WYROK SĄDU (piąta izba)

z dnia 16 grudnia 2010 r.*

W sprawie T-281/09

Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG, z siedzibą w Frechen (Niemcy), reprezentowanej przez adwokata J. Albrechta,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez S. Schäffnera, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

* Język postępowania: niemiecki.

mającej za przedmiot skargę na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 8 maja 2009 r. (sprawa R 1429/2008-4), dotyczącą wniosku o rejestrację oznaczenia słownego CHROMA jako wspólnotowego znaku towarowego,

SĄD (piąta izba),

w składzie podczas narady: S. Papasavvas, prezes, V. Vadapalas (sprawozdawca) i K. O'Higgins, sędziowie,

sekretarz: E. Coulon,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 17 lipca 2009 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 1 października 2009 r.,

po zapoznaniu się z repliką złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 21 grudnia 2009 r.,

uwzględniając, że w terminie miesiąca od dnia powiadomienia stron o zakończeniu procedury pisemnej nie wpłynął żaden wniosek o wyznaczenie rozprawy, i postanowiwszy, na podstawie sprawozdania sędziego sprawozdawcy i w zastosowaniu art. 135a regulaminu postępowania przed Sądem, orzec w przedmiocie skargi bez przeprowadzenia fazy ustnej postępowania,

uwzględniając zmiany w składzie izb Sądu,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 6 marca 2008 r., 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)], skarżąca, Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG, dokonała w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego.

2 Znakiem towarowym, którego dotyczyło to zgłoszenie, jest oznaczenie słowne CHROMA.

3 Towary, dla których dokonano zgłoszenia, należą między innymi do klas 11 i 19 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:

— klasa 11: „zmywaki, brodziki prysznicowe, wanny prysznicowe i kąpielowe, umywalki, bidety, pisuary, muszle klozetowe, spłuczki, każdorazowo ceramiczne”;

— klasa 19: „materiały budowlane, niemetalowe; płytki, płyty, listwy profilowe, rury i okładziny do celów budowlanych, wszystkie nie z metalu; płytki ceramiczne, mozaiki i kształtki do celów budowlanych; surowce ceramiczne".

4 Decyzją z dnia 7 sierpnia 2008 r. ekspert odrzucił wniosek o rejestrację na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) i c)] oraz art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009].

5 W dniu 30 września 2008 r. skarżąca wniosła do OHIM odwołanie od decyzji eksperta na podstawie art. 57–62 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009).

6 Decyzją z dnia 8 maja 2009 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją") Czwarta Izba Odwoławcza OHIM oddaliła odwołanie z uwagi na to, że zgłoszony znak towarowy ma charakter opisowy w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009. Izba

Odwoławcza uznała zasadniczo, że rozpatrywane oznaczenie jest transliteracją greckiego słowa „χρώμα" (kolor) na alfabet łaciński i że jako iż mamy do czynienia ze wskazówką określającą właściwości rozpatrywanych towarów, to zachodzi bezwzględna podstawa odmowy rejestracji w Grecji i na Cyprze. Z tych samych powodów Izba

Odwoławcza uznała ponadto, że rozpatrywane oznaczenie jest również pozbawione charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) tegoż rozporządzenia.

Żądania stron

7 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

8 OHIM wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

W przedmiocie dopuszczalności

9 W odpowiedzi na skargę OHIM podnosi przede wszystkim zarzut niedopuszczalności skargi w świetle przepisów art. 44 ust. 1 lit. c) regulaminu postępowania przed Sądem.

10 W replice skarżąca podważa tę argumentację, zauważając, że w skardze przedstawiła szczegółowe argumenty na poparcie podniesionych zarzutów dotyczących naruszenia art. 37 ust. 1, art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009.

11 Zgodnie z art. 21 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i z art. 44 § 1 lit. c) regulaminu postępowania, stosowanym w sprawach z zakresu własności intelektualnej na mocy art. 130 § 1 tego regulaminu, skarga wniesiona do Sądu musi zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów prawnych stanowiących jej podstawę. Takie przedstawienie zarzutów powinno być wystarczająco jasne i precyzyjne, by umożliwić stronie pozwanej przygotowanie obrony, a Sądowi – wydanie orzeczenia w przedmiocie skargi [zob. wyrok Sądu z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie T-269/06 Rautaruukki przeciwko OHIM (RAUTARUUKKI), niepublikowany w Zbiorze, pkt 33 i przytoczone tam orzecznictwo].

