Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba)

z dnia 17 maja 2017 r.*

Odwołanie — Znak towarowy Unii Europejskiej — Graficzny znak towarowy zawierający element słowny „deluxe” — Odmowa rejestracji przez eksperta

W sprawie C-437/15 P

mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. 56 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wniesione w dniu 10 sierpnia 2015 r.,

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), reprezentowany przez S. Palmero Cabezas, działającą w charakterze pełnomocnika,

strona wnosząca odwołanie,

w której drugą stroną postępowania jest:

Deluxe Entertainment Services Group Inc., dawniej Deluxe Laboratories, Inc., z siedzibą w Burbank (Stany Zjednoczone), reprezentowana przez L. Gellman, advocate, oraz M. Esteve Sanz, abogada,

strona skarżąca w pierwszej instancji,

TRYBUNAŁ (trzecia izba),

w składzie: L. Bay Larsen, prezes izby, M. Vilaras, J. Malenovský, M. Safjan i D. Šváby (sprawozdawca), sędziowie,

rzecznik generalny: M. Campos Sánchez-Bordona,

sekretarz: M. Ferreira, główny administrator,

uwzględniając pisemny etap postępowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 9 listopada 2016 r.,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2017 r.,

wydaje następujący

Wyrok

1 Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) wnosi w odwołaniu o uchylenie wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 4 czerwca 2015 r., Deluxe Laboratories/OHIM (deluxe) (T-222/14, niepublikowanego, EU:T:2015:364, zwanego dalej „zaskarżonym wyrokiem”), w którym stwierdzono

* Język postępowania: hiszpański.

nieważność decyzji Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 22 stycznia 2014 r. (R 1250/2013-2) oddalającej skargę wniesioną przez Deluxe Laboratories, Inc., która następnie przyjęła nazwę Deluxe Entertainment Services Group, Inc. (zwaną dalej „spółką Deluxe"), na decyzję eksperta, który odrzucił zgłoszenie oznaczenia graficznego „deluxe" jako unijnego znaku towarowego (zwanej dalej „sporną decyzją").

Ramy prawne

2 Artykuł 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1), zatytułowany „Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji", stanowi:

„1. Nie są rejestrowane:

[…]

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

[…]

2. Ustęp 1 stosuje się bez względu na fakt, że podstawy odmowy rejestracji istnieją tylko w części Unii".

3 Artykuł 75 omawianego rozporządzenia przewiduje:

„Decyzje [EUIPO] zawierają określenie przyczyn, na których są oparte. Decyzje opierają się wyłącznie na przyczynach lub materiale dowodowym, co do których strony zainteresowane miały możliwość przedstawiania swoich uwag".

Okoliczności powstania sporu

4 W pkt 1–7 zaskarżonego wyroku Sąd przedstawił pokrótce okoliczności powstania sporu w następujący sposób:

„1 W dniu 10 października 2012 r. skarżąca, [spółka Deluxe], dokonała w [EUIPO] zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia […] nr 207/2009 […].

2 [Zgłoszonym znakiem] towarowym […] jest następujące oznaczenie graficzne:



3 Towary i usługi, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klas 9, 35, 37, 39–42 i 45 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 9: »filmy kinematograficzne i telewizyjne zawierające muzyczne nagrania wideo, kino akcji/filmy przygodowe, komedie, dramaty, horrory, kino familijne, filmy dla dzieci, filmy animowane, sportowe, dokumentalne, reklamowe, science fiction, historyczne, edukacyjne, filmy akcji na żywo, zrealizowane za pomocą techniki komputerowej, animacji cyfrowej, w wersji 2D, 3D, zwiastuny filmów, ogłoszenia dotyczące usług publicznych, filmy fabularne, dokumentalne i thrillery; cyfrowe nośniki danych, a mianowicie nagrane płyty DVD i HD DVD, nagrane dyski optyczne wideo muzycznych, kina akcji i filmów przygodowych, komedii, dramatów, horrorów, kina familijnego, filmów dla dzieci, filmów animowanych, sportowych, dokumentalnych, reklam, science fiction, filmów historycznych, edukacyjnych, filmów akcji na żywo, zrealizowanych za pomocą techniki komputerowej, animacji cyfrowej, w wersji 2D, 3D, zwiastunów filmów, ogłoszeń dotyczących usług publicznych, filmów fabularnych, dokumentalnych i thrillerów, zapisy audio i wideo filmów kinematograficznych, programów telewizyjnych i programów wideo do pobierania«;

