WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (druga izba)

z dnia 19 listopada 2009 r.*

W sprawach połączonych T-425/07 i T-426/07

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o., z siedzibą w Częstochowie (Polska), reprezentowana przez radcę prawnego D. Rzążewską,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu początkowo przez O. Montalta, a następnie przez O. Montalta i K. Zajfert, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

mających za przedmiot dwie skargi na decyzje Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 3 września 2007 r. (sprawy R 1274/2006-4 i R 1275/2006-4) dotyczące

* Język postępowania: polski.

rejestracji graficznych znaków towarowych 100 i 300 jako wspólnotowych znaków towarowych,

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI
WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (druga izba),

w składzie: I. Pelikánová, prezes, K. Jürimäe i S. Soldevila Fragoso (sprawozdawca), sędziowie,

sekretarz: K. Pocheć, administrator,

po zapoznaniu się ze skargami złożonymi w sekretariacie Sądu w dniu 16 listopada 2007 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedziami na skargi złożonymi w sekretariacie Sądu w dniu 21 lutego 2008 r.,

uwzględniając postanowienie z dnia 27 lutego 2008 r. w przedmiocie połączenia spraw T-425/07 i T-426/07 do łącznego rozpoznania w procedurze pisemnej i ustnej,

uwzględniając postanowienie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w przedmiocie połączenia spraw T-425/07 i T-426/07 do celów wydania wyroku,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 26 listopada 2008 r.,

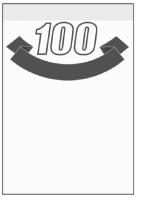
wydaje następujący

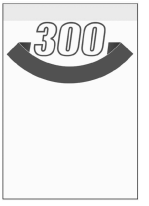
Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 15 czerwca 2004 r. skarżąca, Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o., dokonała w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenia dwóch wspólnotowych znaków towarowych na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami [zastąpionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)].

2 Znakami towarowymi, które zgłoszono do rejestracji, są przedstawione poniżej oznaczenia graficzne 100 i 300:





3 Towary i usługi, dla których dokonano zgłoszenia znaków, należą do klas 16, 28 i 41 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają, dla każdej z tych klas, następującemu opisowi:

— „afisze; plakaty; albumy; broszury; czasopisma; blankiety; druki; gazety; kalendarze; krzyżówki; rebusy", należące do klasy 16;

— „łamigłówki; zagadki; puzzle”, należące do klasy 28;

— „organizowanie konkursów; publikowanie tekstów”, należące do klasy 41.

4 Pismami z dnia 4 kwietnia 2006 r. ekspert zawiadomił skarżącą, że zgłoszone oznaczenia podlegają odmowie rejestracji dla wszystkich towarów wskazanych w zgłoszeniu na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009]. W odpowiedziach z dnia 30 maja 2006 r. skarżąca podtrzymała swoje stanowisko.

5 W dniu 9 sierpnia 2006 r. ekspert odmówił na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 40/94 rejestracji oznaczeń 100 i 300 dla następujących towarów:

— „afisze; plakaty; broszury; czasopisma; blankiety; druki; gazety”, należące do klasy 16;

— „łamigłówki; zagadki; puzzle”, należące do klasy 28.

Ekspert uznał, że oznaczenia te stanowiły wskazówki opisowe, przy czym na wniosek ten nie był w stanie wpłynąć fakt wykorzystania kolorów i elementów graficznych.

6 W dniu 27 września 2006 r. skarżąca wniosła dwa odwołania od decyzji eksperta.

7 W dniu 22 lutego 2007 r. przewodniczący Czwartej Izby Odwoławczej wezwał skarżącą, zgodnie z art. 38 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 37 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009), by w terminie dwóch miesięcy złożyła oświadczenie o zrzeczeniu się wyłącznego prawa do liczb 100 i 300 występujących w zgłoszonych znakach towarowych. Dwoma pismami z dnia 15 czerwca 2007 r. skarżąca odmówiła złożenia żądanych oświadczeń, powołując się na zdolność rejestracyjną liczb. W konsekwencji Izba Odwoławcza oddaliła odwołania w drodze dwóch decyzji z dnia 3 września 2007 r. (zwanych dalej „zaskarżonymi decyzjami").

Żądania stron

8 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonych decyzji w całości;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

9 OHIM wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

10 Skarżąca formułuje uwagi wstępne dotyczące zdolności rejestracyjnej liczb i na poparcie skarg podnosi zasadniczo trzy zarzuty. Zarzut pierwszy dotyczy naruszenia art. 38 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94, zarzut drugi dotyczy naruszenia art. 7 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia, natomiast zarzut trzeci dotyczy naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) wspomnianego rozporządzenia.

