OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
F. G. JACOBSA
przedstawiona w dniu 19 lutego 2004 r. [1]

1. W niniejszym odwołaniu [2] problem sprowadza się do tego, czy sformułowanie „New Born Baby" może zostać zarejestrowane jako wspólnotowy znak towarowy dla towarów w postaci lalek i związanych z nimi akcesoriów, czy też należy odmówić rejestracji na tej podstawie, że składa się ono wyłącznie z oznaczeń, które mogą być używane w obrocie do wskazywania właściwości tych towarów lub że pozbawione jest ono jakiegokolwiek odróżniającego charakteru w odniesieniu do tych towarów.

Przepisy

2. Artykuł 4 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego [3] stanowi: „[w]spólnotowy znak towarowy może składać się z jakiegokolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności wyrazów [...], pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw".

3. Zgodnie z art. 7 tego rozporządzenia:

„1. Nie są rejestrowane:

a) znaki, które nie spełniają wymagań art. 4;

b) znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru;

c) znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia [...] lub innych właściwości towarów lub usług;

[...]".

1 — Język oryginału: angielski

2 — Od wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 3 października 2001 r. w sprawie T-140/00 Zapf Creation przeciwko OHIM (New Born Baby), Rec. str. II-2927.

3 — Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, Dz.U. 1994, L 11, str.1.

4. Zgodnie z art. 12 lit. b) tego rozporządzenia wspólnotowy znak towarowy nie upoważnia uprawnionego ze znaku do zakazania osobom trzecim używania w obrocie wskazówek takich jak wymienione w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia, pod warunkiem że wskazówki te używane są zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu.

Przebieg postępowania

5. W dniu 6 października 1997 r. Zapf Creation AG (zwana dalej „Zapf") dokonała w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (zwanego dalej „Urzędem") zgłoszenia wyrażenia „New Born Baby" w charakterze wspólnotowego znaku towarowego dla towarów w postaci „lalek służących do zabawy oraz akcesoriów dla takich lalek, w formie zabawek", należących do klasy 28 porozumienia nicejskiego [4].

6. Ekspert Urzędu odrzucił zgłoszenie na tej podstawie, że oznaczenie „New Born Baby" ma charakter opisowy w odniesieniu do towarów, dla których zostało zgłoszone, i pozbawione jest jakiegokolwiek odróżniającego charakteru. Trzecia Izba Odwoławcza stwierdziła, że ekspert prawidłowo zastosował przepis art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Grupa składniowa „New Born Baby" ma w języku angielskim jasne znaczenie, tak więc dany krąg odbiorców natychmiastowo zrozumiałby, że lalki charakteryzują się tym, że wyglądają jak noworodki. Zdaniem Izby Odwoławczej ta grupa składniowa musi pozostać dostępna dla konkurentów w celu umożliwienia im informowania odbiorców o właściwościach ich towarów. Akcesoria zostały zaprojektowane specjalnie dla tego typu lalek. Sformułowanie jako całość jest w oczywisty sposób opisowe dla właściwości zgłoszonych towarów i pozbawione jakiegokolwiek elementu fantazyjnego, który mógłby nadać mu charakter odróżniający.

7. Zapf zaskarżyła powyższą decyzję przed Sądem Pierwszej Instancji. Podniosła trzy zarzuty merytoryczne, dotyczące naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, naruszenia art. 7 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia oraz nieuwzględnienia wcześniejszych krajowych rejestracji, a także zarzut proceduralny, dotyczący naruszenia przysługującego jej prawa do przedstawienia uwag. Sąd uwzględnił dwa zarzuty naruszenia przepisów rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i uchylił decyzję Izby Odwoławczej, nie orzekając co do dwóch pozostałych zarzutów.

8. W odniesieniu do art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Sąd Pierwszej Instancji doszedł do wniosku, że grupa składniowa „New Born Baby" nie opisuje jakości, przeznaczenia ani jakichkolwiek innych właściwości lalek lub akcesoriów dla lalek. W każdym razie oznaczenie opisowe dla tego, co zabawka przedstawia, nie może być uznane za opisowe dla samej zabawki, chyba że przy podejmowaniu decyzji o nabyciu

4 — Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r.

docelowy krąg odbiorców nie rozróżnia zabawki od tego co ona przedstawia, co nie zostało wykazane w decyzji Izby Odwoławczej ani też nie było wskazywane przez Urząd przed Sądem. Akcesoria ani nie przedstawiały, ani nie były przeznaczone dla niemowląt, ani też nie było żadnego bezpośredniego i szczególnego związku pomiędzy omawianym oznaczeniem a akcesoriami jako takimi [5].

9. W odniesieniu do art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Sąd zauważył, że Izba Odwoławcza stwierdziła, iż oznaczenie pozbawione jest charakteru odróżniającego, gdyż jest ono opisowe i nie zawiera żadnego elementu fantazyjnego. Jednakże po pierwsze, Izba błędnie uznała, że oznaczenie objęte jest zakazem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia, a zatem jej dalsza argumentacja oparta na tym błędzie nie może być podtrzymana, a po drugie, z orzecznictwa jasno wynika, że brak charakteru odróżniającego nie wynika z samego faktu, że znak nie jest fantazyjny [6].