— klasa 35: »kontrola, monitorowanie oraz komputerowe śledzenie przesyłek w tranzycie; reklama i marketing filmów kinowych, programów telewizyjnych i reklam; przygotowanie prezentacji audiowizualnych do muzyki, filmów kinematograficznych, programów telewizyjnych i reklam; przygotowanie prezentacji audiowizualnych do użytku w reklamie; postprodukcyjne usługi montażowe reklam audiowizualnych i dźwiękowych; komercjalizacja towarów; zarządzanie usługami, a dokładnie podwykonawstwem tłumaczeń na rzecz przekazywania informacji dotyczących napisów końcowych i napisów dialogowych wyświetlanych na utworach audiowizualnych; zarządzanie komercyjne aktywami programów telewizyjnych, filmów kinematograficznych i reklamowych oraz treściami mediów audiowizualnych sektora handlowego, przemysłowego i sektora przedsiębiorstw; organizowanie i prowadzenie targów, wystaw w celach handlowych lub reklamowych w zakresie rozrywki, telewizji, oprogramowania i gier wideo; usługi organizacyjne, a mianowicie indeksowanie cyfrowych archiwów o treści filmowej, audiowizualnej, dźwiękowej, fotograficznej i dokumentalnej na potrzeby przemysłu postprodukcyjnego; zarządzanie cyfrowymi archiwami o treściach filmowych, audiowizualnych i dźwiękowych, fotograficznych i dokumentalnych na potrzeby przemysłu postprodukcyjnego; zarządzanie inwentarzem,

a dokładnie lokalizacja archiwów cyfrowych o treściach filmowych, audiowizualnych i dźwiękowych, fotograficznych i dokumentalnych na potrzeby przemysłu postprodukcyjnego; zarządzanie w działalności handlowej, a dokładnie zarządzanie archiwami cyfrowymi oraz własnością intelektualną«;

— klasa 37: »Usługi remasteringu taśm filmowych, kaset, płyt DVD i HD DVD, nagranych dysków optycznych i innych zapisanych nośników informacji, nośników w formie cyfrowej, dostępnych do pobrania i w wersji online, a dokładnie czyszczenie taśm filmowych, kaset, płyt DVD i HD DVD, nagranych dysków optycznych i innych zapisanych nośników informacji, nośników w formie cyfrowej, dostępnych do pobrania i w wersji online«;

— klasa 39: »Składowanie i przewóz kamer, taśm filmowych, materiałów wideo, nośników cyfrowych, nośników przetwarzania danych i związanych z nimi akcesoriów; magazynowanie i składowanie taśm filmowych, cyfrowych i wideo, materiałów promocyjnych związanych z produkcją filmów kinowych, programów telewizyjnych i reklam, a w szczególności kostiumów, plakatów, podobizn postaci z filmów, programów telewizyjnych i reklam; elektroniczne magazynowanie obrazów cyfrowych i wideo, cyfrowych nagrań kinematograficznych i dźwiękowych; przechowywanie taśm filmowych, programów telewizyjnych, reklam, filmów cyfrowych, płyt DVD i HD DVD, nagranych dysków optycznych i innych nośników informacji zapisanych w wersji cyfrowej i online; magazynowanie oryginalnych egzemplarzy wideodysków, taśm audio i CD-ROM-ów zawierających muzykę i obrazy; zarządzanie nośnikami, a zwłaszcza przenoszeniem, przechowywaniem i przewozem cyfrowych nośników o treści kinematograficznej, audiowizualnej, dźwiękowej, fotograficznej i dokumentalnej na potrzeby przemysłu postprodukcyjnego; pakowanie towarów do przewozu; dostarczanie towarów samochodami ciężarowymi; składowanie towarów i magazynowanie; przygotowanie towarów na rzecz osób trzecich, a dokładnie nagrań muzycznych, audiowizualnych, płyt DVD i HD DVD, nagranych dysków optycznych i innych zapisanych nośników informacji, nośników w wersji cyfrowej, dostępnych do pobrania i w wersji online; przygotowanie towarów na zamówienie w zakresie nagrań dźwiękowych, wideo i nośników danych, zgodnie ze specyfikacjami i zamówieniami osób trzecich«;

— klasa 40: »kopiowanie i powielanie filmów kinematograficznych, programów telewizyjnych, reklam i materiałów wideo na taśmy filmowe, taśmy wideo, płyty DVD i HD DVD, nagrane dyski optyczne i inne zapisane nośniki informacji, nośniki w formie cyfrowej, dostępne do pobrania i w wersji online; mastering i powielanie pozytywów i negatywów taśm filmowych na taśmy wideo, płyty DVD i HD DVD, nagrane dyski optyczne i inne zapisane nośniki informacji, nośniki w formie cyfrowej, dostępne do pobrania i w wersji online; cięcie negatywów; wypożyczanie maszyn i urządzeń drukarskich do przemysłowego wywoływania i drukowania materiału fotograficznego, filmowego i telewizyjnego; uwydatnianie koloru czarno-białych taśm filmowych; opracowanie kodowanych napisów dialogowych do filmów kinowych i filmów wideo; korekta cyfrowa filmów wideo i przenoszenie wideo cyfrowego, a dokładnie korekta koloru i konwersja taśm filmowych, telewizyjnych i reklamowych na taśmy wideo; wykonywanie kopii taśm filmowych i innych taśm wideo, a dokładnie zmiana formatu taśm filmowych; produkcja płyt cyfrowych na zlecenie; powielanie taśm wideo, płyt DVD i HD DVD, nagranych dysków optycznych i innych zapisanych nośników, nośników w wersji cyfrowej, dostępnych do pobrania i w wersji online we wszystkich możliwych formatach; usługi wideo, a dokładnie mastering i kopiowanie profesjonalnych taśm wideo, płyt DVD i HD DVD, nagranych dysków optycznych i innych zapisanych nośników, nośników cyfrowych, dostępnych do pobrania i w wersji online; wywoływanie filmów; przegrywanie taśm filmowych na taśmy wideo, płyty DVD i HD DVD, nagrane dyski optyczne i inne zapisane nośniki, nośniki cyfrowe, dostępne do pobrania i w wersji online, a w szczególności przegrywanie taśm filmowych, telewizyjnych i reklamowych na taśmy wideo, płyty DVD i HD DVD, nagrane dyski optyczne i inne zapisane nośniki, nośniki cyfrowe, dostępne do pobrania i w wersji online; konserwacja i zabezpieczenie taśm filmowych i innych nośników wideo, np. konserwacja cyfrowa i odnawianie cyfrowe zasobów filmowych; zapisywanie nagrań dźwiękowych, wideo i danych; przetwarzanie i zapisywanie taśm filmowych, telewizyjnych i reklamowych; cyfrowe przegrywanie

