Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (druga izba)

z dnia 7 maja 2013 r.*

Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego fluege.de — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Brak charakteru odróżniającego — Charakter odróżniający uzyskany w następstwie używania — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 207/2009

W sprawie T-244/12,

Unister GmbH, z siedzibą w Lipsku (Niemcy), reprezentowana przez adwokatów H. Huga i A. Kessler-Jensch,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez D. Walicką, działającą w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 14 marca 2012 r. (sprawa R 2149/2011-1) dotyczącą rejestracji oznaczenia słownego fluege.de jako wspólnotowego znaku towarowego,

SĄD (druga izba),

w składzie: N.J. Forwood, prezes, F. Dehousse (sprawozdawca) i J. Schwarcz, sędziowie,

sekretarz: E. Coulon,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 30 maja 2012 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 6 września 2012 r.,

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

wydaje następujący

* Język postępowania: niemiecki.

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 27 stycznia 2011 r. skarżąca, Unister GmbH, dokonała w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia 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, o którego rejestrację wniesiono, to oznaczenie słowne fluege.de.

3 Towary i usługi, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klas 25, 28, 35, 39, 41 i 43 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami.

4 Spośród tych towarów i usług przedmiotem niniejszego sporu są jedynie usługi należące do klas 35, 39 i 45, odpowiadające następującym opisom (zwane dalej „spornymi usługami”):

— klasa 35: „reklama; zarządzanie w działalności handlowej; administrowanie działalnością handlową; prace biurowe”;

— klasa 39: „transport; pakowanie i składowanie towarów; organizowanie podróży”;

— klasa 43: „usługi zaopatrzenia w żywność i napoje; tymczasowe zakwaterowanie”.

5 Decyzją z dnia 22 sierpnia 2011 r. ekspert odrzucił zgłoszenie znaku towarowego dla spornych usług na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, uzasadniając to tym, że zgłoszony znak towarowy stanowi opis usług i jest pozbawiony charakteru odróżniającego.

6 W dniu 17 października 2011 r. skarżąca odwołała się od decyzji eksperta na podstawie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009.

7 Decyzją z dnia 14 marca 2012 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM oddaliła odwołanie z uzasadnieniem, że zgłoszony znak towarowy stanowi opis usług i jest pozbawiony charakteru odróżniającego.

Żądania stron

8 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

9 OHIM wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

10 Na poparcie skargi skarżąca podnosi co do zasady trzy zarzuty, dotyczące, po pierwsze, naruszenia art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009, po drugie, naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia, i po trzecie, uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania zgłoszonego znaku towarowego.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczącego naruszenia art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009

11 Skarżąca kwestionuje ustalenie Izby Odwoławczej, zgodnie z którym zgłoszony znak towarowy ma charakter opisowy. Słowo „fluege" jest konstrukcją słowną nieznaną w języku niemieckim, w którym występuje jedynie zawierające literę „ü" słowo „Flüge", co powoduje, że ze względu na niecodzienny zapis słowa „fluege" przeciętny konsument uzna zgłoszony znak towarowy za wskazanie pochodzenia handlowego.

12 Skarżąca uważa, że przeciętny konsument jest przyzwyczajony do odnajdywania, w tym także pod domeną drugiego poziomu utworzoną na podstawie pojęcia rodzajowego, portalu internetowego prowadzonego przez jednego dostawcę handlowego. W tym przypadku słowo „fluege", z uwagi na jego niecodzienny zapis, nie jest nawet pojęciem rodzajowym. OHIM nie wziął pod uwagę okoliczności, że od 2004 r. możliwa jest rejestracja nazw domen zawierających znaki specjalne takie jak litera „ü".

13 Nawet jeżeli właściwy krąg odbiorców postrzega zgłoszony znak towarowy jako nazwę domeny odwołującą się do niemieckiej strony internetowej zawierającej ofertę lotów, to sporne usługi nie mają żadnego bądź wystarczającego związku z taką ofertą. W niniejszym przypadku nie istnieje konieczność pozostawienia do swobodnego używania w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009.