10. Urząd odwołał się od tego wyroku, przywołując trzy zarzuty przedstawione poniżej.

11. Zjednoczone Królestwo zgłosiło interwencję, popierając wnoszącego odwołanie.

Dopuszczalność odwołania

12. Zapf podnosi, że ponieważ art. 111 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego stanowi, że „Urząd reprezentowany jest przez Prezesa", to właśnie Prezes musi wnosić wszelkie skargi lub odwołania do Trybunału. Odwołanie zostało natomiast wniesione przez Urząd „reprezentowany przez Detlefa Schennena, szefa obsługi działu prawnego, oraz Carinę Røhl Søberg, członka działu prawnego, działających w charakterze pełnomocników".

13. Urząd przedstawił decyzję Prezesa, datowaną na dzień 30 listopada 1998 r., wydaną w oparciu o art. 111 ust. 3 i art. 119 ust. 2 lit. f) [7] rozporządzenia. Decyzja ta upoważnia dyrektora działu prawnego do ustanowienia, po konsultacji z wiceprezesem do spraw prawnych, pełnomocników do reprezentowania Urzędu przez Trybunałem Sprawiedliwości i Sądem Pierwszej Instancji. D. Schennen i C. Søberg, podobnie jak A. von

5 — Punkty 21-33 wyroku.

6 — Punkty 37-42 wyroku, cytującego w ostatnim punkcie wyroki z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie T-135/99 Taurus-Film przeciwko OHIM (CINE ACTION), Rec. str. II-379, pkt 31, oraz w sprawie T-136/99 Taurus-Film przeciwko OHIM (CINE COMEDY), Rec. str. II-397, pkt 31.

7 — Zgodnie z którym Prezes „może delegować swoje kompetencje".

Mühlendahl, który reprezentował Urząd na rozprawie, wydają się być ustanowieni zgodnie z powyższą decyzją.

14. Zapf utrzymuje, że należy dokonać rozróżnienia pomiędzy wniesieniem odwołania, kiedy to Urząd jest reprezentowany przez Prezesa, a występowaniem w postępowaniu odwoławczym przez pełnomocnika.

15. Moim zdaniem zarzut Zapf nie powinien być uwzględniony.

16. Artykuł 19 akapit pierwszy Statutu Trybunału Sprawiedliwości stanowi: „Państwa Członkowskie oraz instytucje Wspólnot reprezentuje przed Trybunałem pełnomocnik, ustanawiany dla każdej sprawy; pełnomocnika może wspomagać doradca albo adwokat lub radca prawny". Artykuł 37 § 1 akapit pierwszy regulaminu stanowi, że „[o]ryginał każdego pisma procesowego podpisuje pełnomocnik albo adwokat lub radca prawny strony".

17. Wydaje się całkowicie zgodne z powyższymi przepisami, że odwołanie zostało wniesione przez dwóch członków działu prawnego Urzędu, ustanowionych zgodnie z właściwymi wewnętrznymi procedurami Urzędu.

Wyroki w sprawach Windsurfing Chiemsee oraz Baby-Dry

18. Zasadniczo zarówno Urząd, jak i Zjednoczone Królestwo, wyrażają pewne obawy dotyczące wyroku w sprawie *Baby-Dry*[8], w zakresie w jakim może być on interpretowany w taki sposób, że art. 12 lit. b) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego znosi konieczność pozostawienia do swobodnego używania określeń opisowych, tym samym stojąc w sprzeczności z wcześniejszym wyrokiem Trybunału w sprawie Windsurfing Chiemsee[9], zgodnie z którym art. 7 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia[10] „zmierza do osiągnięcia celu leżącego w interesie publicznym, a mianowicie zapewnia, aby oznaczenia lub wskazówki opisowe dotyczące kategorii towarów lub usług, dla których dokonano zgłoszenia, mogły być swobodnie używane przez wszystkich". Zdaniem Zapf powyższe stwierdzenie w wyroku w sprawie *Windsurfing Chiemsee* nie jest już aktualne po wydaniu wyroku w sprawie *Baby-Dry*.

19. Obecnie jednak bezsporne jest, że jakikolwiek ewentualny konflikt między tymi dwoma orzeczeniami został rozstrzygnięty

8 — Wyrok z dnia 20 września 2001 r. w sprawie C-383/99 P Procter & Gamble przeciwko OHIM, Rec. str. I-6251, w szczególności pkt 37.

9 — Wyrok z dnia 4 maja 1999 r. w sprawach połączonych C-108/97 i C-109/97, Rec. str. I-2779, w szczególności pkt 25.

10 — Właściwie przedmiotem tego wyroku był art. 3 ust. 1 lit. c) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 40, str. 1), mający brzmienie identyczne z art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego.

w niedawnym wyroku Trybunału w sprawie *Doublemint* [11]. Celem art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia jest zapewnienie, aby określenia opisowe mogły być swobodnie używane przez wszystkich.

Pierwszy zarzut odwołania

Argumenty

20. Urząd podnosi, że w zaskarżonym wyrok błędnie zastosowano art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do „lalek jako przedmiotów do zabawy". Przepis ten zakazuje dokonywania rejestracji określeń, które mogą służyć do informowania potencjalnych konsumentów o naturze lub możliwych zastosowaniach towaru. Odnosi się on do określeń, które mogą wskazywać właściwości nie tylko towaru jako takiego, ale również tego, co towar przedstawia. Istotne jest, czy określenie jest postrzegane jako opis, niezależnie od jego wpływu na decyzje o nabyciu, oraz czy opis ten dotyczy rodzaju towaru, a nie cechy odróżniającej towary jako pochodzące od jednego przedsiębiorcy.