taśm filmowych, telewizyjnych i reklamowych z formatu 2D na 3D; prowadzenie laboratoriów do obróbki taśm filmowych, telewizyjnych i reklamowych; formatowanie i konwersja cyfrowych nośników informacji i danych; cyfrowa konwersja taśm filmowych, telewizyjnych i reklamowych na taśmy wideo, płyty DVD i HD DVD, nagrane dyski optyczne i inne zapisane nośniki informacji, dostępne w wersji cyfrowej i w wersji online; cyfrowe przegrywanie taśm filmowych na taśmy wideo, a dokładnie przegrywanie taśm filmowych na płyty DVD i HD DVD, nagrane dyski optyczne i inne zapisane nośniki informacji, nośniki cyfrowe, dostępne do pobrania i w wersji online«;

— klasa 41: »usługi laboratoryjne i postprodukcja filmów kinowych, telewizyjnych i reklamowych, wideo cyfrowego i taśm wideo, a dokładnie skanowanie o dużej zdolności rozdzielczej filmów, cyfrowa korekta koloru, filmowe zapisywanie za pomocą lasera cyfrowych obrazów wideo o wysokiej rozdzielczości na taśmy; mastering cyfrowy i wideo filmów kinowych, telewizyjnych i reklamowych; usługi w zakresie obrazu cyfrowego; obsługa cyfrowa i elektroniczna obrazów do filmów kinowych, telewizyjnych i reklamowych; zapisywanie obrazów cyfrowych na taśmach filmowych; produkcja nośników audio i wideo, a w szczególności produkcja kaset wideo, płyt DVD i HD DVD, nagranych dysków optycznych i innych zapisanych nośników informacji, nośników cyfrowych, dostępnych do pobrania i w wersji online dla osób trzecich; produkcja wizualnych, optycznych i cyfrowych efektów specjalnych dla osób trzecich, programów telewizyjnych, filmów kinematograficznych, reklam, płyt DVD i HD DVD, nagranych dysków optycznych i zapisanych nośników informacji, nośników cyfrowych, dostępnych do pobrania i w wersji online, a w szczególności cyfrowego przekazu filmowego; usługi w zakresie nagrywania i produkcji dźwięku; montaż filmów; elektroniczna produkcja filmów kinowych, telewizyjnych i reklamowych z taśm wideo, płyt DVD i HD DVD, nagranych dysków optycznych i innych zapisanych nośników informacji, nośników cyfrowych, dostępnych do pobrania i w wersji online; produkcja wizualnych efektów specjalnych na taśmy wideo, płyty DVD i HD DVD, nagrane dyski optyczne i zapisane nośniki informacji, nośniki cyfrowe, dostępne do pobrania i w wersji online; produkcja i dystrybucja filmów kinowych, telewizyjnych i reklamowych; nagrywanie wersji lektorskich (voice-over) na taśmy wideo, dyski, płyty DVD i HD DVD, nagrane dyski optyczne, inne zapisane nośniki informacji, nośniki cyfrowe, dostępne do pobrania i w wersji online; wsparcie przy produkcji i dystrybucji filmów kinowych; produkcja płyt wideo, kaset audio i oryginalnych CD-ROM-ów o treści audiowizualnej; organizowanie dystrybucji i rozpowszechniania filmów kinowych, telewizyjnych i reklamowych; dystrybucja filmów, taśm, płyt DVD i HD DVD, nagranych dysków optycznych oraz zapisanych nośników danych, nośników cyfrowych, dostępnych do pobrania i w wersji online; dubbing i edycja filmów; wideo i ścieżka dźwiękowa materiału kinowego, telewizyjnego i reklamowego«;

— klasa 42: »projektowanie i rozwój oprogramowania komputerowego; prace badawczo-rozwojowe nad produktami; hosting stron internetowych dla osób trzecich; usługi w zakresie projektowania stron internetowych dla osób trzecich; cyfrowe znaki wodne; usługi graficzne dla reklamy prasowej związanej z działalnością rekreacyjną; projektowanie menu płyt DVD dla osób trzecich; projektowanie opakowań płyt muzycznych, taśm wideo, płyt DVD i nośników cyfrowych dla osób trzecich; kontrola jakości kopii i duplikatów oraz dystrybucji cyfrowych taśm i wideo dla osób trzecich; tworzenie treści, a w szczególności projektowanie i ulepszanie oprogramowania interaktywnego i innych treści multimedialnych; projektowanie i ulepszanie produktów multimedialnych, a w szczególności projektowanie menu płyt DVD dla osób trzecich; odzyskiwanie plików cyfrowych z materiałem filmowym, wideo, audio, fotograficznym i dokumentalnym dla przemysłu postprodukcyjnego; konwersja danych lub dokumentów z nośników fizycznych na nośniki elektroniczne; tworzenie płyt DVD i HD DVD, nagranych dysków optycznych i innych zapisanych nośników informacji, nośników cyfrowych, dostępnych do pobrania i w wersji online; kompresja cyfrowa danych; kompresja cyfrowa danych audio i wideo; kompresja cyfrowa filmów i nagrań wideo; kompresja nośników danych, w tym nośników cyfrowych«;