14 OHIM kwestionuje stanowisko skarżącej.

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

16 Zgodnie z orzecznictwem art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 uniemożliwia zarezerwowanie opisanych w nim oznaczeń lub wskazówek dla jednego przedsiębiorstwa poprzez dokonanie ich rejestracji jako znaków towarowych. Zadaniem tego przepisu jest ochrona leżącego w interesie ogółu celu, jakim jest zapewnienie, by tego rodzaju oznaczenia lub wskazówki mogły być swobodnie używane przez wszystkich [wyrok Trybunału z dnia 23 października 2003 r. w sprawie C-191/01 P OHIM przeciwko Wrigley, Rec. s. I-12447, pkt 31; wyroki Sądu: z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-219/00 Ellos przeciwko OHIM (ELLOS), Rec. s. II-753, pkt 27; z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie T-208/10 Cree przeciwko OHIM (TRUEWHITE), niepublikowany w Zbiorze, pkt 12].

17 Ponadto oznaczenia lub wskazówki mogące służyć w obrocie do oznaczania cech towaru lub usługi, dla których wnosi się o rejestrację, są uznawane zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 za nienadające się do wypełniania podstawowej funkcji znaku towarowego, która polega na wskazywaniu pochodzenia handlowego towaru lub usługi, aby umożliwić w ten sposób konsumentowi nabywającemu towar lub usługę oznaczone danym znakiem towarowym dokonanie przy późniejszym zakupie takiego samego wyboru – jeśli doświadczenie okazało się pozytywne, lub dokonanie odmiennego wyboru – jeśli było ono negatywne (ww. w pkt 16 wyroki: w sprawie OHIM przeciwko Wrigley, pkt 30; w sprawie TRUEWHITE, pkt 13).

18 Z powyższego wynika, że aby oznaczenie zostało objęte zakazem przewidzianym przez ten przepis, musi ono mieć wystarczająco bezpośredni i konkretny związek z rozważanymi produktami lub usługami, który może pozwolić docelowemu kręgowi odbiorców natychmiast i bez głębszego zastanowienia dostrzec w nim opis tych towarów lub usług, lub jednej z ich cech (zob. ww. w pkt 16 wyrok w sprawie TRUEWHITE, pkt 14 i przytoczone tam orzecznictwo).

19 Należy także przypomnieć, że ocenę opisowego charakteru oznaczenia przeprowadzić można wyłącznie poprzez odniesienie, po pierwsze, do sposobu jego odbioru przez właściwy krąg odbiorców, a po drugie, do danych towarów lub usług [wyrok Sądu z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-34/00 Eurocool Logistik przeciwko OHIM (EUROCOOL), Rec. s. II-683, pkt 38; ww. w pkt 16 wyrok w sprawie TRUEWHITE, pkt 17].

20 Co się tyczy właściwego kręgu odbiorców, jak słusznie co do zasady stwierdzono w pkt 12 i 13 zaskarżonej decyzji, sporne usługi skierowane są zarówno do przeciętnych konsumentów, jak i do profesjonalistów, a ocena opisowego charakteru zgłoszonego znaku ma największe znaczenie – jeśli wziąć pod uwagę elementy tego znaku – z punktu widzenia odbiorców niemieckojęzycznych. A zatem ocena opisowego charakteru zgłoszonego znaku powinna zostać przeprowadzona poprzez odniesienie do przeciętnego niemieckojęzycznego konsumenta w Unii Europejskiej, czego skarżąca nie kwestionuje.

21 Jak wskazała Izba Odwoławcza, zgłoszony znak towarowy składa się z połączonych elementów „fluege” oraz „.de”. Pierwszym z tych elementów jest zapisany małymi literami wariant niemieckiego słowa „Flüge” (loty), w którym literę „ü” zastąpiono literami „ue”, zaś drugim – domena pierwszego stopnia nawiązująca do kraju lub niezależnego terytorium [tak zwana country code Top-Level Domain (ccTLD)], w tym przypadku do Niemiec.