11 — Wyrok z dnia 23 października 2003 r. w sprawie C-191/00 P OHIM przeciwko Wrigley, Rec. str. I-12447, pkt 31 i 32; zob. również pkt 25 i 26 wyroku oraz pkt 91-98 mojej opinii w tej sprawie. W odniesieniu do dyrektywy w sprawie znaków towarowych zob. również późniejsze wyroki z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-363/99 Koninklijke KPN Nederland („Postkantoor"), Rec. str. I-1619, pkt 55, oraz w sprawie C-265/00 Campina Melkunie („Biomild"), Rec. str. I-1699, pkt 35.

21. Na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia rejestracji należy odmówić, jeśli określenie składa się wyłącznie z elementów, które w zwykłych warunkach używania, i z punktu widzenia konsumenta, mogą służyć do oznaczania danego towaru, zarówno bezpośrednio, jak i przez wskazanie na jedną z jego podstawowych właściwości. Jednakże jakakolwiek dostrzegalna różnica pomiędzy określeniami zgłoszonymi do rejestracji a używanymi w mowie potocznej przez właściwą kategorię konsumentów może sprawić, że nabędą one charakter odróżniający i będą mogły zostać zarejestrowane [12]. Element opisowy musi „umożliwiać danemu kręgowi odbiorców ustalenie — w sposób natychmiastowy i bez głębszego namysłu — konkretnego i bezpośredniego związku" z danymi towarami [13].

22. Zjednoczone Królestwo twierdzi, że zastosowane przez Sąd Pierwszej Instancji kryterium, a mianowicie badanie, czy „docelowy krąg odbiorców natychmiastowo i bez głębszego namysłu odbiera oznaczenie „New Born Baby" jako oznaczenie jakości lub innej właściwości lalek", jest zbyt rygorystyczne i nie znajduje uzasadnienia w brzmieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia. Określenie nie musi być także opisowe dla lalek jako takich, by uzasadnić odmowę rejestracji. „New Born Baby" jest bez wątpienia opisowe dla podstawowej cechy lalek przedstawiających niemowlęta.

12 — Wyżej wymieniony w przypisie 8 wyrok w sprawie Baby Dry, w pkt 40.

13 — Wyżej wymienione w przypisie 6 wyroki w sprawach CINE-ACTION i CINE-COMEDY, w pkt 27 obu wyroków.

23. Według twierdzeń Zapf Urząd nie wykazał, że „New Born Baby" występuje w tej postaci w słownikach lub jest wyrażeniem mowy potocznej utworzonym zgodnie z normalną strukturą języka angielskiego. Sąd Pierwszej Instancji nie stwierdził, aby tak było — i tak nie jest. Lecz jeśli nawet tak by było, to omawiane określenie mogłoby opisywać jedynie żywe niemowlęta, a nie lalki. Jakikolwiek opisowy element odnoszący się do lalki może mieć tylko charakter pośredni, a więc nie „umożliwia danemu kręgowi odbiorców ustalenia — w sposób natychmiastowy i bez głębszego namysłu — konkretnego i bezpośredniego związku". Sąd Pierwszej Instancji zastosował prawidłowe kryterium. Ponadto jego ustalenia, zgodnie z którymi określenie „New Born Baby" nie jest bezpośrednio opisowe tak dla lalek, jak i dla akcesoriów dla lalek, mają charakter ustaleń faktycznych i nie mogą podlegać ocenie Trybunału [14].

Ocena

24. Chociaż Trybunał Sprawiedliwości nie ma właściwości w zakresie dokonanych przez Sąd Pierwszej Instancji ustaleń lub oceny okoliczności faktycznych, może on dokonać badania sposobu, w jaki Sąd Pierwszej Instancji zastosował prawo do swoich ustaleń faktycznych [15].

25. Zapf w każdym razie myli się, jeżeli — i w takim zakresie, w jakim — stara się sugerować, że Sąd Pierwszej Instancji stwierdził, iż określenie „New Born Baby" nie oznacza „noworodka". Znaczenie to, ustalone przez Izbę Odwoławczą, nawet jeśli nie jest ono niczym poparte, pozostaje faktycznym założeniem, na którym Sąd Pierwszej Instancji oparł swoje uzasadnienie prawne. Punkty 24–27 wyroku brzmią następująco:

„Jeśli chodzi o lalki służące do zabawy, Izba Odwoławcza ograniczyła się do stwierdzenia, w pkt 19 i 20 zaskarżonej decyzji, że grupa składniowa »New Born Baby« oznacza »noworodka« oraz że »w zestawieniu ze zgłoszonym znakiem i w wyniku wywieranego przez nią wrażenia całości odbiorcy uznają — natychmiastowo i bez głębszego namysłu — że [...] lalki służące do zabawy [...] posiadają szczególną właściwość, to znaczy wyglądają jak niemowlęta«.

W tym zakresie zakładając nawet, że oznaczenie »New Born Baby« mogłoby zostać uznane za opisowe dla tego, co lalki przedstawiają, stwierdzenie to nie byłoby wystarczające dla wykazania, że omawiane oznaczenie jest opisowe dla lalek jako takich.