— klasa 45: »doradztwo w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa produktów przemysłu filmowego, telewizyjnego i reklamowego, a w szczególności potwierdzanie oryginalności produktu i wykrywanie praktyk pirackich dokonywanych na produkcie oraz rejestrowanie i śledzenie danych cyfrowych; drukowanie zabezpieczające, a dokładnie kodowanie nośników i danych cyfrowych do użytku podczas śledzenia pochodzenia nieautoryzowanych kopii oraz zapewnianie kodowania i transkodowania nośników i danych cyfrowych; kodowanie filmów kinowych, telewizyjnych i reklamowych do użytku podczas śledzenia pochodzenia ich nieautoryzowanych kopii; usługi w zakresie ochrony zarejestrowanych treści; zarządzanie prawami antypirackimi, a dokładnie zapewnianie bezpieczeństwa produktom branży filmowej, telewizyjnej i reklamowej; technologia i usługi związane z bezpieczeństwem, a dokładnie monitorowanie i śledzenie w celu zabezpieczenia i wykrywania filmów kodowanych mogących pochodzić z oszustwa, piractwa czy też fałszerstwa; usługi w zakresie ochrony treści elektronicznych; prace badawczo-rozwojowe związane z nielegalnym pobieraniem i przechowywaniem nieautoryzowanych plików cyfrowych o treści kinematograficznej, telewizyjnej i reklamowej«.

[…]

5 Decyzją z dnia 13 czerwca 2013 r. ekspert odrzucił zgłoszenie w stosunku do wszystkich towarów i usług wskazanych w pkt 3 powyżej, uznając, że zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009 zgłaszany znak towarowy z jednej strony nie posiadał charakteru odróżniającego, a z drugiej informował konsumentów o jakości rozpatrywanych towarów i usług.

6 W dniu 3 lipca 2013 r. [spółka Deluxe], działając na podstawie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009, wniosła do EUIPO odwołanie od decyzji eksperta.

7 [Sporną decyzją] Druga Izba Odwoławcza [EUIPO] [zwana dalej »Izbą Odwoławczą«] utrzymała w mocy decyzję eksperta. Izba Odwoławcza w szczególności uznała, że w części Unii Europejskiej, gdzie język angielski jest rozumiany, element słowny »deluxe« nie pozwala samoistnie na odróżnienie towarów i usług skarżącej od tych należących do konkurencji, ponieważ termin ten stanowi powszechnie stosowany rodzaj etykiety promocyjnej, polegającej zaledwie na »wskazaniu wysokiej jakości«. Izba Odwoławcza dodała, że termin »deluxe« należy do kategorii tych słów, które nie powinny zostać objęte monopolem przez żaden znak towarowy, a towarzyszący temu znakowi element graficzny nie jest wystarczający, aby nadać zgłoszonemu znakowi charakter odróżniający. Z tych samych względów Izba Odwoławcza potwierdziła decyzję eksperta w zakresie stwierdzenia, że zgłoszony znak towarowy informuje konsumentów o jakości rozpatrywanych towarów i usług. Wreszcie Izba Odwoławcza uznała, że znak ten nie uzyskał charakteru odróżniającego w następstwie używania w Unii".

Postępowanie przed Sądem i zaskarżony wyrok

5 Pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 10 kwietnia 2014 r. spółka Deluxe wniosła skargę o stwierdzenie nieważności spornej decyzji.

6 Na poparcie skargi spółka Deluxe podniosła pięć zarzutów, dotyczących naruszenia, odpowiednio, obowiązku uzasadnienia, art. 7 ust. 1 lit. c), art. 7 ust. 1 lit. b) oraz art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009, jak również zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań, praw nabytych i legalności aktów wspólnotowych.

7 Spółka Deluxe stwierdziła, że Izba Odwoławcza nie uzasadniła odmowy rejestracji rozpatrywanego znaku towarowego względem każdego z towarów i każdej z usług. Spółka ta stwierdziła w szczególności, że Izba nie wzięła pod uwagę cech charakterystycznych każdego z towarów i każdej z usług, podczas gdy chodziło o element kluczowy dla określenia fantazyjnego, sugestywnego lub aluzyjnego charakteru terminu „deluxe".

8 EUIPO podniosło, iż z wyrażenia „bez wyjątku” zawartego w spornej decyzji wynika, że Izba Odwoławcza przeprowadziła analizę indywidualną dla każdego z towarów i każdej z usług oraz że mogła przyjąć ogólne uzasadnienie, ponieważ wszystkie te towary i usługi należą do sektora audiowizualnego.

