WYROK SĄDU (szósta izba)

z dnia 10 lutego 2010 r.*

W sprawie T-344/07

O2 (Germany) GmbH & Co. OHG, z siedzibą w Monachium (Niemcy), reprezentowana przez adwokatów A. Fottner i M. Müllera,

strona skarżąca,

przeciwko

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

strona pozwana,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 5 lipca 2007 r. (sprawa R 1583/2006-4) dotyczącą rejestracji oznaczenia słownego Homezone jako wspólnotowego znaku towarowego,

* Język postępowania: niemiecki.

SĄD (szósta izba),

w składzie: A.W.H. Meij, prezes, V. Vadapalas i L. Truchot (sprawozdawca), sędziowie,

sekretarz: J. Palacio González, główny administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 10 września 2007 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 21 grudnia 2007 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 18 grudnia 2008 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 10 października 2005 r. skarżąca, O2 (Germany) GmbH & Co. OHG, złożyła w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

(OHIM) zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego 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 Znak towarowy, który zgłoszono do rejestracji, to oznaczenie słowne Homezone.

3 Towary i usługi, dla których dokonano zgłoszenia, należą do klas 9, 38 i 42 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami.

4 Decyzją z dnia 7 listopada 2006 r. ekspert odmówił rejestracji zgłoszonego znaku na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009] dla następujących towarów i usług:

— klasa 9: „urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu; magnetyczne nośniki danych; sprzęt przetwarzający dane i komputery";

— klasa 38: „telekomunikacja; wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych; świadczenie usług związanych z usługami online, tj. przesyłanie wiadomości i informacji wszelkiego rodzaju; telefoniczne usługi informacyjne, zwłaszcza bezpośrednie nawiązanie rozmowy w zakresie szukanego połączenia, udostępnienie numerów telefonicznych, adresów, numerów faksów; usługi operatora sieci, maklera

informacyjnego i administratora, mianowicie pośrednictwo i wypożyczanie czasu dostępu do sieci i baz danych; umożliwianie dostępu do baz danych w sieciach komputerowych”;

— klasa 42: „usługi inżynieryjne; oprogramowanie dla komputerów; usługi programowania komputerów; ekspertyzy techniczne; doradztwo techniczne i ekspertyzy; wypożyczanie sprzętu do przetwarzania danych, wypożyczanie komputerów; techniczne projektowanie i planowanie urządzeń dla telekomunikacji; usługi operatora sieci, maklera informacyjnego i administratora, mianowicie pośrednictwo i wypożyczanie czasu dostępu do baz danych; badania w dziedzinie techniki telekomunikacyjnej; uaktualnianie oprogramowania baz danych; zapisywanie danych w komputerowych bazach danych; instalacja, serwisowanie oprogramowania baz danych; wypożyczanie czasu dostępu do komputerowych baz danych”.

5 W dniu 1 grudnia 2006 r. skarżąca wniosła odwołanie od tej decyzji.

6 Decyzją z dnia 5 lipca 2007 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Czwarta Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie i utrzymała w mocy decyzję eksperta. Izba Odwoławcza stwierdziła na wstępie, że na przeszkodzie rejestracji słownego znaku towarowego Homezone stoi art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94. Uznała ona, że znak ten składa się wyłącznie ze wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania właściwości towarów i usług objętych zgłoszeniem. Izba Odwoławcza wskazała następnie, że zgłoszony znak towarowy nie pozwalał na odróżnienie danych towarów i usług od innych z uwagi na ich pochodzenie handlowe oraz że słowny znak towarowy określający w natychmiast dostrzegalny sposób właściwości tych towarów i usług jest z tego względu bezdyskusyjnie pozbawiony charakteru odróżniającego. Wreszcie sprecyzowała ona, że nie można było wykluczyć zastosowania podstaw odmowy rejestracji określonych w art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 40/94 na podstawie art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia (obecnie art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009). Zważywszy na to, że skarżąca nie przedstawiła dowodu zakorzenienia się znaku towarowego w Wielkiej Brytanii i w Irlandii, podstawy odmowy rejestracji istniały nie tylko na obszarach niemieckojęzycznych, ale również na obszarach anglojęzycznych.

Żądania stron

7 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania, w tym kosztami związanymi z postępowaniem przed OHIM.

8 OHIM wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

W przedmiocie dopuszczalności dokumentów przedstawionych po raz pierwszy przed Sądem

9 Na rozprawie skarżąca przedstawiła różne dokumenty na poparcie odpowiedzi, której udzieliła na jedno z pytań zadanych przez Sąd na piśmie.

10 OHIM podnosi, że dokumenty te zostały przedstawione po terminie.

11 Rozpatrywane dokumenty, przedstawione po raz pierwszy przed Sądem, nie mogą zostać uwzględnione, ponieważ udzielenie odpowiedzi na pytania Sądu nie wymaga przedstawienia żadnych dokumentów. Skarga do Sądu ma na celu kontrolę zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych OHIM w rozumieniu art. 63 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 65 rozporządzenia nr 207/2009), a zatem zadaniem Sądu nie jest ponowne badanie stanu faktycznego w świetle dokumentów przedstawionych po raz pierwszy w postępowaniu przed nim. Należy zatem odrzucić wyżej wspomniane dokumenty bez konieczności badania ich siły dowodowej [zob. podobnie wyroki Sądu: z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie T-346/04 Sadas przeciwko OHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), Zb.Orz. s. II-4891, pkt 19; z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie T-210/05 Nalocebar przeciwko OHIM – Limiñana y Botella (Limoncello di Capri), niepublikowany w Zbiorze, pkt 16 i przytoczone tam orzecznictwo].