W istocie oznaczenie, które ma charakter opisowy dla tego, co zabawka przedstawia, nie może być uznane za opisowe dla samej zabawki, chyba że docelowy krąg odbiorców,

14 — Zobacz wyrok z dnia 19 września 2002 r. w sprawie C-104/00 P DKV Deutsche Krankenversicherung przeciwko OHIM (Companyline), Rec. str. I-7561, pkt 22 oraz wskazane w nim orzecznictwo.

15 — Zobacz na przykład ww. w przypisie 14 wyrok w sprawie Companyline, pkt 21.

podejmując decyzję o nabyciu, tak samo traktuje zabawkę i to co ona przedstawia. Zaskarżona decyzja nie zawiera jednakże jakichkolwiek ustaleń tego rodzaju. Należy także zauważyć, że ani w odpowiedzi na skargę, ani w odpowiedzi na pytania zadane przez Sąd Pierwszej Instancji na rozprawie Urząd nie twierdził, że docelowy krąg odbiorców, czyli osoby pragnące kupić zabawki, postrzegają omawiane towary w taki sposób.

Izba Odwoławcza nie wykazała zatem, że docelowy krąg odbiorców — natychmiastowo i bez głębszego namysłu — odbiera oznaczenie »New Born Baby« jako opisujące jakość lub inne właściwości lalek służących do zabawy".

26. Uzasadnienie to jest moim zdaniem bezsprzecznie wadliwe pod względem prawnym.

27. Prawdą jest, że określenie, które jest opisowe dla tego, co zabawka przedstawia, nie jest bezpośrednio opisowe dla zabawki jako takiej. Jednakże art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia zakazuje rejestrowania „znaków towarowych, 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" (wyróżnienie własne).

28. Podstawową cechą wielu zabawek i wszystkich z tych, które są zwykle klasyfikowane jako lalki, jest to, że coś one przedstawiają. Cechy zabawkowego motocykla są różne od cech zabawkowej żyrafy i z całą pewnością są niezwłocznie postrzegane przez potencjalnych nabywców jako określające istotę zabawki (jako mającą znaczenie dla ich wyboru co do zakupu). W obrocie określenie „motocykl" i „żyrafa" (lub „motocykl wyścigowy", „mała żyrafka" itp.) są ważne, zarówno dla kupującego, jak i sprzedającego, dla wskazania rodzaju czy podrodzaju danej zabawki. Z całą pewnością dokonanie rejestracji określeń „żyrafa" lub „motocykl" dla odpowiedniego rodzaju zabawek nie byłoby zgodne z art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia. Sytuacja wygląda tak samo w odniesieniu do lalki dla dzieci przedstawiającej niemowlę, księżniczkę, żołnierza czy jakikolwiek inny rodzaj postaci.

29. Dla zastosowania art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nie jest zatem konieczne, by potencjalni konsumenci zrównywali [16] to, co jest przedstawione, z przedmiotem, który to przedstawia. Wydaje się jasne, że w przypadku gdy podstawową cecha towaru jest to, że przedstawia on coś innego, określenie składające się wyłącznie z elementów oznaczających to coś nie może być zarejestrowane jako znak towarowy. Rozumowanie Sądu Pierwszej Instancji, które opiera się na fakcie, że Izba Odwoławcza nie stwierdziła tego „zrównywania", jest

16 — W języku francuskim „assimiler", w języku niemieckim „gleichsetzen".

zatem błędne, a zaskarżony wyrok powinien zostać uchylony w takim zakresie, w jakim opiera się na tym rozumowaniu.

Drugi zarzut odwołania

Argumenty

30. Urząd podnosi, że w zaskarżonym wyroku równie błędnie zastosowano art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do akcesoriów dla lalek. W przypadku gdy akcesoria przeznaczone są do bycia używanymi wraz z towarem, a sprzedaż akcesoriów i towaru jest powiązana, wynik oceny znaku towarowego musi być taki sam zarówno dla akcesoriów, jak i towaru [17]. W przeciwnym wypadku przedsiębiorcy mogliby obchodzić brak zdolności rejestracyjnej znaku mającego charakter opisowy dla głównego towaru. Dodatkowo w zaskarżonym wyroku błędnie stwierdzono, że decyzja Izby Odwoławczej potwierdza, iż określenie „New Born Baby" jest bezpośrednio opisowe dla akcesoriów dla lalek lub dla dzieci mogących bawić się lalkami.

31. Zjednoczone Królestwo uważa, że Sąd Pierwszej Instancji w odniesieniu do akcesoriów powiela swoje błędy dotyczące lalek. Przy stosowaniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia należy mieć na uwadze rzeczywistość handlową oraz punkt widzenia przeciętnego konsumenta. Ludzie kupują akcesoria dla lalek w celu używania ich razem z lalkami. Określenie, które oznacza cechy lalki może — jeśli jest używane dla akcesoriów — wskazywać, że są one przeznaczone do używania ich wraz z lalkami posiadającymi te cechy.

32. Zapf podnosi, że akcesoria dla lalek nie są dodatkiem do lalek. Obejmują one takie przedmioty jak domki i meble dla lalek, zabawkowe sklepy, wózki i samochody. Nawet akcesoria takie jak butelki do karmienia i pieluchy nadają się do używania nie tylko z lalkami, które przypominają niemowlęta, ale także z lalkami przypominającymi starsze dzieci. W wyroku w sprawie Ellos [18] Sąd Pierwszej Instancji stwierdził wprost, że „nie istnieje kategoria towarów lub usług, które są podporządkowane lub stanowią dodatek do innych [...] każdy towar lub usługa, lub ich kategorie, muszą być oceniane odrębnie". Z takiej oceny jasno wynika, że określenie „New Born Baby" nie opisuje żadnej cechy rozważanych towarów.