9 Sąd uwzględnił skargę wniesioną przez spółkę Deluxe.

10 Po przypomnieniu orzecznictwa Trybunału w pkt 15–18 zaskarżonego wyroku Sąd wskazał w pkt 20–22 tego wyroku, że w tym wypadku, biorąc pod uwagę opis ponad 90 towarów i usług należących do ośmiu odrębnych klas i różnych dziedzin, owe towary i usługi prezentują takie rozbieżności w zakresie ich charakteru, właściwości, przeznaczenia i sposobów ich sprzedaży, że nie mogą zostać uznane za jednorodną kategorię pozwalającą Izbie Odwoławczej na przyjęcie ogólnego uzasadnienia. Izba Odwoławcza nie wskazała zaś, że między rozpatrywanymi towarami i usługami istnieje wystarczająco bezpośredni i konkretny związek, by tworzyły one jednolitą kategorię (zwany dalej „wymaganym związkiem”).

11 Jak wskazał bowiem Sąd w pkt 23 zaskarżonego wyroku, Izba Odwoławcza odniosła się w sposób ogólny do „towarów i usług”, do „wszystkich towarów i usług” oraz do „rozpatrywanych towarów i usług”, ale nie odniosła się konkretnie do żadnego z towarów i usług należących do danej klasy ani nawet do kategorii lub grup tych towarów i usług. W związku z tym Sąd w pkt 24 zaskarżonego wyroku ustalił, że nie przeprowadzając analizy charakteru odróżniającego zgłoszonego znaku towarowego dla każdego z towarów i każdej z usług, Izba Odwoławcza nie dokonała konkretnej oceny wymaganej w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 w odniesieniu do towarów i usług należących do danych klas i w tym względzie nie uzasadniła spornej decyzji w sposób wymagany prawem.

12 W ramach badania argumentów przedstawionych przez EUIPO Sąd stwierdził w pkt 26 zaskarżonego wyroku, że z wyrażenia „bez wyjątku” nie wynika – nawet pośrednio – by Izba Odwoławcza dokonała oceny charakteru odróżniającego zgłaszanego znaku towarowego w świetle wszystkich rozpatrywanych towarów i usług. W rezultacie, jak zauważył Sąd, Izba Odwoławcza ograniczyła się do wskazania w zaskarżonej decyzji, że wszystkie towary bez wyjątku mogą być prezentowane jako odznaczające się wysoką jakością, a wszystkie usługi bez wyjątku mogą być prezentowane jako gwarantujące taką jakość. Izba Odwoławcza nie wskazała, aby między każdym z towarów i każdą z usług należących do rozpatrywanych klas istniał wymagany związek, i tym samym nie podała żadnej okoliczności, która mogłaby uzasadniać zastosowanie uzasadnienia ogólnego.

13 Jeśli chodzi o argument EUIPO, zgodnie z którym rozpatrywane towary i usługi są bezpośrednio związane z sektorem audiowizualnym, Sąd wskazał w pkt 27 zaskarżonego wyroku, że to ustalenie nie zostało ujęte w zaskarżonej decyzji. Ponadto Sąd zaprzeczył istnieniu wymaganego związku między niektórymi towarami i usługami, takimi jak filmy kinematograficzne, usługi dostawy towarów samochodami ciężarowymi, usługi składowania towarów, usługi dotyczące prac badawczo-rozwojowych nad produktami, a także hosting i projektowanie stron internetowych na rzecz osób trzecich. Zauważył on, że w żadnym z tych przypadków istnienie takiego związku nie wynika z treści zaskarżonej decyzji. W końcu Sąd stwierdził, że okoliczność – przy założeniu, że zostanie wykazana – iż wyrażenie „deluxe” stanowi wyrażenie o charakterze zachwalającym i promocyjnym, możliwe do zastosowania dla wszystkich rozpatrywanych towarów i usług, jest w tym względzie bez znaczenia.

14 W konsekwencji Sąd stwierdził nieważność spornej decyzji.

Żądania stron

15 W swoim odwołaniu EUIPO wnosi do Trybunału o:

— uchylenie zaskarżonego wyroku i

— obciążenie kosztami strony skarżącej w postępowaniu przed Sądem.

W przedmiocie odwołania

16 W odwołaniu EUIPO podnosi jedynie naruszenie art. 75 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 207/2009 w związku z art. 7 ust. 1 lit. b) oraz z art. 7 ust. 2 tego rozporządzenia. Zarzut ten składa się z dwóch części.

Argumentacja stron

17 W części pierwszej swojego jedynego zarzutu EUIPO zarzuca Sądowi naruszenie prawa z powodu ograniczenia możliwości przedstawienia ogólnego uzasadnienia tylko do przypadku, w którym towary i usługi tworzą jednorodne kategorie. EUIPO twierdzi, że Sąd nie może wykluczyć możliwości przedstawienia ogólnego uzasadnienia z powodu różnorodności towarów i usług, jeśli postrzeganie oznaczenia jest jednakowe w odniesieniu do każdego z towarów i każdej z usług, a tym samym uzasadnienie, które się do nich odnosi, pozostaje niezmienne.