Co do istoty

12 Na poparcie skargi skarżąca podnosi trzy zarzuty. W ramach zarzutu pierwszego, dotyczącego naruszenia art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, utrzymuje ona, że wbrew temu, co postanowiła Izba Odwoławcza, oznaczenie słowne Homezone nie

opisuje towarów i usług, dla których dokonano zgłoszenia. W ramach zarzutu drugiego, dotyczącego naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, podnosi ona, że Izba Odwoławcza doszła do wniosku, iż oznaczenie to pozbawione jest charakteru odróżniającego, opierając się jedynie na charakterze opisowym tego oznaczenia i nie wykazując braku charakteru odróżniającego. Wreszcie w ramach ostatniego zarzutu, dotyczącego naruszenia art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94, skarżąca twierdzi, że oznaczenie Homezone ma charakter odróżniający ze względu na sposób, w jaki jest używane.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczącego naruszenia art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94

— Argumenty stron

13 Skarżąca podnosi, że podstawa odmowy rejestracji określona w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 ma zastosowanie wyłącznie do znaków towarowych i wskazówek bezpośrednio opisujących dane towaru lub usługi. Aby można było stwierdzić, że dany znak opisuje oznaczone nim towary lub usługi, opis ten musi być na tyle jasny i niedwuznaczny, by dany krąg odbiorców mógł natychmiast i bez głębszego zastanowienia dostrzec konkretny i bezpośredni związek między oznaczonymi towarami i usługami a znaczeniem zgłoszonego znaku towarowego. W jej przekonaniu należy uwzględnić fakt, że docelowy krąg odbiorców, obejmujący również specjalistów w danej dziedzinie, postrzega oznaczenia odróżniające odnoszące się do towarów i usług tak, jak mu się one ukazują, oraz że nie jest on zwykle skłonny dokonywać analizy poszczególnych wyrazów, aby wyczytać z nich jakiś opis.

14 Zdaniem skarżącej Izba Odwoławcza nie przedstawiła dowodu na to, że zgłoszony znak towarowy spełniał opisane powyżej przesłanki. Twierdzi ona, że Izba Odwoławcza nie wskazała, w jaki sposób słowo „homezone", które nie pełni żadnej funkcji opisowej, może być opisowe w potocznym języku angielskim lub niemieckim. Skarżąca dodaje, że

Izba Odwoławcza błędnie stwierdziła, iż dla odbiorców niemieckojęzycznych „homezone" lub „home zone" oznacza „strefę domową" lub „okolicę". Uważa ona wreszcie, że Izba Odwoławcza nie wykazała istnienia bezpośredniego związku między wyrazem „homezone" a towarami i usługami objętymi zgłoszeniem lub ich właściwościami.

15 OHIM odpowiada, że słowny element „homezone" może stanowić opis właściwości rozpatrywanych towarów i usług. Zdaniem OHIM „homezone" może oznaczać strefę, do której stosuje się obniżoną stawkę opłat, porównywalną z siecią stacjonarną, co stanowi jedną z właściwości usług z zakresu telekomunikacji ujętych w klasie 38. Te korzyści w zakresie opłat są także istotnym elementem w przypadku innych usług należących do klasy 38, oferowanych zwykle równocześnie z usługami z zakresu telekomunikacji. Ponadto objęte zgłoszeniem towary należące do klasy 9, podobnie jak usługi należące do klasy 42, są nieodzowne dla świadczenia usług z zakresu telekomunikacji. Okoliczność, że te towary i usługi mogą być używane poza dziedziną telekomunikacji, nie wyklucza, że ta funkcjonalność techniczna, a mianowicie możliwość używania ich na potrzeby usług z zakresu telekomunikacji należących do klasy 38, stanowi właściwość nadającą oznaczeniu Homezone charakter opisowy względem tych towarów i usług. Co więcej, oznaczenie Homezone może informować konsumenta o tym, że dane towary i usługi są przeznaczone do użytku domowego lub że wspomniane usługi objęte są szczególnymi stawkami dla strefy domowej.

16 OHIM uważa, że obowiązek dokonania całościowej interpretacji omawianego oznaczenia słownego został w niniejszej sprawie dopełniony. Ponadto jego zdaniem zastanawianie się nad innymi możliwymi znaczeniami oznaczenia Homezone jest zbędne, ponieważ wystarczy, by jedno z potencjalnych znaczeń tego słowa wykazywało charakter opisowy względem usług i towarów, dla których dokonano zgłoszenia.

17 OHIM podnosi, że ocena charakteru opisowego oznaczenia musi być dokonywana z perspektywy przeciętnego konsumenta oraz specjalisty w zakresie danych towarów i usług, skonfrontowanych z rozpatrywanymi towarami należącymi do klasy 9 i usługami należącymi do klas 38 i 42. Ponadto okoliczność, że omawiane oznaczenie jest używane w sposób opisowy na obszarach niemieckojęzycznych, została ustalona na podstawie wiarygodnych informacji.

— Ocena Sądu

18 Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 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.

19 Ponadto z art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 wynika, że należy odmówić rejestracji oznaczenia, jeżeli ma ono charakter opisowy lub nie wykazuje charakteru odróżniającego w języku jednego państwa członkowskiego, nawet jeżeli mogłoby zostać dopuszczone do rejestracji w innym państwie członkowskim (wyrok Trybunału z dnia 19 września 2002 r. w sprawie C-104/00 P DKV przeciwko OHIM, Rec. s. I-7561, pkt 40).