17 — Zobacz ww. w przypisie 6 wyrok w sprawie CINE-COMEDY, w pkt 27 i 29.

18 — Wyrok z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-219/00 Ellos przeciwko OHIM, Rec. str. II-753, w szczególności pkt 41; zob. również wyrok z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie T-356/00 DaimlerChrysler przeciwko OHIM („CARCARD"), Rec. str. II-1963, pkt 46.

Ocena

33. Sąd Pierwszej Instancji wypowiedział się w stosunku do akcesoriów w pkt 28–31 w sposób następujący:

„Jeśli chodzi o akcesoria dla lalek w postaci przedmiotów do zabawy, Izba Odwoławcza stwierdziła w pkt 20 zaskarżonej decyzji, że »zainteresowany krąg odbiorców zrozumie — natychmiastowo i bez głębszego namysłu — że towary objęte zgłoszeniem, w tym przypadku [...] akcesoria dla [...] lalek w formie zabawek [...] o szczególnej cesze, tj. które wyglądają jak noworodki«.

Tej argumentacji nie można zaakceptować. W istocie akcesoria dla lalek w formie zabawek nie przedstawiają niemowląt, lecz przedmioty takie jak miniaturowe ubrania lub buty.

Co więcej, w końcowej części pkt 20 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła, że »jeśli chodzi o akcesoria, wniosek zawiera opisowe wskazówki co do ich przeznaczenia, ponieważ zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego typu lalki«.

W tej kwestii należy stwierdzić, że akcesoria dla lalek w formie zabawek nie są przeznaczone dla niemowląt. W istocie niemowlęta nie są jeszcze w stanie bawić się lalkami, a tym bardziej radzić sobie z akcesoriami dla lalek. Ponadto nawet gdyby grupa składniowa »New Born Baby« była opisowa w stosunku do lalek służących do zabawy, a wspomniane wyżej akcesoria przeznaczone były dla tych lalek, to nie oznaczałoby to, że docelowy krąg odbiorców dostrzegałby bezpośredni i szczególny związek pomiędzy danym oznaczeniem a tymi akcesoriami. Fakt, że towary są przeznaczone do służenia jako akcesoria dla innych towarów, w stosunku do których dane oznaczenie jest opisowe, nie jest bowiem sam w sobie wystarczający do sprawienia, że oznaczenie to będzie opisowe w stosunku do akcesoriów".

34. Uzasadnienie to dzieli się na trzy części.

35. Po pierwsze, Sąd Pierwszej Instancji odrzuca twierdzenie zawarte w decyzji Izby Odwoławczej, że akcesoria dla lalek przypominają niemowlęta. Tak sformułowane, twierdzenie to jest rzeczywiście nie do obrony. Zgadzam się jednak z Urzędem, że ta krytyka oparta jest na niewłaściwym rozumieniu niefortunnie sformułowanego punktu decyzji. Rzeczywista myśl Izby została wyrażona w twierdzeniu na końcu tego punktu, w którym stwierdzono, że określenie „New Born Baby" opisuje przeznaczenie akcesoriów zaprojektowanych specjalnie do

używania razem z lalkami wyglądającymi jak niemowlęta.

36. Po drugie, Sąd stwierdza, że akcesoria dla lalek nie są przeznaczone dla prawdziwych niemowląt. Nie wydaje się to kwestionowalne, a w każdym razie jest to ustalenie faktu, niepodlegającego odwołaniu.

37. Żadna z powyższych kwestii nie może jednak zostać uznana za podstawę orzeczenia Sądu o uwzględnieniu zarzutów Zapf. Orzeczenie to zostało wydane w oparciu o trzecią część uzasadnienia, zgodnie z którą dla zastosowania art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia musi istnieć bezpośredni i szczególny związek pomiędzy znakiem a akcesoriami, jako takimi, a w niniejszym przypadku, przyjmując nawet, że określenie „New Born Baby" jest opisowe dla lalek i że akcesoria są przeznaczone dla tych lalek, tego rodzaju związek niekoniecznie występuje.

38. Ponownie rozumowanie to jest błędne. Przeznaczenie akcesoriów dla danego towaru jest z definicji blisko związane z samym towarem. Określenie, które jest używane w obrocie do oznaczania towaru, może być również użyte w obrocie do wskazania przeznaczenia akcesoriów. „But" jest oznaczeniem opisowym w odniesieniu do butów. Jest ono również opisowe w odniesieniu do szczotek do butów, prawideł lub pasty do butów i zgodnie z celem art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia musi pozostawać do swobodnego używania przez wszystkich w odniesieniu do tego rodzaju towarów.

39. Ten pogląd nie jest niezgodny z powołanymi przez Zapf wyrokami w sprawach Ellos lub Carcard, które dotyczą oczywiście niepowiązanych ze sobą kategorii towarów. Podczas gdy w takich sytuacjach ważne może być stwierdzenie, że opisowy charakter oznaczenia musi być oceniany odrębnie w odniesieniu do każdej z kategorii wymienionych we wniosku o rejestrację skoro ogólna strategia handlowa wnioskodawcy jest bez znaczenia, to takie samo podejście nie może być stosowane, gdy jedna z kategorii towarów w sposób wyraźny została określona jako składająca się z „akcesoriów" dla innych towarów, w innej kategorii.