22 Izba Odwoławcza uznała, że przy badaniu elementu „fluege” należało wziąć pod uwagę okoliczność, iż właściwy krąg odbiorców jest przyzwyczajony do szczególnego sposobu zapisywania adresów stron internetowych. Tytułem przykładu dla takiego szczególnego sposobu zapisywania Izba Odwoławcza wskazała, że adresy internetowe zazwyczaj zapisywane są małymi literami, że znaki specjalne takie jak litery „ä”, „ü”, „ö” oraz „β” bywają często zastępowane literami „ae”, „ue”, „oe” i „ss” oraz że ze względów technicznych używanie tych znaków specjalnych nie było lub nie jest możliwe. Izba Odwoławcza uznała w rezultacie, że właściwy krąg odbiorców, świadomy takich szczególnych cech, nie będzie postrzegał ich jako odbiegających od przyjętych obyczajów językowych.

23 Skarżąca nie jest w stanie zaprzeczyć takim wnioskom. W szczególności jej twierdzenie, że Izba Odwoławcza nie uwzględniła możliwości stosowania od 2004 r. w adresach internetowych znaków z akcentami (takich jak litera „ü”), nie stoi w sprzeczności z podniesioną przez Izbę Odwoławczą okolicznością, że znaki z akcentami często zastępowane są dwuznakami, ani też z oceną Izby, zgodnie z którą w zasadzie właściwy krąg odbiorców może odruchowo postrzegać słowo „fluege” jako często spotykany w Internecie zwykły ortograficzny wariant niemieckiego słowa „Flüge”.

24 Wbrew temu, co twierdzi skarżąca, okoliczność, że po słowie „fluege” występuje domena pierwszego stopnia „.de”, nie oznacza wcale, iż właściwy krąg odbiorców będzie wykazywał względem tego słowa podwyższony poziom uwagi.

25 Przeciwnie, okoliczność, że z uwagi na końcówkę „.de” zgłoszone oznaczenie będzie z góry postrzegane przez odbiorców jako nazwa domeny, a w rezultacie jako odwołanie do adresu strony internetowej, oznacza raczej, że odbiorcy będą przywiązywać mniejszą wagę do faktu, że słowo „fluege” zostało zapisane od małej litery i zawiera litery „ue”.

26 Należy dodać, że dołączenie do słowa stanowiącego opis i pozbawionego charakteru odróżniającego elementu odpowiadającego domenie pierwszego stopnia (np. domenie pierwszego stopnia „.de”) nie powoduje, iż uzyskane w ten sposób oznaczenie, które właściwy krąg odbiorców będzie odruchowo

identyfikować jako nazwę domeny, a więc odwołanie do adresu strony internetowej, nabędzie charakteru odróżniającego. W istocie odróżniającą częścią takiej nazwy domeny nie jest domena pierwszego stopnia, mogąca składać się z kropki i grupy liter odpowiadających określeniu kraju, ale co najwyżej domena drugiego stopnia, do której dołączona została domena pierwszego stopnia.

27 Co się tyczy twierdzenia, wysuwanego zasadniczo przez skarżącą, że znak towarowy składający się z nazwy domeny powinien podlegać ochronie także w przypadku, gdy zawiera słowo będące opisem, ponieważ każdy użytkownik Internetu wie, iż nawet pod nazwą domeny utworzoną na podstawie opisu znajdzie portal prowadzony przez jednego dostawcę handlowego, argument taki należy oddalić.

28 Należy wskazać w istocie, że sama nazwa domeny odwołuje się jedynie do strony internetowej, jeżeli taka strona istnieje, nie zaś do pochodzenia handlowego towarów lub usług od określonego wytwórcy lub usługodawcy. Praktyka w zakresie przyznawania nazw domen oraz używania takich nazw nie określa zdolności nazwy domeny do zarejestrowania jej jako wspólnotowego znaku towarowego w kontekście bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji określonych w rozporządzeniu nr 207/2009.