20 Przewidując zakaz rejestracji takich oznaczeń lub wskazówek jako wspólnotowego znaku towarowego, art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 służy realizacji celu leżącego w ogólnym interesie, polegającego na umożliwieniu wszystkim swobodnego używania oznaczeń lub wskazówek, które określają cechy zgłoszonych towarów lub usług. Przepis ten zapobiega w rezultacie temu, by używanie takich oznaczeń lub wskazówek było zastrzeżone dla jednego tylko przedsiębiorstwa z tytułu dokonania ich rejestracji jako znaków towarowych [wyrok Trybunału z dnia 23 października 2003 r. w sprawie C-191/01 P OHIM przeciwko Wrigley, Rec. s. I-12447, pkt 31; wyrok Sądu z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie T-207/06 Europig przeciwko OHIM (EUROPIG), Zb.Orz. s. II-1961, pkt 24].

21 Aby oznaczenie słowne zostało objęte zakresem art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, wystarczy, by przynajmniej w jednym ze swych możliwych znaczeń opisywało ono cechę danych towarów lub usług (wyrok Trybunału z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-363/99 Koninklijke KPN Nederland, Rec. s. I-1619, pkt 97; postanowienie Trybunału z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie C-212/07 P Indorata-Serviços e Gestão przeciwko OHIM, niepublikowany w Zbiorze, pkt 35; zob. także analogicznie ww. wyrok Trybunału w sprawie OHIM przeciwko Wrigley, pkt 32).

22 W związku z powyższym na potrzeby stosowania art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 należy zbadać, czy przynajmniej w jednym ze swych możliwych znaczeń rozpatrywane oznaczenie opisuje cechę towarów i usług objętych zgłoszeniem.

23 W myśl orzecznictwa charakter opisowy oznaczenia winien być oceniany, po pierwsze, w odniesieniu do towarów i usług objętych zgłoszeniem, a po drugie, z uwzględnieniem sposobu postrzegania go przez właściwy krąg odbiorców [wyroki Sądu: z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie T-356/00 DaimlerChrysler przeciwko OHIM (CARCARD), Rec. s. II-1963, pkt 25; z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie T-260/03 Celltech przeciwko OHIM (CELLTECH), Zb.Orz. s. II-1215, pkt 28].

24 W rozpatrywanym przypadku, jak wskazała Izba Odwoławcza w pkt 16 zaskarżonej decyzji i co nie zostało zakwestionowane przez skarżącą, wyraz „homezone", który składa się ze słów języka angielskiego, będzie rozumiany nie tylko przez konsumentów anglojęzycznych, ale również między innymi przez znaczną część konsumentów niemieckojęzycznych, ponieważ słowo „zone" istnieje także w języku niemieckim, a słowo „home" należy do podstawowego słownictwa w języku angielskim. Należy zatem uznać, że do właściwego kręgu odbiorców należą osoby anglo- i niemieckojęzyczne.

25 Ze względu na to, że objęte zgłoszeniem usługi i towary są skierowane ogólnie do konsumentów końcowych i w części również do odbiorców wyspecjalizowanych, właściwy krąg odbiorców składa się zarówno z osób zawodowo trudniących się omawianą dziedziną, jak i z konsumentów końcowych, uważanych za właściwie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych.

26 Co się tyczy znaczenia zgłoszonego znaku towarowego, z orzecznictwa wynika, że aby znak towarowy utworzony ze słowa lub neologizmu wynikającego z połączenia kilku elementów mógł zostać uznany za opisowy w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, ewentualny charakter opisowy musi zostać ustalony nie tylko w odniesieniu do każdego z tych elementów, ale również w odniesieniu do samego tego słowa lub neologizmu [wyrok Sądu z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie T-339/05 MacLean-Fogg przeciwko OHIM (LOKTHREAD), niepublikowany w Zbiorze, pkt 30 i przytoczone tam orzecznictwo].

27 Znak towarowy utworzony ze słowa lub neologizmu składającego się z połączenia kilku elementów, z których każdy stanowi opis właściwości towarów lub usług objętych zgłoszeniem, sam w sobie opisuje właściwości tych towarów lub usług w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, z wyjątkiem sytuacji, gdy istnieje dostrzegalna różnica między tym neologizmem lub słowem a zwykłą sumą znaczeń elementów, które się na nie składają. To ostatnie wymaga, by z uwagi na niecodzienny charakter zestawienia w odniesieniu do danych towarów lub usług taki neologizm lub takie słowo wywierały wrażenie na tyle odbiegające od wrażenia wywieranego przez zwykłe zestawienie tworzących je elementów, że będzie ono przeważać nad sumą znaczeń owych elementów. W tym zakresie istotna jest również analiza rozpatrywanego wyrazu z punktu widzenia właściwych zasad leksykalnych i gramatycznych (zob. ww. wyrok w sprawie LOKTHREAD, pkt 31 i przytoczone tam orzecznictwo).

28 W niniejszej sprawie oznaczenie Homezone składa się z dwóch słów – „home" i „zone", połączonych w ten sposób, by tworzyć jedno.

29 Wyraz „home" oznacza w języku angielskim „ognisko domowe, dom, mieszkanie, ojczyzna" i odpowiada niemieckiemu słowu „Heim". Natomiast drugie słowo, „zone", które istnieje także w języku niemieckim, oznacza w obu tych językach wydzielony obszar lub wydzieloną przestrzeń. Każdy ze wspomnianych elementów może zatem wykazywać charakter opisowy, ponieważ posiada precyzyjne znaczenie.