40. Zajmuję zatem stanowisko, że Sąd Pierwszej Instancji popełnił błąd uznając, że niekoniecznie istnieje związek pomiędzy akcesoriami a lalkami. Drugi zarzut odwołania Urzędu należy zatem uwzględnić, a zaskarżony wyrok musi zostać uchylony w zakresie, w jakim dotyczy postawionego przez Zapf zarzutu naruszenia art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego.

Trzeci zarzut odwołania

Argumenty

41. Urząd podnosi, że ponieważ rozumowanie Izby Odwoławczej dotyczące art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia było w istocie prawidłowe, to Sąd Pierwszej Instancji błędnie stwierdził, że rozumowanie dotyczące art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nie może być uwzględnione, gdyż oparte zostało na pierwszym rozumowaniu. W każdym razie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia stanowią dwie odrębne podstawy odmowy, zatem wniosek dotyczący jednej z podstaw nie przesądza kwestii drugiej podstawy. Wreszcie Sąd Pierwszej Instancji stwierdził, że oznaczenie nie może być uznane za pozbawione charakteru odróżniającego tylko dlatego, że nie jest fantazyjne. Według Urzędu również to stwierdzenie nie jest prawidłowe. Aby posiadać charakter odróżniający (wskazywać pochodzenie handlowe) oznaczenie oparte na powszechnym opisowym wyrażeniu musi się od niego różnić czymś, co nie będzie stanowić tylko „jakiejkolwiek dostrzegalnej różnicy" [19]. To coś jest trafnie nazywane fantazją lub wyobraźnią.

42. Zjednoczone Królestwo podnosi, że zgodnie z przyjętą praktyką orzeczniczą Trybunału Sprawiedliwości w wyrokach w sprawach Canon [20], Windsurfing Chiemsee [21] oraz Philips [22] oznaczenie powinno być uznane za dostatecznie odróżniające dla celów rejestracji, tylko jeżeli wskazywane przez nie towary lub usługi, z powodu jego odróżniającego charakteru, są odbierane przez przeciętnego konsumenta jako pochodzące od jednego i tego samego przedsiębiorstwa. Wyrok w sprawie Baby-Dry [23] nie powinien być odczytywany jako pozbawiający art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia jakiegokolwiek zastosowania, niezależnego od art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia. Pytanie, które powinien był postawić Sąd Pierwszej Instancji, dotyczy tego, czy przeciętny konsument uznałby określenie „New Born Baby" za odróżniający dla pochodzenia lalek i akcesoriów, dla których wystąpiono o rejestrację.

43. Zapf podkreśla, że art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia zakazuje rejestrowania zna-

19 — Wyżej wymieniony w przypisie 8 wyrok w sprawie Baby-Dry, w pkt 40.

20 — Wyrok z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha, Rec. str. I-5507.

21 — Wyżej wymieniony w przypisie 9, w szczególności pkt 46.

22 — Wyrok z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99 Koninklijke Philips Electronics, Rec. str. I-5475, w szczególności pkt 77.

23 — Wyżej wymieniony w przypisie 8, pkt 40, w którym Trybunał stwierdził, że „ewentualny charakter opisowy musi być określany nie tylko w odniesieniu do kazdego ze słów rozpatrywanych oddzielnie, ale również w odniesieniu do całości, którą tworzą. Jakakolwiek dostrzegalna różnica pomiędzy sformułowaniem grupy składniowej zgłoszonej do rejestracji a określeniami używanymi w mowie potocznej przez zainteresowaną kategorię konsumentów dla określenia towarów lub usług albo ich podstawowych właściwości może nadać tej grupie składniowej charakter odróżniający, umożliwiając jej rejestrację w charakterze znaku towarowego".

ków, które są *pozbawione jakiegokolwiek odróżniającego charakteru,* zatem aby znak kwalifikował się do rejestracji, wymagany jest tylko minimalny charakter odróżniający. Sąd Pierwszej Instancji konsekwentnie twierdzi, że znak nie może być uznany za pozbawiony odróżniającego charakteru tylko dlatego, że pozbawiony jest dodatkowego elementu czy minimalnej dawki wyobraźni. Wspólnotowy znak towarowy nie musi koniecznie być dziełem inwencji twórczej. Kryterium nie stanowi oryginalność lub wyobraźnia, lecz zdolność do odróżniania na rynku towarów lub usług od towarów lub usług tego samego rodzaju, oferowanych przez konkurentów [24]. Ponadto brak charakteru odróżniającego zazwyczaj wynika raczej z opisowego charakteru określenia, niż na odwrót [25].

Ocena

44. W pkt 39–41 zaskarżonego wyroku Sąd Pierwszej Instancji stwierdził, że Izba Odwoławcza:

„[...] doszła do wniosku, że omawiane oznaczenie nie posiada charakteru odróżniającego, ponieważ jest ono opisowe i w pozostałym zakresie ograniczyła się do stwierdzenia braku »jakiegokolwiek elementu fantazyjnego«.

Jednakże zostało wyżej stwierdzone, że Izba Odwoławcza błędnie uznała, iż omawiane oznaczenie objęte jest zakazem z art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94. Zatem rozumowanie Izby Odwoławczej dotyczące art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 nie może zostać uwzględnione, ponieważ opiera się na tym błędzie.