12 W niniejszym przypadku przedstawienie dowodów na poparcie skargi jest co prawda lakoniczne, ale jednak wystarcza ono Sądowi na rozpoznanie argumentów

stanowiących prawną i faktyczną podstawę skargi. W odpowiedzi na skargę OHIM przyznaje ponadto, że zrozumiał, iż skarżąca podniosła zasadniczo naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009, czyniąc również wzmiankę na temat art. 37 ust. 1 oraz art. 76 ust. 1 tego rozporządzenia.

13 Z tego względu zarzut niedopuszczalności podniesiony przez OHIM na podstawie art. 44 § 1 lit. c) regulaminu postępowania nie może zostać uwzględniony.

Co do istoty

14 Na poparcie skargi skarżąca podnosi zasadniczo tylko jeden zarzut, dotyczący naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009, powołując się również na art. 37 ust. 1 oraz art. 76 ust. 1 tego rozporządzenia.

Argumenty stron

15 Skarżąca utrzymuje, że rozpatrywane oznaczenie nie ma charakteru opisowego i dlatego w jego przypadku nie zachodzi ani podstawa odmowy rejestracji przewidziana w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009, ani – z tego samego powodu – podstawa odmowy rejestracji przewidziana w art. 7 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.

16 Skarżąca uważa, że rozumowanie przeprowadzone w zaskarżonej decyzji niesłusznie opiera się na podobieństwie oznaczenia CHROMA z greckim słowem „χρώμα" (kolor) oraz na błędnym założeniu, że oznaczenie musi być dostępne dla rozpatrywanych towarów.

17 Stoi ona na stanowisku, że w przypadku rozpatrywanego oznaczenia i greckiego słowa „χρώμα" (kolor) nie zachodzi podobieństwo. Jej zdaniem Izba Odwoławcza nie wykazała, że transliteracja na alfabet łaciński jest używana w ten sam sposób co słowo zapisane w oryginalnym języku i dlatego nie powinna była powoływać się na okoliczność, że niezbędne jest uniknięcie monopolizacji transliteracji słów greckich. Ponadto ochrona wynikająca z rejestracji oznaczenia CHROMA nie pozwoliłaby skarżącej na zakazanie używania przez osoby trzecie greckiego słowa „χρώμα" (kolor).

18 Ponadto zdaniem skarżącej utrzymanie dostępności słowa „χρώμα" (kolor) nie jest niezbędne, ponieważ jest to pojęcie, które określa jedynie rodzaj właściwości towarów a nie właściwość danego towaru. Umieszczenie takiej wskazówki na towarze lub jego opakowaniu nie byłoby typowym zabiegiem. Takie umieszczenie nie byłoby przez konsumentów postrzegane jako wskazówka dotycząca właściwości towaru.

19 Argument ten znajduje jakoby oparcie w fakcie rejestracji wspólnotowych znaków towarowych składających się ze słów „dimension" (zakres, rozmiar lub wymiar w języku angielskim), „brillance" (świetność, wspaniałość lub błysk w języku angielskim) czy też „tinta" (tusz, barwa lub zabarwiony w języku hiszpańskim).

20 Według skarżącej z pkt 30 zaskarżonej decyzji wynika ponadto, że w rzeczywistości rozumowanie Izby Odwoławczej nie odnosi się do słowa „kolor" jako takiego, lecz do określeń „koloru", „wielokolorowy" lub „kolorowany", które mogą być używane w celu wskazania, że towar jest zabarwiony a nie czarno-biały.