30 Ponadto wyraz „homezone" utworzony przez zestawienie słów „home" i „zone" nie ma nietypowej struktury. Przeciwnie, tego rodzaju kombinacja jest zgodna z zasadami gramatycznymi języków angielskiego i niemieckiego. W rezultacie sens, jaki można nadać spornemu oznaczeniu, nie różni się od znaczenia wynikającego z połączenia znaczeń dwóch tworzących je wyrazów, w związku z czym nie może ono wywierać wrażenia odmiennego od wywieranego przez zwykłe zestawienie wskazówek dostarczonych przez te dwa słowa.

31 Skarżąca przyznaje, że – na co zwróciła uwagę Izba Odwoławcza w pkt 16 zaskarżonej decyzji – słowa „home" i „zone" posiadają znaczenie w języku angielskim. Uważa ona jednak, że wyrażenie to określa ulice w ramach dzielnicy willowej, w której dzięki podejmowaniu różnych działań zmierza się do podwyższenia jakości życia i zapewnienia większego bezpieczeństwa. W języku niemieckim wyrażenie to można by przetłumaczyć jako „strefę ograniczonego ruchu", „ulicę będącą miejscem zabaw" czy

też „strefę zamieszkania”. Zdaniem skarżącej Izba Odwoławcza nie wykazała, że oznaczenie to należy tłumaczyć jako „strefę domową” lub „okolicę” czy też z użyciem pojęcia oznaczającego dla odbiorców anglo- i niemieckojęzycznych towary lub usługi z zakresu telekomunikacji.

32 W tym względzie należy przypomnieć, że zgodnie z orzecznictwem (zob. pkt 21 powyżej), aby oznaczenie słowne zostało objęte zakresem art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, wystarczy, by przynajmniej w jednym ze swych możliwych znaczeń opisywało cechę danych towarów lub usług. Ponadto orzecznictwo przytoczone w pkt 26 i 27 powyżej wskazuje, iż można odmówić rejestracji znaku towarowego tworzonego przez neologizm, jeżeli okaże się, że znak ten jest opisowy. Skarżąca nie może zatem zarzucać Izbie Odwoławczej, że oparła swą ocenę na nieprawidłowym tłumaczeniu spornego oznaczenia i pominęła jedyne znaczenie, jakie należy mu nadać.

33 Izba Odwoławcza nie popełniła więc błędu, wywodząc ze znaczenia każdego z elementów oznaczenia słownego „homezone”, że jednym z możliwych znaczeń tego oznaczenia jest „strefa domowa” lub „okolica”.

34 Izba Odwoławcza prawidłowo ustaliła jedno z możliwych znaczeń spornego oznaczenia, a zatem oznaczenie to, aby mogło zostać objęte zakazem ustanowionym w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, musi jeszcze wykazywać wystarczająco bezpośredni i konkretny związek z rozpatrywanymi towarami lub usługami, który może pozwolić zainteresowanemu kręgowi odbiorców natychmiast i bez głębszego zastanowienia dostrzec w nim opis tych towarów lub usług czy też jednej z ich właściwości [postanowienie Trybunału z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie C-150/02 P Streamserve przeciwko OHIM, Rec. s. I-1461, pkt 31; wyroki Sądu: z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-106/00 Streamserve przeciwko OHIM (STREAMSERVE), Rec. s. II-723, pkt 40; z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie T-458/05 Tegometall International przeciwko OHIM – Wuppermann (TEK), Zb.Orz. s. II-4721, pkt 80; z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie T-304/06 Reber przeciwko OHIM – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), Zb.Orz. s. II-1927, pkt 90].

35 Należy rozpatrzyć, czy ma to miejsce w niniejszej sprawie w przypadku towarów i usług objętych zgłoszeniem znaku towarowego.

— W przedmiocie usług z zakresu telekomunikacji należących do klasy 38

36 Izba Odwoławcza wywiodła charakter opisowy oznaczenia względem tych usług, opierając się na dwóch rodzajach ustaleń.

37 Po pierwsze, wskazała ona w pkt 17 i 18 zaskarżonej decyzji, że dostawcy usług telefonii komórkowej oferują niektóre z tych usług po stawkach porównywalnych z siecią telefonii stacjonarnej, jeżeli użytkownik znajduje się w strefie, którą sam uprzednio wytyczył, oraz że – o czym świadczą przytoczone przez eksperta przykłady zaczerpnięte z Internetu – słowo „homezone" jest używane przez niektórych usługodawców nie tylko jako znak towarowy, ale również w sposób opisowy w celu określenia tych usług.

38 Po drugie, Izba Odwoławcza stwierdziła w pkt 19 zaskarżonej decyzji, że kwestia, czy zgłoszone oznaczenie było już wcześniej używane w celu określenia opisywanej usługi telefonii komórkowej, nie ma znaczenia, ponieważ do odmowy dokonania rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 nie jest konieczne, by dane oznaczenie było faktycznie używane w dniu dokonania zgłoszenia. Dodała ona, że rozpatrywane w niniejszej sprawie oznaczenie nadaje się jako takie do określenia podstawowej cechy takiej usługi, a mianowicie strefy, do której stosowana jest obniżona stawka, porównywalna ze stawkami obowiązującymi dla sieci stacjonarnych.

39 Skarżąca utrzymuje, że Izba Odwoławcza nie wyjaśniła, w jaki sposób wyraz „homezone" był używany do określania rzeczonych usług.