18 Zdaniem EUIPO wystarczy, że towary i usługi wskazane w zgłoszeniu do rejestracji posiadają wspólną cechę, aby uzasadnienie ogólne było względem nich dopuszczalne. Dla każdego z rozpatrywanych towarów i dla każdej z rozpatrywanych usług ta wspólna cecha sprowadza się do tego, że sugestia wysokiej jakości będzie postrzegana jako zwykły element strategii sprzedaży. W tym przypadku oznaczenie „deluxe” zawiera – w równym stopniu dla wszystkich tych towarów i usług – przekaz o charakterze zachwalającym i promocyjnym, niepozwalający odbiorcom dopatrzeć się wskazania pochodzenia handlowego rzeczonych towarów i usług. Na poparcie swojego stanowiska EUIPO powołuje się na uzasadnienie przyjęte przez Trybunał w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2014 r., FTI Touristik/OHIM (C-253/14 P, niepublikowanym, EU:C:2014:2445), w którym Trybunał uznał istnienie wystarczająco bezpośredniego i konkretnego związku między wskazanymi towarami i usługami w świetle wspólnej cechy, polegającej na tym, że wszystkie towary i usługi mogły być objęte zniżkami lub oferować specjalne korzyści.

19 W związku z powyższym EUIPO uważa, że błędne jest twierdzenie zawarte w pkt 24 zaskarżonego wyroku, zgodnie z którym ze względu na brak ustalenia jednorodności między wszystkimi towarami i usługami Izba Odwoławcza nie dokonała wymaganej konkretnej oceny.

20 Co więcej, EUIPO twierdzi, że Sąd naruszył prawo, pomijając w pkt 27 zaskarżonego wyroku jako nieistotne ustalenie Izby Odwoławczej, zgodnie z którym wyrażenie „deluxe” stanowi wyrażenie o charakterze zachwalającym i promocyjnym możliwe do zastosowania dla wszystkich rozpatrywanych towarów i usług.

21 Spółka Deluxe twierdzi, że EUIPO przypisało duże znaczenie sprawie BigXtra, w której wydano postanowienie z dnia 11 grudnia 2014 r., FTI Touristik/OHIM (C-253/14 P, niepublikowane, EU:C:2014:2445), odmawiające rejestracji znaku towarowego „BigXtra” na takiej podstawie, że wyrażenie to miało charakter wyraźnie zachwalający. Spółka Deluxe uważa, że ta sprawa nie znajduje zastosowania, ponieważ różni się od rozpatrywanego przypadku. Wyrażenie „deluxe” mogłoby bowiem

mieć charakter opisowy lub zachwalający tylko dla samych towarów, a nie dla sposobu ich sprzedaży, jako że nie istnieje forma „deluxe" sprzedaży towaru, tym bardziej jeśli właściwy krąg odbiorców zostałby wzięty pod uwagę.

22 W części drugiej swojego jedynego zarzutu EUIPO podnosi, że interpretacja wymogu dostatecznej jednorodności zastosowana przez Sąd w pkt 20–22 i 26 zaskarżonego wyroku, która umożliwia Izbie Odwoławczej przyjęcie ogólnego uzasadnienia w celu odrzucenia zgłoszenia rozpatrywanego znaku towarowego, pozostaje w sprzeczności z orzecznictwem, w szczególności z postanowieniem z dnia 18 marca 2010 r., CFCMCEE/OHIM (C-282/09 P, EU:C:2010:153). W rezultacie, ustanawiając współzależność między istnieniem „jednorodnej kategorii" a opisem towarów i usług, Sąd zinterpretował w sposób błędny pojęcie „kategorii" lub „grupy" towarów lub usług o „dostatecznej jednorodności" w rozumieniu tego orzecznictwa, a w konsekwencji – pojęcie „wystarczająco bezpośredniego i konkretnego związku", jaki powinien istnieć pomiędzy towarami i usługami.

23 Zdaniem EUIPO wymóg dostatecznej jednorodności powinien być rozumiany w sposób szerszy, tak aby wystarczająca była okoliczność, że towary i usługi mają wspólną cechę charakterystyczną, która mogłaby również istnieć między towarami lub usługami należącymi do różnych sektorów.

24 EUIPO twierdzi, że w rozpatrywanej sprawie sporna decyzja jednoznacznie wskazuje, iż wspólna cecha charakterystyczna rozpatrywanych towarów i usług polega na tym, że wszystkie towary bez wyjątku mogą być prezentowane jako odznaczające się wysoką jakością, a wszystkie usługi bez wyjątku mogą być prezentowane jako gwarantujące taką jakość.

25 Spółka Deluxe kwestionuje twierdzenie EUIPO, według którego rozpatrywane towary i usługi są dostatecznie jednorodne i z tego względu mogą zostać uznane za jednolity zbiór.

Ocena Trybunału

26 Zważywszy, że EUIPO kwestionuje twierdzenia Sądu przedstawione w pkt 10–13 niniejszego wyroku oraz że obie części jedynego zarzutu dotyczą naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) oraz art. 75 rozporządzenia nr 207/2009, należy rozpatrzyć je łącznie.