Uwagi wstępne

Argumenty stron

11 Skarżąca podnosi, że art. 4 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 4 rozporządzenia nr 207/2009) zawiera ogólną zasadę, zgodnie z którą liczby mogą być rejestrowane jako

znaki towarowe, i że nie istnieje żaden uzasadniony powód, by odmówić im zdolności odróżniania na rynku towarów lub usług poszczególnych konkurentów.

12 OHIM zgadza się, że taka zasada istnieje, jednak uważa, że odnosi się ona tylko do abstrakcyjnej zdolności liczb do odróżniania towarów i usług na rynku. Ta abstrakcyjna zdolność jest konieczną, ale niewystarczającą przesłanką rejestracji, ponieważ oznaczenia muszą jednocześnie spełniać wymogi przewidziane w art. 7 rozporządzenia nr 40/94.

Ocena Sądu

13 Z art. 4 rozporządzenia nr 40/94 wyraźnie wynika, że liczby mogą być rejestrowane jako wspólnotowe znaki towarowe.

14 Niemniej jednak oznaczenie, aby mogło zostać zarejestrowane, musi spełniać przesłanki ustanowione w art. 7 rozporządzenia nr 40/94, który stoi na przeszkodzie rejestracji oznaczeń niezdolnych do pełnienia funkcji wskazywania konsumentom pochodzenia towarów i usług objętych zgłoszeniem [wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie T-302/06 Hartmann przeciwko OHIM (E), niepublikowany w Zbiorze, pkt 29, 30]. W rezultacie liczba może zostać zarejestrowana jako wspólnotowy znak towarowy tylko wtedy, gdy ma charakter odróżniający względem towarów lub usług wskazanych w zgłoszeniu i gdy nie stanowi ich zwykłego opisu.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczącego naruszenia art. 38 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94

Argumenty stron

15 Skarżąca uważa, że wymóg złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się praw wyłącznych do któregokolwiek z elementów zgłoszonych znaków towarowych jest pozbawiony podstaw, ponieważ wszystkie elementy tworzące wspomniane znaki towarowe — w szczególności elementy liczbowe „100" i „300" — mają charakter odróżniający. Dodaje ona, że nawet jeśli jeden z tych elementów pozbawiony jest samodzielnie charakteru odróżniającego, to nabywa go w połączeniu z innymi elementami, ponieważ zgodnie z orzecznictwem Trybunału charakter odróżniający znaków towarowych należy oceniać, biorąc pod uwagę całościowe wrażenie, które te elementy wywierają.

16 Skarżąca powołuje się również na wcześniejszą rejestrację oznaczeń 100 i 200, których szata graficzna była uboższa niż grafika zgłoszonych znaków towarowych. Ze względu na dokonanie tej rejestracji skarżąca działała w zaufaniu do prawa i jego interpretacji dokonanej wcześniej przez OHIM.

17 OHIM wnosi o oddalenie tego zarzutu.

Ocena Sądu

18 Jeżeli znak towarowy zawiera element, który nie jest odróżniający, i jeżeli włączenie tego elementu do znaku towarowego może stwarzać wątpliwości co do zakresu ochrony znaku towarowego, art. 38 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 przyznaje OHIM możliwość

zażądania jako warunku rejestracji znaku towarowego złożenia przez zgłaszającego oświadczenia, że nie będzie rościł sobie wyłącznego prawa do tego elementu.

19 Owo oświadczenie, znane w praktyce jako „disclaimer", służy uwydatnieniu faktu, że przysługujące właścicielowi znaku towarowego prawo wyłączne nie rozciąga się na składające się na ten znak elementy pozbawione charakteru odróżniającego. W ten sposób ewentualni zgłaszający będą wiedzieć, że pozbawione charakteru odróżniającego elementy danego zarejestrowanego znaku towarowego objęte takim oświadczeniem są wciąż dostępne.

20 Artykuł 38 rozporządzenia nr 40/94 został doprecyzowany przez zasadę 11 ust. 2 i 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 303, s. 1). Konsekwencje niezłożenia wymaganego przez OHIM oświadczenia zostały uregulowane w szczególności w zasadzie 11 ust. 3 rozporządzenia nr 2868/95. I tak, jeżeli zgłaszający nie złoży w terminie żądanego przez OHIM oświadczenia, ten ostatni może odrzucić zgłoszenie w całości lub w części.