40 Należy stwierdzić, że ze względów przytoczonych w pkt 37 powyżej Izba Odwoławcza, dokonawszy opisu usług telefonii komórkowej określanych jej zdaniem przy użyciu wyrażenia „homezone", odwołała się do przykładów przytoczonych przez eksperta i wywiodła z nich, że słowo to używane jest przez niektórych usługodawców w sposób opisowy.

41 Z uwagi na to, że Izba Odwoławcza przyjęła rozstrzygnięcie oparte na właściwościach niektórych specyficznych usług telefonii komórkowej dostępnych na rynku, a nie na ogólnych właściwościach usług z zakresu telekomunikacji niezależnych od ich występowania na rynku, aby móc dojść do takiego wniosku, musiała wykazać charakter opisowy zgłoszonego znaku towarowego w stosunku do wspomnianych usług telefonii komórkowej.

42 Ponieważ Izba Odwoławcza ograniczyła się do odesłania do przywołanych przez eksperta przykładów zaczerpniętych z rynku telefonii komórkowej, bez dokonania ich choćby skrótowego opisu, zaskarżona decyzja nie pozwala na wyciągnięcie wniosku, że znak towarowy Homezone wykazuje charakter opisowy względem usług z zakresu telekomunikacji należących do klasy 38.

43 Rzeczone przykłady zostały bowiem przytoczone przez eksperta na poparcie rozumowania, za pomocą którego próbował on wykazać, że sporne oznaczenie – ze względu na to, iż jest już używane na rozpatrywanym rynku do prezentacji towarów i usług – pozbawione jest charakteru odróżniającego. Wobec tego przykładów tych nie można przywoływać na poparcie rozumowania opartego na art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, dotyczącego charakteru opisowego znaku towarowego.

44 Należy dodać, że Izba Odwoławcza nie wyjaśnia, w jaki sposób wspomniane przykłady mogłyby uzasadnić stwierdzenie opisowego charakteru znaku towarowego Homezone.

45 Ponadto, zakładając nawet, że wskazane w zaskarżonej decyzji przykłady zostały przywołane w ramach badania zarzutu dotyczącego naruszenia art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, stanowią one artykuły zaczerpnięte z Internetu, które zostały przez eksperta wymienione w punktach. Sam ekspert ograniczył się do wskazania ich tytułów, adresów stron, z których pochodzą, i zacytowania niektórych zdań, których dokładne pochodzenie nie zostało podane; wspomniane tytuły i zdania, pochodzące prawdopodobnie z rzeczonych artykułów, zawierają słowo „homezone", nie dostarczając jednak żadnych informacji na temat zdolności tego wyrazu do określania rozpatrywanych usług.

46 Co więcej, nie można się także zgodzić ze stwierdzeniem dokonanym przez eksperta na podstawie informacji zaczerpniętych z Wikipedii, ponieważ mając swe źródło w artykule pochodzącym z encyklopedii tworzonej w Internecie poprzez współpracę wszystkich chętnych, którego zawartość może zostać zmieniona w każdej chwili i w niektórych przypadkach przez każdego odwiedzającego, nawet anonimowo, stwierdzenie to opiera się na niepewnych informacjach.

47 Izba Odwoławcza dodała, że z postanowienia w przedmiocie środka tymczasowego z dnia 5 września 2005 r. wynika, iż mimo podjętych przez skarżącą działań przeciwko używaniu słowa „homezone" przez jej konkurentów nie udało się zapobiec używaniu tego wyrażenia jako oczywistej nazwy omawianych usług. Izba Odwoławcza nie sprecyzowała wymowy ani treści rzeczonego postanowienia, na którym oparła dokonaną przez siebie ocenę, jak również nie wskazała związku między owym postanowieniem a tą oceną, która została ponadto wyrażona w formie zwykłego stwierdzenia.

48 Należy dodać, że Izba Odwoławcza przyjęła w swym rozumowaniu prawidłowe założenie, zgodnie z którym charakter opisowy oznaczenia nie zależy od jego faktycznego używania (zob. pkt 38 powyżej). Ograniczyła się ona jednak do wskazania, że oznaczenie Homezone nadaje się do określania obniżonej stawki opłat za opisywaną usługę telefonii komórkowej, bez sprecyzowania, w jaki sposób oznaczenie to, zdefiniowane przez nią jako „strefa domowa" lub „okolica", stanowiło odniesienie do pojęcia stawki opłat i mogło z tego względu określać usługi z zakresu telekomunikacji charakteryzujące się szczególnym trybem pobierania opłat.

49 Wynika stąd, że Izba Odwoławcza, która wydała rozstrzygnięcie, odnosząc się jedynie do niektórych usług telefonii komórkowej dostępnych na rynku, nie wykazała prawdziwości okoliczności faktycznych, na których oparła swe rozumowanie. Czyniąc tak, nie wykazała ona, by znak towarowy Homezone mógł określać usługę z zakresu telekomunikacji należącą do klasy 38 lub też jedną z jej właściwości. Zarzut pierwszy winien zatem zostać uwzględniony w odniesieniu do tych usług.