21 W tym względzie skarżąca twierdzi, że Izba Odwoławcza nie wzięła pod uwagę rozpatrywanych towarów. Jej zdaniem nie można sobie wyobrazić, że określenia „kolor" czy „koloru" w takim czy innym języku zostają umieszczone na rozpatrywanym towarze w celu wskazywania jego właściwości. Jako że są to towary zawsze mające jakiś kolor, choćby naturalny kolor materiału, takie wskazówki, które nie odnoszą się do konkretnego koloru, nie mają najmniejszego znaczenia dla konsumenta. Ponadto w przypadku rozpatrywanych towarów odcień koloru jest zawsze zaznaczony na ich opakowaniu.

22 Skarżąca uważa, że słowo „kolor", ani tym bardziej oznaczenie CHROMA, nie wskazuje więc na jakąkolwiek właściwość rozpatrywanych towarów. Konsument grecko-języczny nie postrzega rozpatrywanego oznaczenia jako wskazówki o charakterze czysto opisowym, lecz jako wskazówkę dotyczącą pochodzenia.

23 Znajduje to jakoby oparcie w fakcie, że istnieją krajowe i wspólnotowe znaki towarowe, w których skład wchodzą oznaczenia słowne CHROMA lub CROMA, o których skarżąca wspomniała w swoim piśmie procesowym zawierającym uzasadnienie odwołania wniesionego do OHIM.

24 Ponadto skarżąca twierdzi, że nie biorąc pod uwagę wcześniejszych rejestracji, Izba Odwoławcza uchybiła ciążącemu na niej obowiązkowi badania stanu faktycznego z urzędu, który ustanowiony został w art. 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009.

25 OHIM kwestionuje argumenty skarżącej.

Ocena Sądu

26 Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 nie są rejestrowane „znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług". Według art. 7 ust. 2 ustęp 1 stosuje się bez względu na fakt, że podstawy odmowy rejestracji istnieją tylko w części Unii.

27 Należy przypomnieć, że art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 służy realizacji celu leżącego w ogólnym interesie, polegającego na umożliwieniu wszystkim swobodnego używania oznaczeń lub wskazówek, które określają właściwości towarów lub usług i które zostały objęte zgłoszeniem. Przepis ten stoi zatem na przeszkodzie przyznawaniu wyłączności na używanie takich oznaczeń lub wskazówek jednemu przedsiębiorcy z tytułu ich rejestracji w charakterze znaku towarowego (wyrok Trybunału z dnia 23 października 2003 r. w sprawie C-191/01 P OHIM przeciwko Wrigley, Rec. s. I-12447, pkt 31 i przytoczone tam orzecznictwo).

28 Stąd na podstawie tego przepisu należy odmówić rejestracji oznaczenia słownego, gdy przynajmniej jedno z jego możliwych znaczeń stanowi opis właściwości towarów lub usług objętych zgłoszeniem. Do odmowy rejestracji przez OHIM nie jest również wymagane, by rozpatrywane oznaczenie było rzeczywiście używane w celach opisowych, gdyż wystarczy, by istniała możliwość używania go w tych celach (ww. wyrok w sprawie OHIM przeciwko Wrigley, pkt 32).

29 Ponadto nie ma znaczenia, czy właściwości towarów lub usług, które mogą być wskazywane przez rozpatrywane oznaczenie, są z handlowego punktu widzenia istotne, czy też odgrywają drugorzędną rolę, czyli innymi słowy, czy istnieją synonimy pozwalające na wskazanie tych samych właściwości (zob. analogicznie wyrok Trybunału z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-363/99 Koninklijke KPN Nederland, Rec. s. I-1619, pkt 101, 102).

30 Należy także przypomnieć, że ocenę opisowego charakteru oznaczenia przeprowadzić można wyłącznie poprzez odniesienie, po pierwsze, do sposobu jego odbioru przez dany krąg odbiorców, a po drugie, do danych towarów lub usług [zob. wyrok Sądu z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie T-160/07 Lancôme przeciwko OHIM - CMS Hasche Sigle (COLOR EDITION), Zb.Orz. s. II-1733, pkt 44 i przytoczone tam orzecznictwo].

31 W niniejszym przypadku, jak wynika ze stwierdzeń przedstawionych w pkt 31 i 32 zaskarżonej decyzji, które nie zostały przez skarżącą podważone, rozpatrywane towary to po pierwsze urządzenia sanitarne z ceramiki należące do klasy 11 i po drugie materiały budowlane, niemetalowe należące do klasy 19, które mogą być kupowane zarówno przez konsumenta końcowego, jak i przez przedsiębiorcę budowlanego.