27 Przede wszystkim z utrwalonego orzecznictwa wynika, że właściwy organ nie może ograniczyć do minimum badania zgłoszenia do rejestracji, a wręcz przeciwnie, badanie to powinno być dokładne i kompletne w celu uniknięcia niewłaściwej rejestracji znaków towarowych (wyrok z dnia 6 maja 2003 r., Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, pkt 59).

28 Skoro zawsze wnosi się o rejestrację znaku towarowego dla towarów lub usług określonych w zgłoszeniu, to kwestia, czy znak objęty jest zakresem bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji, musi być oceniana in concreto w odniesieniu do tych towarów lub usług (wyrok z dnia 15 lutego 2007 r., BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, EU:C:2007:99, pkt 31).

29 Należy przypomnieć, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału, po pierwsze, badanie bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji musi dotyczyć każdego z towarów lub każdej z usług, dla których wniesiono o rejestrację znaku towarowego, a po drugie, decyzja właściwego organu o odmowie rejestracji znaku towarowego co do zasady musi być uzasadniona w odniesieniu do każdego z tych towarów lub każdej z tych usług (wyrok z dnia 15 lutego 2007 r., BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, EU:C:2007:99, pkt 34; postanowienie z dnia 18 marca 2010 r., CFCMCEE/OHIM, C-282/09 P, EU:C:2010:153, pkt 37).

30 Jednakże jeśli chodzi o ten ostatni wymóg, Trybunał uściślił, że w przypadku gdy ta sama podstawa odmowy rejestracji podnoszona jest wobec całej kategorii lub grupy towarów lub usług, właściwy organ może ograniczyć się do ogólnego uzasadnienia dotyczącego wszystkich rozpatrywanych towarów

lub usług (wyroki: z dnia 15 lutego 2007 r., BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, EU:C:2007:99, pkt 37; z dnia 17 października 2013 r., Isdin/Bial-Portela, C-597/12 P, EU:C:2013:672, pkt 26).

31 Trybunał następnie sprecyzował, że powyższe uprawnienie rozciąga się jedynie na towary i usługi pozostające w wystarczająco bezpośrednim i konkretnym związku, by tworzyć jedną dostatecznie jednolitą kategorię lub grupę towarów lub usług (wyrok z dnia 17 października 2013 r., Isdin/Bial-Portela, C-597/12 P, EU:C:2013:672, pkt 27).

32 Podczas dokonywania ustaleń, czy towary i usługi objęte zgłoszeniem do rejestracji unijnego znaku towarowego pozostają w wystarczająco bezpośrednim i konkretnym związku oraz czy mogą zostać przydzielone do dostatecznie jednolitych kategorii lub grup – w rozumieniu orzecznictwa przytoczonego we wcześniejszym punkcie – trzeba mieć na uwadze cel tej analizy, jakim jest umożliwienie oraz ułatwienie dokonania oceny in concreto tego, czy zgłaszany znak towarowy jest objęty, bądź też nie, zakresem jednej z bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji, w myśl orzecznictwa przytoczonego w pkt 28 niniejszego wyroku.

33 I tak, przydzielenie rozpatrywanych towarów i usług do jednej czy też większej liczby grup lub kategorii musi zostać dokonane w szczególności na podstawie ich cech charakterystycznych, które są dla nich wspólne oraz które są istotne dla celów analizy możliwości powołania się na określoną bezwzględną podstawę odmowy rejestracji względem zgłoszonego znaku towarowego w odniesieniu do rzeczonych towarów i usług. Wynika z tego, że taka ocena musi zostać dokonana in concreto przy badaniu każdego zgłoszenia do rejestracji oraz – w stosownych przypadkach – dla każdej z odrębnych bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji, które ewentualnie miałyby zastosowanie.

34 Z powyższych rozważań wynika, że nie jest a priori wykluczone, by towary i usługi objęte zgłoszeniem do rejestracji miały wspólną cechę charakterystyczną istotną dla dokonania analizy zastosowania bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji oraz by mogły zostać przydzielone – w celu zbadania rozpatrywanego zgłoszenia do rejestracji względem tej bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji – do jednej kategorii lub grupy dostatecznie jednolitej w rozumieniu orzecznictwa przytoczonego w pkt 31 niniejszego wyroku.

35 W niniejszym przypadku z pkt 26 zaskarżonego wyroku wynika, że jeśli chodzi o wszystkie towary i wszystkie usługi objęte rozpatrywanym zgłoszeniem do rejestracji, Izba Odwoławcza wskazała, że wszystkie towary bez wyjątku mogą być prezentowane jako odznaczające się wysoką jakością, a wszystkie usługi bez wyjątku mogą być prezentowane jako gwarantujące wysoką jakość. Wynika stąd, że Izba Odwoławcza w istocie uznała, że wszystkie towary i wszystkie usługi objęte zgłoszeniem, które była ona zobowiązana rozpatrzeć, posiadały cechę charakterystyczną istotną dla celów badania zastosowania bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji, o której mowa w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, to jest okoliczności, że wszystkie one mogły być prezentowane jako odznaczające się wysoką jakością lub gwarantujące ją oraz że tym samym wszystkie stanowiły jedną kategorię lub jedną grupę dostatecznie jednolitą dla celów rozpatrywania tej bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji. Zdaniem Izby Odwoławczej istotność tej cechy charakterystycznej wspólnej dla wszystkich rozpatrywanych towarów i usług dla celów badania, które Izba Odwoławcza była zobowiązana przeprowadzić, jest wykazana w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, zgodnie z którym zgłaszany znak towarowy stanowił „wskazanie wysokiej jakości”.