— W przedmiocie pozostałych usług należących do klasy 38

50 Izba Odwoławcza uzasadniła, w pkt 20 zaskarżonej decyzji, odmowę rejestracji oznaczenia Homezone dla tych usług w następujący sposób:

„Inne usługi z klasy 38, dla których dokonano zgłoszenia, towarzyszą i pomagają w korzystaniu z usług telefonicznych objętych opisywaną opcją obniżonej stawki opłat. I tak przy zawieraniu umowy dotyczącej świadczenia usług telefonicznych usługodawca udostępnia często niektóre urządzenia w formie najmu. W dzisiejszych czasach umowa dotycząca świadczenia usług telefonii komórkowej pozwala często na korzystanie z usług online. Telefoniczne usługi informacyjne oraz inne usługi operatora sieci, maklera informacyjnego i administratora również stanowią część typowej ogólnej oferty, jaką gwarantuje zwykle umowa dotycząca świadczenia usług telefonii komórkowej. Ustalenia dotyczące taryf, w tym opcja »Homezone«, mają bezpośrednie znaczenie w przypadku tych usług”.

51 Izba Odwoławcza stwierdziła zatem opisowy charakter znaku towarowego Homezone względem pozostałych usług należących do klasy 38, odnosząc się specyficznie do telefonicznych usług informacyjnych oraz innych usług operatora sieci, maklera informacyjnego i administratora, w tym niektórych świadczonych online, które są zwykle proponowane przez tych operatorów w ramach ogólnej oferty telefonii komórkowej.

52 Z tych rozważań wynika, że Izba Odwoławcza wywiodła opisowy charakter znaku towarowego Homezone ze stwierdzenia, że wspomniane usługi są powiązane z usługami telefonii komórkowej, które zawierają opcję taryfową „homezone", ponieważ są proponowane jednocześnie z ofertą telefonii komórkowej, do której wzbogacenia się przyczyniają.

53 Jak zostało stwierdzone w pkt 40–49 powyżej, Izba Odwoławcza nie ustaliła, że znak towarowy Homezone może określać usługi z zakresu telekomunikacji należące do klasy 38 lub jedną z ich właściwości. Izba Odwoławcza nie mogła w konsekwencji stwierdzić, że znak ten ma charakter opisowy również względem pozostałych usług należących do klasy 38 z takim jedynie uzasadnieniem, że są one powiązane z usługami telefonii komórkowej zawierającymi opcję taryfową „homezone".

54 Ponadto Izba Odwoławcza nie wykazała istnienia bezpośredniego i konkretnego związku, który właściwy krąg odbiorców mógłby ustalić między znakiem towarowym Homezone, mogącym nasuwać skojarzenia z ideą położenia geograficznego i w żaden sposób nieodnoszącym się do stawek opłat, a świadczeniem usług powiązanych z usługami online lub telefonicznymi usługami informacyjnymi. Co więcej, z zaskarżonej decyzji nie wynika, że takie usługi mogłyby być oferowane lub świadczone na określonych zasadach w zależności od rozważań natury geograficznej.

55 Z powyższego wynika, że Izba Odwoławcza nie wykazała, by znak towarowy Homezone mógł określać inne usługi z klasy 38 niż usługi z zakresu telekomunikacji lub jedną z ich właściwości. Zarzut pierwszy należy zatem uwzględnić również w odniesieniu do tych usług.

— W przedmiocie towarów i usług należących do klas 9 i 42

56 W odniesieniu do „urządzeń do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu; magnetycznych nośników danych; sprzętu przetwarzającego dane i komputerów", należących do klasy 9, Izba Odwoławcza wskazała w pkt 21 zaskarżonej decyzji,

że rejestracji znaku towarowego Homezone dla tych towarów należy odmówić, dlatego że „umożliwiają [one] świadczenie usługi telefonii komórkowej, którą [znak] opisuje".

57 Tak więc zdaniem Izby Odwoławczej przyczyną, dla której sporne oznaczenie należy uznać za nadające się do określania rozpatrywanych towarów z klasy 9, jest okoliczność, że umożliwiają one funkcjonowanie usługi telefonii komórkowej opisywanej przez to oznaczenie.

58 Należy stwierdzić, że przyjmując takie rozstrzygnięcie, Izba Odwoławcza nie spełniła wymogów określonych w orzecznictwie przypomnianym w pkt 34 powyżej, zgodnie z którym aby oznaczenie mogło zostać zakwalifikowane jako opisowe, należy wykazać, że z rozpatrywanymi towarami lub usługami łączy je wystarczająco bezpośredni i konkretny związek, który może pozwolić zainteresowanemu kręgowi odbiorców natychmiast i bez głębszego zastanowienia dostrzec w nim opis tych towarów lub usług czy też jednej z ich właściwości.

59 Wskazując, że rozpatrywane towary z klasy 9 „umożliwiają" świadczenie usługi telefonii komórkowej, Izba Odwoławcza opisała funkcjonalną relację między wspomnianymi towarami a jedną z usług należących do klasy 38, podczas gdy powinna była wykazać istnienie bezpośredniego i konkretnego związku, który właściwy krąg odbiorców mógłby ustalić między wyrazem „homezone", mogącym nasuwać skojarzenia z ideą położenia geograficznego, a rozpatrywanymi towarami, przeznaczonymi do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu oraz do przetwarzania danych.

60 Nawet gdyby zostało dowiedzione, że owe towary umożliwiają funkcjonowanie usługi telefonii komórkowej cechującej się stawkami opłat obliczanymi na podstawie miejsca, w którym znajduje się użytkownik tej usługi, taka zdolność rozpatrywanych towarów nie pozwala na ustalenie opisowego charakteru oznaczenia Homezone, którego znaczenie jest ponadto zupełnie niepowiązane z pojęciem taryfy, względem takich towarów lub niektórych z ich właściwości.

61 Wynika stąd, że Izba Odwoławcza nie wykazała, by znak towarowy Homezone mógł określać rozpatrywane towary z klasy 9 lub jedną z ich właściwości. Zarzut pierwszy winien w rezultacie zostać uwzględniony także w odniesieniu do tych towarów.