32 Ponadto, jako że z pkt 19 zaskarżonej decyzji wynika, iż Izba Odwoławcza stwierdziła, iż bezwzględna podstawa odmowy rejestracji zachodzi wyłącznie w odniesieniu do języka greckiego należy na podstawie art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 uznać, że dla celów oceny tej podstawy odmowy rejestracji właściwy krąg odbiorców obejmuje zainteresowanych konsumentów w Grecji i na Cyprze.

33 Bezsporne jest, że oznaczenie CHROMA stanowi transliterację greckiego słowa „χρώμα" (kolor) na alfabet łaciński.

34 Tymczasem, jak słusznie wynika z pkt 22 zaskarżonej decyzji, do celów analizy bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji wymienionych w art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009 transliteracje słów greckich na alfabet łaciński należy zrównać ze słowami zapisanymi za pomocą znaków greckich [zob. podobnie i analogicznie wyrok Sądu z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie T-32/00 Messe München przeciwko OHIM (electronica), Rec. s. II-3829, pkt 40].

35 Argument ten znajduje zastosowanie w niniejszym przypadku tym bardziej, że rozpatrywane oznaczenie stanowi wierną transkrypcję greckiego słowa oznaczającego „kolor" zapisaną literami alfabetu łacińskiego, który jest zainteresowanemu konsumentowi greckojęzycznemu znany, a w efekcie konsument ten może od razu i bezpośrednio zrozumieć jego znaczenie.

36 W tym względzie po pierwsze należy zauważyć, że słowa oznaczającego „kolor" można używać w celu oznaczenia właściwości towaru, a mianowicie możliwości przedstawienia go w różnych odcieniach koloru (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie COLOR EDITION, pkt 47, 48).

37 Co prawda, skarżąca twierdzi bowiem, że kolor jest typem lub kategorią właściwości a nie „jakąś" właściwością, niemniej jednak, zgodnie ze zwykłym znaczeniem termin „kolor" odnosi się do używania innych kolorów niż czarny lub biały, bądź do obecności dużej gamy kolorów.

38 Po drugie, jak słusznie zauważyła Izba Odwoławcza w pkt 31 i 32 zaskarżonej decyzji, w przypadku urządzeń sanitarnych, których klasycznym kolorem jest biały, i materiałów budowlanych, niemetalowych, do których zaliczają się materiały ceramiczne do łazienek, wskazanie okoliczności, że są one dostępne w różnych kolorach, stanowi właściwość, która może mieć istotne znaczenie przy podejmowaniu decyzji o zakupie.

39 Użycie terminu „kolor" stanowi więc wiadomość, która może zostać od razu zrozumiana przez zainteresowanego konsumenta i która wskazuje na obecność gamy towarów w różnych odcieniach koloru, w szczególności w przypadku urządzeń sanitarnych z ceramiki i materiałów budowlanych z ceramiki do łazienek w innych odcieniach koloru niż klasyczna biel. Ponadto popyt na rozpatrywane towary może zależeć od gamy dostępnych kolorów w związku z dążeniem do dopasowania ich do istniejących dekoracji.

40 Jako że ocena ta jest w sposób wyraźny związana z warunkami sprzedaży rozpatrywanych towarów należących do klas 11 i 19, skarżąca niesłusznie utrzymuje, że Izba Odwoławcza nie wzięła pod uwagę wspomnianych towarów.

41 Z tych rozważań wynika, że Izba Odwoławcza prawidłowo uznała, że z punktu widzenia zainteresowanego konsumenta greckojęzycznego oznaczenie CHROMA może stanowić wskazówkę, że rozpatrywane towary należące do klas 11 i 19 są dostępne w różnych kolorach i że wskazuje ono w ten sposób na właściwość mającą znaczenie dla sprzedaży rozpatrywanych towarów.