Następnie z orzecznictwa Sądu Pierwszej Instancji jasno wynika, że brak charakteru odróżniającego nie może być stwierdzony tylko dlatego, że w zaskarżonej decyzji zostało ustalone, iż znak nie jest fantazyjny [...]".

45. Skoro moim zdaniem zaskarżony wyrok musi zostać uchylony w zakresie, w jakim uznaje decyzję Izby Odwoławczej za błędną w odniesieniu do art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia, to przeciwny wniosek dotyczący słuszności rozumowania Izby w odniesieniu do art. 7 ust. 1 b) rozporządzenia również nie może zostać podtrzymany.

24 — Wyrok z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-34/00 Eurocool przeciwko OHIM (EUROCOOL), Rec. str. II-683, pkt 45.

25 — Przytaczając pkt 43 opinii rzecznika generalnego Ruiza-Jaraba w sprawie Companyline, ww. w przypisie 14, oraz orzecznictwo niemieckiego Bundesgerichtshof (najwyższy sąd federalny) dotyczące ustawodawstwa niemieckiego transponującego analogiczne postanowienia dyrektywy w sprawie znaków towarowych.

46. Niemniej jednak w tym zakresie można podnieść trzy kwestie.

47. Po pierwsze, nie odczytuję decyzji Izby Odwoławczej jako stwierdzenia, że omawiane oznaczenie nie posiada charakteru odróżniającego, ponieważ jest opisowe. Jednakże z uwagi na to, że kwestia ta nie została podniesiona przez Urząd, nie będę się nią dalej zajmował.

48. Po drugie, jak słusznie zauważył Urząd, art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia w każdym razie ustanawiają odmienne podstawy odmowy rejestracji. Istnieje rzeczywiście pewien wspólny zakres ich zastosowania — co do zasady to, co może być używane w obrocie w sposób opisowy, nie posiada charakteru odróżniającego, a im większy stopień opisowości, tym bardziej prawdopodobne jest, że oznaczenie nie będzie posiadać charakteru odróżniającego. Jednakże oczywiste jest, że oznaczenie nie musi odpowiadać definicji z art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia, by nie posiadać charakteru odróżniającego na gruncie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia. Zatem brak ustalenia opisowego charakteru nie może przesądzać, w taki czy inny sposób, kwestii posiadania charakteru odróżniającego.

49. Po trzecie, nawet jeśli oznaczenie nie może zostać uznane za pozbawione charakteru odróżniającego tylko dlatego, że nie jest fantazyjne, obecność lub brak jakiegokolwiek elementu fantazyjnego jest niemniej jednak czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę przy ocenie charakteru odróżniającego. Jeżeli oznaczenie ma jednocześnie pewną ograniczoną zdolność opisową, kryterium fantazyjności może być języczkiem u wagi przy dokonywaniu oceny. W niniejszej sprawie Izba Odwoławcza wykazała brak elementu fantazyjnego, podkreślając powszechność określenia „New Born Baby" w języku angielskim.

50. W konsekwencji dochodzę do wniosku, że wszystkie trzy zarzuty odwołania Urzędu winny zostać uwzględnione, a wyrok Sądu Pierwszej Instancji należy uchylić.

Kwestie nierozpatrzone

51. Sąd Pierwszej Instancji zbadał tylko dwa spośród czterech zarzutów prawnych postawionych przez Zapf. Należy rozważyć, zgodnie z art. 61 Statutu Trybunału Sprawiedliwości, czy dwa pozostałe zarzuty oraz inne nierozpatrzone kwestie związane z dwoma zbadanymi zarzutami mogą być rozpatrzone przez Trybunał, czy też sprawa powinna być zwrócona do ponownego rozpoznania w celu wydania ostatecznego wyroku.

52. Jeśli chodzi o zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, to wydaje się jasne, że jest tylko jedna możliwa nierozpatrzona kwestia wynikająca ze skargi Zapf w pierwszej instancji. Zapf opierała się zasadniczo na twierdzeniu, że określenie „New Born Baby" nie jest powszechnie używane w obrocie do oznaczania lalek i nie istnieje nadrzędna potrzeba pozostawienia go wolnym do swobodnego używania w ten sposób. Twierdzenie to, z jednej strony, nie bierze pod uwagę brzmienia art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia („mogących" służyć w obrocie), a z drugiej strony, wydaje się opierać na pochodzącej z niemieckiego prawa instytucji Freihaltebedürfnis („prawdziwa, aktualna lub poważna konieczność pozostawienia do swobodnego używania"), która, jak stwierdził Trybunał w wyroku w sprawie Windsurfing Chiemsee[26], nie stanowi kryterium decydującego o zastosowaniu powyższego przepisu.

53. W postępowaniu odwoławczym Zapf utrzymywała, że Urząd myli się przyjmując, iż wiosek o rejestrację dotyczył lalek przypominających niemowlęta, czy nawet w ogóle niemowląt. Prawdą jest, że analiza na gruncie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia byłaby inna, gdyby opierała się na założeniu, że lalki, dla których miała nastąpić rejestracja, są jakiegoś innego rodzaju. Jednakże twierdzenie to nie wydaje się zostać podniesionym w postępowaniu w pierwszej instancji i nie można się na nie powoływać na późniejszym etapie postępowania.