62 Izba Odwoławcza wskazała, że stwierdzenie, zgodnie z którym rozpatrywane towary z klasy 9 umożliwiają świadczenie usługi telefonii komórkowej, odnosi się również do zakwestionowanych usług z klasy 42.

63 Dodała ona, że „usługi inżynieryjne; oprogramowanie dla komputerów; usługi programowania komputerów; ekspertyzy techniczne; doradztwo techniczne i ekspertyzy; wypożyczanie sprzętu do przetwarzania danych, wypożyczanie komputerów; techniczne projektowanie i planowanie urządzeń dla telekomunikacji", należące do klasy 42 „służą do udostępnienia właściwej technologii".

64 Izba Odwoławcza uznała wreszcie, że „usługi operatora sieci, maklera informacyjnego i administratora, mianowicie pośrednictwo i wypożyczanie czasu dostępu do baz danych; badania w dziedzinie techniki telekomunikacyjnej; uaktualnianie oprogramowania baz danych; zapisywanie danych w komputerowych bazach danych; instalacja, serwisowanie oprogramowania baz danych; wypożyczanie czasu dostępu do komputerowych baz danych" są „niezbędne do gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących parametrów usługi (na przykład dotyczących umiejscowienia i zakresu strefy domowej określonej przez użytkownika) oraz danych dotyczących połączenia koniecznych do wystawienia faktury za telefon".

65 Należy zauważyć, że powyższe względy nie wykazują istnienia bezpośredniego i konkretnego związku, który właściwy krąg odbiorców mógłby ustalić między wyrazem „homezone", rozumianym jako „strefa domowa" lub „okolica", a omawianymi usługami.

66 Pierwsza z opisanych powyżej przyczyn, dotycząca okoliczności, że usługi należące do klasy 42 „umożliwiają świadczenie usługi telefonii komórkowej, którą [znak] opisuje", jest równie niewystarczająca jak powody przedstawione w pkt 58 i 59 w odniesieniu do rozpatrywanych towarów z klasy 9. Nawet gdyby zostało dowiedzione, że omawiane usługi z klasy 42 umożliwiają funkcjonowanie usługi telefonii komórkowej cechującej się stawkami opłat obliczanymi na podstawie miejsca, w którym znajduje się użytkownik tej usługi, taka zdolność rzeczonych usług nie pozwala na ustalenie opisowego charakteru oznaczenia Homezone względem takich usług lub niektórych z ich właściwości.

67 W ramach świadczenia opisanej w pkt 59 powyżej usługi telefonii komórkowej udostępniana jest technologia właściwa każdej z kategorii omawianych usług z klasy 42, natomiast ogólne i abstrakcyjne odniesienie do udostępnienia nieokreślonych rodzajów technologii nie pozwala, wobec braku elementów umożliwiających wykazanie związku między oznaczeniem Homezone a omawianymi usługami, na ustalenie opisowego charakteru tego oznaczenia względem wspomnianych usług lub niektórych z ich właściwości.

68 Wreszcie motyw, że pozostałe usługi z klasy 42 są „niezbędne do gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących parametrów usługi (na przykład danych dotyczących umiejscowienia i zakresu strefy domowej określonej przez użytkownika) oraz danych dotyczących połączenia koniecznych do wystawienia faktury za telefon", pomijając fakt, że nie pozwala na wskazanie dla każdej z kategorii rzeczonych usług, w jaki sposób z punktu widzenia umiejscowienia i zakresu strefy domowej użytkownika usługi te są nieodzowne dla gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących parametrów usługi telefonii komórkowej i danych koniecznych do wystawienia faktury, nie pozwala na ustalenie opisowego charakteru oznaczenia Homezone względem takich usług lub niektórych z ich właściwości. Z uzasadnienia tego nie wynika, by dany krąg odbiorców natychmiast i bez głębszego zastanowienia postrzegał oznaczenie Homezone jako opis jednej z właściwości omawianych usług.

69 Zważywszy na powyższe, Izba Odwoławcza nie wykazała, by znak towarowy Homezone mógł określać omawiane usługi z klasy 42 lub jedną z ich właściwości. Zarzut pierwszy

należy zatem uwzględnić również w stosunku do tych usług, a co za tym idzie – dla wszystkich towarów i usług, dla których dokonano zgłoszenia.

W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczącego naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94

— Argumenty stron

70 Skarżąca podnosi, że Izba Odwoławcza wywiodła brak charakteru odróżniającego oznaczenia Homezone jedynie z jego rzekomego charakteru opisowego oraz że – zważywszy na to, iż ten ostatni nie został wykazany – występowanie bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji określonej w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 nie zostało dowiedzione.

71 Utrzymuje ona ponadto, że Izba Odwoławcza nie ustosunkowała się do kilku z jej argumentów.

72 OHIM odpowiada, że brak charakteru odróżniającego rozpatrywanego oznaczenia wynika ze stwierdzenia jego charakteru opisowego, w związku z czym Izba Odwoławcza nie miała obowiązku przedstawić dalszych przyczyn, dla których uznała, że omawiane

oznaczenie jest pozbawione charakteru odróżniającego. OHIM dodaje, że oznaczenie to nie wykazuje na płaszczyznach wizualnej lub fonetycznej żadnej oryginalności, która mogłaby sprawić, że będzie ono nadawać się w odczuciu właściwego kręgu odbiorców do odróżniania towarów i usług skarżącej od towarów lub usług innych przedsiębiorstw.