21 W rozpatrywanej sprawie należy ustalić, czy Izba Odwoławcza mogła zgodnie z prawem stwierdzić, wobec niezłożenia przez skarżącą oświadczenia na podstawie art. 38 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94, po pierwsze, że elementy „100" i „300" zgłoszonych znaków towarowych są pozbawione charakteru odróżniającego i po drugie, że włączenie ich do zgłoszonych znaków towarowych mogło wzbudzać wątpliwości co do przyznanego tym znakom zakresu ochrony.

22 Po pierwsze, jeżeli chodzi o obecność w zgłoszonych znakach towarowych elementów pozbawionych charakteru odróżniającego, należy wyjaśnić, że w tym względzie Izba Odwoławcza odwołała się częściowo do swojej decyzji z dnia 7 sierpnia 2006 r. (sprawa R 447/2006-4) dotyczącej zgłoszenia do rejestracji słownego znaku towarowego 1000 (pkt 18 zaskarżonych decyzji). Należy zauważyć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem decyzja może zostać uznana za wystarczająco uzasadnioną, jeżeli zawiera

wyraźne odniesienie do innego dokumentu, który został przekazany skarżącemu, jak miało to miejsce w niniejszej sprawie [zob. wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie T-304/06 Reber przeciwko OHIM — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), Zb.Orz. s. II-1927, pkt 48 i przytoczone tam orzecznictwo].

23 W decyzji z dnia 7 sierpnia 2006 r. Izba Odwoławcza stwierdziła w głównych zarysach, że liczba 1000 może służyć do określania zawartości broszur i czasopism należących do klasy 16. Izba Odwoławcza przywołała tę decyzję celem stwierdzenia, że w niniejszej sprawie elementy „100" i „300" mogą określać ilość, zawartość lub kolejne wydanie objętych zgłoszeniem towarów należących do klasy 16. Uznała ona ponadto, że wspomniane elementy mogą określać poszczególne części składowe objętych zgłoszeniem towarów należących do klasy 28.

24 Mimo że Izba Odwoławcza w żaden sposób nie odniosła się do tej kwestii, należy zauważyć, że towary te kierowane są do ogółu odbiorców. Z uwagi na to, że liczby 100 i 300 są zrozumiałe we wszystkich językach Wspólnoty, docelowy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów wchodzących w grę towarów w całej Wspólnocie Europejskiej.

25 W niniejszej sprawie liczby 100 i 300 odnoszą się do ilości i będą natychmiast i bez głębszego zastanowienia postrzegane przez przeciętnego konsumenta jako opis cech wchodzących w grę towarów, w szczególności liczby afiszy w wystawionych na sprzedaż partiach towaru, liczby stron w publikacjach lub liczby elementów puzzli i zagadek, które będą wskazywać na stopień ich trudności — cech mających zasadnicze znaczenie przy podejmowaniu decyzji o zakupie. W rezultacie właściwy krąg odbiorców będzie postrzegać te elementy liczbowe jako informację dotyczącą oznaczonych towarów, a nie jako wskazanie ich pochodzenia.

26 Wniosku tego nie mogą podważyć argumenty skarżącej oparte na orzecznictwie Trybunału dotyczącym oceny charakteru odróżniającego złożonych znaków towarowych. W niniejszej sprawie nie chodzi bowiem o ocenę charakteru odróżniającego

znaków składających się z elementów, z których każdy rozpatrywany osobno nie ma takiego charakteru. Przedmiotem niniejszej sprawy jest ocena charakteru odróżniającego tych elementów w celu uniknięcia objęcia ich niesłusznie prawem wyłącznym wynikającym z rejestracji znaku towarowego. Tak więc w ramach stosowania art. 38 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 oceny charakteru odróżniającego elementów zgłoszonych znaków towarowych należy dokonywać przez odniesienie się nie do całościowego wrażenia wywieranego przez wspomniane znaki, ale do tworzących je elementów.

27 Po drugie, co się tyczy istnienia wątpliwości co do zasięgu ochrony, Izba Odwoławcza stwierdziła w pkt 19 zaskarżonych decyzji, że nie można było ustalić, który z elementów zgłoszonych znaków towarowych nadawał im charakter odróżniający, co mogło nasuwać wątpliwości co do zakresu przyznanej im ochrony. W niniejszej sprawie bowiem elementy graficzne zgłoszonych znaków towarowych, czyli kolorystyka, obramowanie, ornamentacja i typografia użyte w tych znakach, są zbyt proste, aby mogły wpływać na sposób postrzegania ich przez konsumentów. Natomiast liczby, jako jedyne elementy słowne, mogą bardziej przyciągać uwagę docelowych konsumentów i dominują w związku z tym we wrażeniu wywieranym przez zgłoszone znaki towarowe.