29 W tym kontekście należy przypomnieć o konieczności dokonania rozróżnienia pomiędzy z jednej strony prawami wynikającymi z rejestracji nazwy domeny a z drugiej strony prawami wynikającymi z rejestracji oznaczenia jako wspólnotowego znaku towarowego. Tak więc okoliczność, że strona posiada nazwę domeny, taką jak nazwa domeny „fluege.de", nie oznacza wcale, że owa nazwa może z tego powodu zostać zarejestrowana jako wspólnotowy znak towarowy. Aby było to możliwe, niezbędne jest, by spełniała ona wszystkie wymogi ustanowione w tym względzie w rozporządzeniu nr 207/2009 [wyrok Sądu z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie T-117/06 DeTeMedien przeciwko OHIM (suchen.de), niepublikowany w Zbiorze, pkt 44].

30 Tak więc każdy argument, który miałby wykazać brak konieczności pozostawienia do swobodnego używania ze względu na rzekome nabyte wyłączone prawo do omawianej nazwy domeny, będzie bezskuteczny (zob. podobnie ww. w pkt 29 wyrok w sprawie suchen.de, pkt 44).

31 Z całości powyższych rozważań wynika, że Izba Odwoławcza nie popełniła błędu, uznając zasadniczo, iż zgłoszony znak towarowy jest odruchowo postrzegany przez właściwy krąg odbiorców jako odwołanie do adresu strony internetowej z zakresu lotnictwa i lotów.

32 Skarżąca wskazuje, że nawet jeśli krąg odbiorców będzie postrzegał zgłoszony znak towarowy jako nazwę domeny odwołującą się do niemieckiej strony internetowej proponującej loty, to sporne usługi nie miały żadnego bądź wystarczającego związku z ofertą lotów.

33 Skarżąca twierdzi, że zgłoszony znak towarowy nie ma charakteru opisowego w odniesieniu do usług „reklamy", „administrowania działalnością handlową" i „prac biurowych" (należących do klasy 35), które mają znaczenie dla każdej działalności handlowej, ani w odniesieniu do „usług zaopatrzenia w żywność i napoje" oraz „tymczasowego zakwaterowania" (należących do klasy 43), ani też w odniesieniu do usług „transportu", „pakowania i składowania towarów" oraz „organizowania podróży" (należących do klasy 39), zważywszy na prowadzoną przez skarżącą działalność obejmującą jedynie pośrednictwo w zakresie sprzedaży lotów.

34 Izba Odwoławcza uznała w zaskarżonej decyzji, że zgłoszony znak towarowy stanowi opis w odniesieniu do wszystkich spornych usług.

35 W pkt 21 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza wskazała, że w szczególności „reklama" obejmuje również reklamę lotów oraz przedsiębiorstw transportu lotniczego, że „administrowanie działalnością handlową" oraz „prace biurowe" mogą mieć szczególny charakter zorientowany na konkretne wymogi przedsiębiorstw transportu lotniczego, że „transport" obejmuje transport samolotami, że „pakowanie i składowanie towarów" może dotyczyć drugorzędnego celu transportu towarów samolotem, że „organizowanie podróży" i „usługi zaopatrzenia w żywność i napoje" obejmują organizowanie podróży

lotniczych oraz zaopatrzenie w żywność i napoje pasażerów linii lotniczych i wreszcie że „usługi zakwaterowania" mogą uwzględniać szczególne wymagania pasażerów linii lotniczych, jak na przykład hotele przy lotniskach.

36 Izba Odwoławcza stwierdziła więc, że zgłoszony znak towarowy dostarczał właściwemu kręgowi odbiorców jasnych i bezpośrednich informacji dotyczących natury spornych usług (pkt 22 i 23 zaskarżonej decyzji) oraz że z tego względu omawiany znak towarowy jest opisowy dla tych usług w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 2009/207.