— Ocena Sądu

73 Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 nie są rejestrowane znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek charakteru odróżniającego.

74 Na wstępie należy przypomnieć, że w myśl utrwalonego orzecznictwa każda z wymienionych w art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 podstaw odmowy rejestracji jest niezależna od pozostałych i powinna podlegać odrębnemu rozpatrzeniu (wyrok Trybunału z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawach połączonych C-456/01 P i C-457/01 P Henkel przeciwko OHIM, Rec. s. I-5089, pkt 45 i przytoczone tam orzecznictwo).

75 Trybunał sprecyzował również, że podstawy te należy interpretować w świetle interesu ogólnego chronionego przez każdą z nich. Interes ogólny brany pod uwagę przy badaniu każdej z tych podstaw odmowy rejestracji może, i wręcz powinien, odzwierciedlać odmienne rozważania, w zależności od rozpatrywanej podstawy odmowy rejestracji (ww. wyrok w sprawach połączonych Henkel przeciwko OHIM, pkt 45, 46).

76 W tym zakresie należy zauważyć, że pojęcie interesu ogólnego chronionego przez art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 pokrywa się w oczywisty sposób z podstawową funkcją znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentowi czy końcowemu odbiorcy, że towar lub usługa oznaczone danym znakiem towarowym pochodzą z określonego przedsiębiorstwa, umożliwiając mu – bez ryzyka wprowadzenia w błąd – odróżnienie tego towaru lub usługi od towarów i usług pochodzących z innych przedsiębiorstw (wyroki Trybunału: z dnia 16 września 2004 r. w sprawie C-329/02 P SAT.1 przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-8317, pkt 23, 27; z dnia 15 września 2005 r. w sprawie C-37/03 P BioID przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-7975, pkt 60; z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie C-304/06 P Eurohypo przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-3297, pkt 56).

77 W niniejszej sprawie Izba Odwoławcza stwierdziła w pkt 24 zaskarżonej decyzji, iż rejestracji spornego znaku towarowego należało odmówić z tego względu, że znak ten nie pozwalał na odróżnienie danych towarów i usług od innych z uwagi na ich pochodzenie handlowe, ponieważ określał w natychmiast dostrzegalny sposób ich właściwości.

78 Izba Odwoławcza oceniła zatem charakter odróżniający wyrazu „homezone", ograniczając się do analizy jego charakteru opisowego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, jako że zaskarżona decyzja nie zawiera żadnych rozważań dotyczących konkretnie podstawy odmowy rejestracji przewidzianej w art. 7 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.

79 Izba Odwoławcza dokonała analizy znaku towarowego Homezone z pominięciem w szczególności interesu publicznego, którego ochronę ma na celu konkretnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, polegającego na zagwarantowaniu, że towar lub usługa oznaczone tym znakiem towarowym pochodzą z określonego przedsiębiorstwa.

80 Ponadto i w każdym razie Izba Odwoławcza, nie wykazawszy charakteru opisowego wyrazu „homezone" dla żadnego z towarów i żadnej z usług należących do klas 9, 38 i 42, objętych zgłoszeniem, nie mogła wywieść zeń braku charakteru odróżniającego.

81 Z powyższego wynika, że Izba Odwoławcza nie ustaliła, że znak towarowy Homezone jest pozbawiony charakteru odróżniającego w odniesieniu do rozpatrywanych towarów i usług należących do klas 9, 38 i 42. W konsekwencji zarzut drugi należy uwzględnić.

82 Ponieważ Izba Odwoławcza nie wykazała charakteru opisowego i braku charakteru odróżniającego znaku towarowego Homezone względem towarów i usług, dla których dokonano zgłoszenia, należy stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji bez potrzeby rozpatrywania zarzutu trzeciego, dotyczącego naruszenia art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 przewidującego, że znak opisowy lub pozbawiony charakteru odróżniającego może uzyskać charakter odróżniający w następstwie używania.

W przedmiocie kosztów

83 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sądu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. W niniejszej sprawie skarżąca wniosła o obciążenie OHIM kosztami postępowania w niniejszej instancji. Ponieważ OHIM przegrał niniejszą sprawę, należy uwzględnić żądanie skarżącej i obciążyć go kosztami poniesionymi przez nią w związku z postępowaniem przed Sądem.

84 Ponadto skarżąca wniosła o obciążenie OHIM kosztami poniesionymi przez nią w związku z postępowaniem administracyjnym przed OHIM. W tym względzie należy przypomnieć, że zgodnie z art. 136 § 2 regulaminu niezbędne koszty poniesione przez strony w związku z postępowaniem przed Izbą Odwoławczą uznaje się za koszty podlegające zwrotowi. Nie dotyczy to jednak kosztów poniesionych w związku z postępowaniem na etapie rozpatrywania zgłoszenia przez eksperta. W rezultacie żądanie skarżącej mające na celu obciążenie OHIM, w przypadku jego przegranej, kosztami postępowania administracyjnego przed OHIM może zostać uwzględnione jedynie w części dotyczącej niezbędnych kosztów poniesionych przez skarżącą w związku z postępowaniem przed Izbą Odwoławczą.

Z powyższych względów

SĄD (szósta izba)

orzeka, co następuje:

1) Stwierdza się nieważność decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 5 lipca 2007 r. (sprawa R 1583/2006-4).

2) OHIM zostaje obciążony kosztami postępowania.

Meij Vadapalas Truchot

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 10 lutego 2010 r.

Podpisy