28 Gdyby rejestracja zgłoszonych znaków towarowych nie została obwarowana żadnym warunkiem, można by odnieść wrażenie, że prawa wyłączne rozciągają się również na elementy „100” i „300”, w wyniku czego ich użycie w innych znakach towarowych byłoby niedopuszczalne. W konsekwencji Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, że włączenie tych oznaczeń do zgłoszonych znaków towarowych mogło nasuwać wątpliwości co do zakresu przyznanej tym znakom ochrony.

29 W pismach z dnia 15 czerwca 2007 r. skarżąca odmówiła złożenia oświadczeń, w których miałaby zrzec się wyłącznych praw do tych elementów, utrzymując, że liczby 100 i 300 mają zdolność rejestracyjną. Pisma te wpłynęły zresztą po terminie dwóch miesięcy wyznaczonym przez przewodniczącego Izby Odwoławczej, a skarżąca nie była

w stanie wykazać, że został jej przyznany dodatkowy termin, mimo że utrzymywała tak na rozprawie. Ponieważ skarżąca nie złożyła oświadczeń, o których mowa w art. 38 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 oraz w zasadzie 11 ust. 2 rozporządzenia nr 2868/95, Izba Odwoławcza słusznie odmówiła rejestracji zgłoszonych znaków towarowych na podstawie zasady 11 ust. 3 rozporządzenia nr 2868/95.

30 Wniosku tego nie może podważyć argument skarżącej, że oznaczenia 100 i 200, których szata graficzna była uboższa niż grafika zgłoszonych znaków towarowych, były już wcześniej rejestrowane przez OHIM jako wspólnotowe znaki towarowe dla towarów należących do klas 16 i 28. W tym zakresie należy zauważyć, że zgodność z prawem decyzji izb odwoławczych winna być oceniana wyłącznie na podstawie rozporządzenia nr 40/94, a nie na podstawie wcześniejszej praktyki decyzyjnej OHIM [wyroki Sądu: z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie T-127/02 Concept przeciwko OHIM (ECA), Rec. s. II-1113, pkt 71; z dnia 19 maja 2009 r. w sprawach połączonych T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07 i T-178/07 Euro-Information przeciwko OHIM (CYBERCREDIT, CYBERGESTION, CYBERGUICHET, CYBERBOURSE i CYBERHOME), niepublikowany w Zbiorze, pkt 44]. Ponadto w zakresie, w jakim argument ten należałoby rozumieć jako odnoszący się do naruszenia zasady równego traktowania, z utrwalonego orzecznictwa wynika, że wspomnianą zasadę można stosować wyłącznie przy jednoczesnym poszanowaniu zasady legalności, zgodnie z którą nikt nie może powoływać się z korzyścią dla siebie na niezgodne z prawem działanie na rzecz innej osoby [wyroki Sądu: z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-106/00 Streamserve przeciwko OHIM (STREAMSERVE), Rec. s. II-723, pkt 67; z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie T-43/05 Camper przeciwko OHIM — JC (BROTHERS by CAMPER), niepublikowany w Zbiorze, pkt 93–95].

31 Z powyższego wynika, że zarzut pierwszy należy oddalić.

32 Ponieważ Izba Odwoławcza nie oparła zaskarżonych decyzji na braku charakteru odróżniającego ani na istnieniu charakteru opisowego zgłoszonych znaków towarowych ocenianych na podstawie wywieranego przez nie całościowego wrażenia, lecz na fakcie, że zawierały one elementy, do których ma zastosowanie art. 38 ust. 2

rozporządzenia nr 40/94, zarzuty drugi i trzeci, dotyczące naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) i art. 7 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia, nie mogą prowadzić do uwzględnienia skarg.

33 W konsekwencji skargi w niniejszych sprawach należy oddalić w całości.

W przedmiocie kosztów

34 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sądu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżąca przegrała sprawę należy — zgodnie z żądaniem OHIM — obciążyć ją kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD (druga izba)

orzeka, co następuje:

1) Skargi zostają oddalone.

2) **Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. zostaje obciążona kosztami postępowania.**

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 19 listopada 2009 r.

Podpisy