37 Wbrew temu, co twierdzi skarżąca, ta ocena Izby Odwoławczej nie jest błędna.

38 Należy wskazać przede wszystkim, iż zgłoszony znak towarowy, ze względu na to, że może być odruchowo postrzegany przez właściwy krąg odbiorców jako nazwa domeny odwołująca się do adresu strony internetowej z dziedziny lotnictwa i lotów, ma charakter opisowy w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 względem usług „transportu" należących do klasy 39, a szczególnie dla jednego rodzaju tych usług – usług transportu lotniczego.

39 W tym zakresie podnoszona przez skarżącą okoliczność, że prowadzona przez nią działalność polegała nie na transporcie lotniczym, a jedynie na pośrednictwie w zakresie sprzedaży biletów lotniczych, nie ma żadnego znaczenia. Ocena zdolności rejestrowej danego znaku towarowego w kontekście bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji, o której mowa w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009, w niczym nie zależy od konkretnej działalności zgłaszającego znak towarowy, a wymaga jedynie ustalenia, czy ten znak towarowy stanowi opis towarów i usług wymienionych w zgłoszeniu znaku towarowego.

40 W tym względzie należy sprecyzować, że fakt, iż dane oznaczenie słowne ma walor opisowy tylko w stosunku do części towarów lub usług należących do kategorii wymienionej jako taka w zgłoszeniu, nie stoi na przeszkodzie odmowie rejestracji tego oznaczenia. W istocie, gdyby w takim przypadku dane oznaczenie zostało zarejestrowane jako wspólnotowy znak towarowy dla kategorii objętej zgłoszeniem, nic nie stałoby na przeszkodzie, by jego właściciel używał go również w stosunku do należących do tej kategorii towarów lub usług, których stanowi opis [zob. wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie T-304/06 Reber przeciwko OHIM - Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), Zb.Orz. s. II-1927, pkt 92 i przytoczone tam orzecznictwo; ww. w pkt 16 wyrok w sprawie TRUEWHITE, pkt 27].

41 Co się tyczy następnie ustalenia, czy zgłoszony znak towarowy stanowi także opis spornych usług wskazanych w zgłoszeniu znaku towarowego innych od usług „transportu", należy stwierdzić – podobnie jak uczyniła to Izba Odwoławcza i ze względów przypomnianych w pkt 35 powyżej – że te inne usługi, bardzo szeroko zdefiniowane w zgłoszeniu znaku towarowego, mogą być świadczone w dziedzinie i w bliskim związku z transportem lotniczym i z lotami.

42 Ponieważ skarżąca nie ograniczyła zgłoszenia znaku towarowego, aby wyłączyć z jego zakresu inne sporne usługi w zakresie, w jakim są one świadczone w dziedzinie transportu lotniczego i lotów, Izba Odwoławcza, ze względów wskazanych w szczególności w pkt 20–22 zaskarżonej decyzji, słusznie uznała, że zgłoszony znak towarowy stanowi opis, w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009, innych spornych usług wymienionych w zgłoszeniu znaku towarowego [wyrok Sądu z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie T-315/03 Wilfer przeciwko OHIM (ROCKBASS), Zb.Orz. s. II-1981, pkt 70; zob. analogicznie wyrok Sądu z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie T-289/08 Deutsche BKK przeciwko OHIM (Deutsche BKK), niepublikowany w Zbiorze, pkt 49].

43 Z całości powyższych rozważań wynika, że zarzut dotyczący naruszenia art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 należy oddalić jako bezzasadny.

W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczącego naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009

44 Skarżąca podnosi, że ze względu na niecodzienny w języku niemieckim zapis słowa „fluege" oraz szczególną uwagę właściwego kręgu odbiorców wynikającą z wyjątkowego charakteru rejestracji domeny internetowej zgłoszony znak towarowy wykazuje niezbędne minimum charakteru odróżniającego uzasadniające jego rejestrację.