42 Mając na uwadze orzecznictwo przytoczone w pkt 28 i 29 powyżej, rozważania te nie mogą zostać podważone przez skarżącą za pomocą argumentu dotyczącego istnienia terminów mogących przekazać tę samą informację, takich jak „kolorowany" lub

„wielokolorowy", ani za pomocą argumentu, zgodnie z którym rozpatrywany termin w rzeczywistości nie jest używany do celów opisowych. Ponadto nie ma znaczenia, czy właściwość, na którą może on wskazywać, ma z handlowego punktu widzenia istotne znaczenie, czy też odgrywa drugorzędną rolę.

43 Ponadto skarżąca nie może skutecznie powołać się na rejestrację wspólnotowych znaków towarowych składających się ze słów wskazujących na wymiar, błysk lub barwę, ani na znaki towarowe zawierające elementy „chroma" i „croma" czy też ich kombinację z innymi elementami słownymi.

44 Z tego bowiem względu, że decyzje izb odwoławczych dotyczące rejestracji oznaczenia w charakterze wspólnotowego znaku towarowego wchodzą w zakres wykonywania kompetencji związanej, ich zgodność z prawem nie może co do zasady zostać podważona za pomocą argumentu dotyczącego odmiennej praktyki decyzyjnej OHIM (zob. podobnie wyrok Trybunału z dnia 15 września 2005 r. w sprawie C-37/03 P BioID przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-7975, pkt 47).

45 Ponadto ocena opisowego charakteru oznaczenia powinna być dokonywana, po pierwsze, w odniesieniu do towarów lub usług objętych zgłoszeniem oraz, po drugie, w odniesieniu do sposobu postrzegania go przez właściwy krąg odbiorców. W tych okolicznościach skarżąca nie może skutecznie powołać się na podobieństwo zgłoszonego znaku towarowego do innego wspólnotowego znaku towarowego, nie przedstawiając jednocześnie okoliczności faktycznych i prawnych, które zostały przedstawione na poparcie zgłoszenia owego innego znaku towarowego (zob. podobnie i analogicznie ww. wyrok w sprawie BioID przeciwko OHIM, pkt 48, 49).

46 Jeżeli chodzi o argument dotyczący rejestracji znaku towarowego CROMA w Grecji, należy przypomnieć, że wspólnotowy system znaków towarowych jest systemem autonomicznym, na który składa się zbiór norm, zmierzającym do osiągnięcia szczególnych dla niego celów, a jego stosowanie jest niezależne od wszystkich systemów krajowych. Rejestracje dokonane dotychczas w państwach członkowskich stanowią okoliczność, która nie jest decydująca dla rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, lecz może zostać uwzględniona w badaniu zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego w szczególności w ten sposób, że będzie stanowiła dodatkowy element wspomagający ocenę [zob. wyrok Sądu z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie T-315/03 Wilfer przeciwko OHIM (ROCKBASS), Zb.Orz. s. II-1981, pkt 35 i przytoczone tam orzecznictwo].

47 Tymczasem w niniejszym przypadku skarżąca nie przedstawiła żadnych okoliczności faktycznych i prawnych, o które oparto się przy rejestracji rozpatrywanego krajowego znaku towarowego.

48 Wobec powyższego zarzut skarżącej dotyczący naruszenia przez Izbę Odwoławczą art. 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 poprzez niewzięcie pod uwagę wcześniejszych rejestracji jest również bezzasadny.

49 W świetle całości powyższych rozważań należy stwierdzić, że skarżąca nie podważyła ustalenia dokonanego przez Izbę Odwoławczą, zgodnie z którym w przypadku rozpatrywanego oznaczenia zachodziła bezwzględna podstawa odmowy rejestracji, o której mowa w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009.

50 Mając na uwadze ten wniosek, odrzucenie zgłoszenia w odniesieniu do rozpatrywanych towarów nie może stanowić naruszenia art. 37 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009.

51 Ponadto nie ma potrzeby badania zarzutu naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009. Z art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 wynika bowiem, iż wystarczy, że jedna z bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji znajdzie swe zastosowanie, aby oznaczenie nie mogło być zarejestrowane jako wspólnotowy znak towarowy.

52 W konsekwencji niniejszą skargę należy oddalić.

W przedmiocie kosztów

53 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu 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 (piąta izba)