36 Wspomniane w pkt 22 zaskarżonego wyroku pominięcie przez Izbę Odwoławczą wyraźnego wskazania, że rozpatrywane towary i usługi pozostają w związku wystarczająco bezpośrednim i konkretnym do tego stopnia, że tworzą jednorodną kategorię, nie prowadzi do innego wniosku, ponieważ takie wskazanie wynikało w sposób dorozumiany z uzasadnienia rzeczonej Izby, o którym mowa w pkt 26 zaskarżonego wyroku.

37 W celu przeprowadzenia kontroli poszanowania obowiązku dokonania przez Izbę Odwoławczą konkretnej oceny wymaganej na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 oraz uzasadnienia w sposób wymagany prawem swojej decyzji do Sądu należało zbadanie – w ramach oceny stanu faktycznego – zasadności rozważań Izby Odwoławczej wspomnianych w pkt 35 niniejszego wyroku.

38 W szczególności Sąd miał za zadanie z jednej strony zweryfikować, czy zgłaszany znak towarowy, który składa się z elementu słownego i elementu graficznego, faktycznie mógł być przez właściwy krąg odbiorców postrzegany wprost i bezpośrednio jako wskazanie wysokiej jakości lub jako przekaz o charakterze zachwalającym, a nie jako wskazanie pochodzenia handlowego towarów i usług oznaczonych tym znakiem.

39 Z drugiej strony Sąd był zobowiązany do sprawdzenia – w ramach badania elementu słownego zgłaszanego znaku towarowego – czy termin „deluxe" faktycznie jest nośnikiem pojęcia „wysokiej jakości", jak twierdzi Izba Odwoławcza, jako że ten element słowny stanowi bezpośrednie odniesienie do słowa „luksus". W razie gdyby termin „deluxe" miał znaczenie inne niż „wysoka jakość" – tak jak twierdzi rzecznik generalny w pkt 54 i 55 opinii – zadaniem Sądu byłoby zbadanie, czy w świetle tego znaczenia towary i usługi objęte rozpatrywanym znakiem towarowym tworzą jednorodną grupę, co uzasadniałoby zastosowanie ogólnego uzasadnienia.

40 Sąd zaś w sposób ogólny odrzucił możliwość istnienia jednorodności rozpatrywanych towarów i usług i w tym względzie nie wziął pod uwagę specyfiki zgłaszanego znaku towarowego, a w szczególności jego postrzegania przez właściwy krąg odbiorców.

41 Jak wynika bowiem z pkt 21 zaskarżonego wyroku, Sąd ograniczył się do stwierdzenia, że między towarami i usługami objętymi spornym zgłoszeniem występowały takie różnice – wynikające z ich charakteru, właściwości, przeznaczenia i sposobów ich sprzedaży – że owe towary i usługi nie mogły zostać uznane za jednorodną kategorię umożliwiającą Izbie Odwoławczej sformułowanie względem nich uzasadnienia ogólnego. Sąd pominął zatem ewentualność, że pomimo różnic wszystkie rozpatrywane towary i usługi mogły mieć wspólną cechę charakterystyczną, istotną dla celów badania, które Izba Odwoławcza była zobowiązana wykonać, co – zgodnie z rozważaniami ujętymi w pkt 33 i 34 niniejszego wyroku – mogłoby uzasadnić przydzielenie ich do jednej i tej samej jednorodnej grupy oraz zastosowanie względem nich przez Izbę Odwoławczą uzasadnienia ogólnego.

42 Z tych samych powodów stwierdzenie Sądu zawarte w pkt 27 zaskarżonego wyroku, zgodnie z którym „okoliczność […], że wyrażenie »deluxe« jest wyrażeniem o charakterze zachwalającym i promocyjnym, możliwym do zastosowania dla wszystkich rozpatrywanych towarów i usług, jest w tym względzie bez znaczenia", jest również błędne.

43 Z powyższego wynika, że Sąd naruszył prawo w odniesieniu do wykładni art. 7 ust. 1 lit. b) oraz art. 75 rozporządzenia nr 207/2009, w związku z czym zaskarżony wyrok należy uchylić.

44 Zgodnie z art. 61 akapit pierwszy statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w przypadku uchylenia orzeczenia Sądu Trybunał może wydać orzeczenie ostateczne w sprawie, jeśli stan postępowania na to pozwala, lub skierować sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd. W niniejszym wypadku należy stwierdzić, że stan postępowania nie pozwala na wydanie ostatecznego orzeczenia.

45 Należy zatem skierować sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd oraz zastrzec dla niego orzeczenie w przedmiocie kosztów postępowania.

Z powyższych względów Trybunał (trzecia izba) orzeka, co następuje:

1) Wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 4 czerwca 2015 r., Deluxe Laboratories/OHIM (deluxe) (T-222/14, niepublikowany, EU:T:2015:364), zostaje uchylony.

2) Sprawa zostaje przekazana Sądowi Unii Europejskiej do ponownego rozpoznania.

3) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

Podpisy