45 OHIM kwestionuje stanowisko skarżącej.

46 Należy przypomnieć, że zachodzenie na siebie bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji oznacza między innymi, że słowny znak towarowy opisujący właściwości towarów lub usług może być, przez sam ten fakt, pozbawiony charakteru odróżniającego w stosunku do tych samych towarów lub usług, co nie wyklucza innych przyczyn, które mogą uzasadniać brak charakteru odróżniającego (zob. postanowienie Trybunału z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie C-282/09 P CFCMCEE przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-2395, pkt 52 i przytoczone tam orzecznictwo).

47 W niniejszej sprawie zostało ustalone, że Izba Odwoławcza nie popełniła błędu, stwierdzając charakter opisowy zgłoszonego znaku towarowego w odniesieniu do spornych usług. W tym zakresie wskazano w szczególności, że dołączenie do pojęcia opisowego i pozbawionego charakteru odróżniającego kropki i grupy liter odpowiadających domenie pierwszego stopnia nie powoduje nabycia charakteru odróżniającego przez stworzone w ten sposób oznaczenie, które właściwy krąg odbiorców będzie odruchowo identyfikować jako nazwę domeny nawiązującą do adresu internetowego.

48 Wynika z tego, że zarzut dotyczący naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 należy oddalić jako bezzasadny.

W przedmiocie zarzutu trzeciego, dotyczącego uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania

49 Skarżąca twierdzi, że zgłoszony znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania go w Niemczech oraz na innych niemieckojęzycznych obszarach Unii. Skarżąca przedstawia w tym zakresie dowody, z których wyprowadza, że zgłoszony znak towarowy powinien zostać zarejestrowany oraz powinna zostać stwierdzona nieważność zaskarżonej decyzji.

50 OHIM twierdzi, że uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania zostało podniesione zbyt późno, gdyż dopiero w postępowaniu przez Sądem, a w każdym razie nie zostało ono wykazane.

51 Należy przypomnieć, że skarga do Sądu ma na celu dokonanie kontroli zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych OHIM w rozumieniu art. 65 rozporządzenia nr 207/2009. Artykuł 135 § 4 regulaminu postępowania przed Sądem przewiduje ponadto, że pisma stron nie mogą zmieniać przedmiotu sporu przed izbą odwoławczą.

52 W niniejszej sprawie z akt sprawy wynika, że w ramach postępowania przed OHIM skarżąca nie podniosła okoliczności, iż zgłoszony znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie jego używania w rozumieniu art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009. W konsekwencji kwestia charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania omawianego oznaczenia słownego nie była kwestią sporną przed OHIM.

53 W tym zakresie należy wskazać, że powołanie się, zarówno w postępowaniu ex parte, jak i w postępowaniu inter partes, na uzyskanie przez znak charakteru odróżniającego w następstwie używania stanowi zagadnienie prawne odrębne od kwestii samoistnego charakteru odróżniającego omawianego znaku towarowego. Dlatego też w braku wyraźnego przywołania przez stronę w postępowaniu przed OHIM uzyskania przez znak towarowy charakteru odróżniającego OHIM nie

jest zobowiązany badać istnienia takiego charakteru z urzędu [zob. wyrok Sądu z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie T-31/09 Baid przeciwko OHIM (LE GOMMAGE DES FACADES), niepublikowany w Zbiorze, pkt 41 i przytoczone tam orzecznictwo].

54 Stąd też nie jest rzeczą Sądu orzekanie w tym przedmiocie, który nie był częścią przedmiotu sporu przed Izbą Odwoławczą.

55 Należy więc oddalić zarzut trzeci.

56 Z całości powyższych rozważań wynika, że skargę należy oddalić.

W przedmiocie kosztów

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

Z powyższych względów

SĄD (druga izba)

orzeka, co następuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Unister GmbH pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).

Forwood Dehousse Schwarcz

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 7 maja 2013 r.

Podpisy