54. W odniesieniu zarówno do art. 7 ust. 1 lit. b), jak i c) rozporządzenia Zapf utrzymywała w postępowaniu w pierwszej instancji, że „New Born Baby" jest określeniem wymyślonym. Jednakże, jak prawidłowo wskazała Izba Odwoławcza, jest to jeden z licznych i równie potocznych wariantów zwykłego angielskiego wyrażenia. Twierdzenie Zapf, że nie jest to zwykła konstrukcja języka angielskiego (gdyż „newly born baby" jest wyrażeniem bardziej potocznym) można obalić, sięgając do jakiegokolwiek renomowanego słownika języka angielskiego, z którego wynika, że „new" jest zwykle używane jako przysłówek, w szczególności w konstrukcjach, w których poprzedza imiesłów czasu przeszłego. Wyrażenie „new laid eggs" (świeże jajka) jest przykładem będącym w stałym i codziennym użyciu. „Shorter Oxford English Dictionary" wymienia „newborn", „Chambers English Dictionary" zawiera „newborn", a najbardziej nawet pobieżne wyszukiwanie w Internecie daje setki tysięcy przykładów występowania tego wyrażenia w postaci dwóch odrębnych wyrazów.

55. Trzeci zarzut Zapf podniesiony w pierwszej instancji dotyczył nieuwzględnienia wcześniejszych rejestracji znaku towarowego „New Born Baby" w Danii i Szwecji, gdzie język angielski jest w dużym stopniu znany. Urząd jednak wskazał, że rejestracje te dotyczyły znaków graficznych i mimo że są użyteczną wskazówką, to nie mogą mieć przesądzającego znaczenia.

26 — Wyżej wymieniony w przypisie 9, pkt 35 wyroku, dotyczący art. 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy w sprawie znaków towarowych.

56. Zgadzam się z Urzędem. W niniejszej sprawie kwestią jest zdolność rejestracyjna znaku słownego, pozbawionego pewnych dodatkowych elementów, które z definicji obecne są w znaku graficznym. Twierdzenie Zapf, że odbiorcy w Danii i Szwecji doskonale znają język angielski nie ma znaczenia. Zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego bezwzględne podstawy odmowy rejestracji z art. 7 ust. 1 znajdują zastosowanie, nawet jeżeli istnieją tylko w odniesieniu do części Wspólnoty. Możliwość, że podstawy te nie istnieją w Danii i Szwecji nie może wykluczać faktu, że istnieją one w innych Państwach Członkowskich, w których angielski jest językiem ojczystym znacznej większości mieszkańców.

57. Na koniec Zapf zarzuciła naruszenie przysługującego jej prawa do przedstawienia uwag, gdyż nigdy nie przyznano jej możliwości wystąpienia na rozprawie ani przedłożenia uwag dotyczących niekorzystnej oceny dokonanej przez Izbę Odwoławczą, w których mogłaby przedstawić dalsze wyjaśnienia co do sprzedawania lalek pod znakiem towarowym „New Born Baby" przez okres kilku lat w kilku Państwach Członkowskich. Urząd podkreślił, że postępowanie odbyło się w sposób całkowicie zgodny z zasadą 11 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego [27] oraz art. 73 [28] i art. 75 ust. 1 [29] rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Decyzja Izby Odwoławczej oparta została wyłącznie na faktach, do których Zapf mogła się odnieść, oraz na własnych uwagach Zapf. Zarządzenie postępowania ustnego zależało od uznania Izby. W każdym razie uwagi, które Zapf chciała przedstawić, nie były istotne dla oceny na gruncie art. 7 ust. 1 lit. b) lub c) rozporządzenia.

58. Ponownie stanowisko Urzędu jest oczywiście prawidłowe. Zapf mogła przedkładać wszelkie uwagi, które uznawała za stosowne, dotyczące decyzji eksperta, i tylko te dwa elementy (decyzja oraz uwagi) stanowiły podstawę ustaleń Izby Odwoławczej. Ponadto twierdzenia dotyczące wcześniejszego używania w Państwach Członkowskich mogły mieć znaczenie tylko w kontekście art. 7 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego [30], na którym Zapf najwyraźniej nie próbowała się opierać.

27 — Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 303, str. 1): „ W przypadku gdy wspólnotowy znak towarowy nie może zostać zarejestrowany na podstawie z art. 7 rozporządzenia [...], Urząd zawiadamia zgłaszającego o podstawach odmowy rejestracji [...]".

28 — „Decyzje Urzędu zawierają określenie przyczyn, na których są oparte. Decyzje opierają się wyłącznie na przyczynach lub materiale dowodowym, co do których strony zainteresowane miały możliwość przedstawienia swoich uwag".

29 — „Jeżeli Urząd uzna, że postępowanie ustne byłoby wskazane, odbywa się ono albo z urzędu albo na wniosek jednej ze stron w postępowaniu".

30 — „Ustęp 1 lit. b), c) i d) nie ma zastosowania, jeżeli w następstwie używania znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w odniesieniu do towarów lub usług, dla których występuje się o rejestrację".

Wnioski

59. Dlatego moim zdaniem Trybunał powinien:

— uchylić wyrok Sądu Pierwszej Instancji w sprawie T-140/00,

— oddalić skargę wniesioną we wskazanej sprawie,

— obciążyć Zapf Creation AG kosztami postępowania w pierwszej instancji i w postępowaniu odwoławczym,

— nakazać Zjednoczonemu Królestwu, jako interwenientowi, poniesienie własnych kosztów w postępowaniu odwoławczym.