Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba)

z dnia 23 stycznia 2025 r.*

Odwołanie – Znak towarowy Unii Europejskiej – Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 – Artykuł 4 – Oznaczenia, z których może składać się unijny znak towarowy – Zgłoszenie do rejestracji dotykowego znaku pozycyjnego przedstawiającego cylindryczną wbudowaną część sanitarną – Artykuł 7 – Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji – Obowiązek uprzedniego zbadania podstawy odmowy rejestracji przewidzianej w art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 – Brak – Rozporządzenie (UE) 2017/1001 – Artykuł 72 ust. 3 – Uprawnienie Sądu do zmiany decyzji izby odwoławczej – Granice

W sprawie C-93/23 P

mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. 56 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wniesione w dniu 17 lutego 2023 r.,

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), który reprezentowali D. Hanf, T. Klee i E. Markakis, w charakterze pełnomocników,

wnoszący odwołanie,

w której drugą stroną postępowania jest:

Neoperl AG, z siedzibą w Reinach (Szwajcaria), którą reprezentowali C. Mertzlufft-Paufler, M. Nielen i C. Schrempp, Rechtsanwälte,

strona skarżąca w pierwszej instancji,

TRYBUNAŁ (piąta izba),

w składzie: K. Lenaerts, prezes Trybunału, pełniący obowiązki prezesa piątej izby, I. Jarukaitis, prezes czwartej izby, E. Regan, Z. Csehi i O. Spineanu-Matei (sprawozdawczyni), sędziowie,

rzecznik generalny: P. Pikamäe,

sekretarz: A. Calot Escobar,

uwzględniając pisemny etap postępowania,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 12 września 2024 r.,

* Język postępowania: niemiecki.

wydaje następujący

Wyrok

1 W odwołaniu Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) wnosi o uchylenie wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 7 grudnia 2022 r., Neoperl/EUIPO (Przedstawienie cylindrycznej wbudowanej części sanitarnej) (T-487/21, zwanego dalej „zaskarżonym wyrokiem", EU:T:2022:780), w którym Sąd stwierdził nieważność decyzji Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 3 czerwca 2021 r. (sprawa R 2327/2019-5), dotyczącej rejestracji jako unijnego znaku towarowego dotykowego znaku pozycyjnego przedstawiającego cylindryczną wbudowaną część sanitarną (zwanej dalej „sporną decyzją").

Ramy prawne

Rozporządzenie nr 207/2009

2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 2009, L 78, s. 1), zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2015, L 341, s. 21) (zwane dalej „rozporządzeniem nr 207/2009"), stanowi w art. 4, zatytułowanym „Oznaczenia, które może zawierać unijny znak towarowy":

„Unijny znak towarowy może składać się z jakie[go]kolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw".

3 Artykuł 7 rozporządzenia nr 207/2009, zatytułowany „Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji", przewiduje:

„1. Nie są rejestrowane:

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

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

c) znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług;

d) znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych;

e) oznaczenia, które składają się wyłącznie z:
(i) kształtu lub innej właściwości wynikających z charakteru samych towarów;

(ii) kształtu towarów lub innej ich właściwości niezbędnych do uzyskania efektu technicznego;
(iii) kształtu lub innej właściwości zwiększających znacznie wartość towarów;

f) znaki towarowe, które są sprzeczne z porządkiem publicznym lub przyjętymi dobrymi obyczajami;

g) znaki towarowe, które ze względu na swój charakter mogą wprowadzać w błąd opinię publiczną, na przykład co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towarów lub usługi;

h) znaki towarowe, na które właściwe władze nie wydały zezwolenia, których odmowa rejestracji następuje na mocy art. 6b konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej [podpisanej w Paryżu w dniu 20 marca 1883 r., ostatnio zrewidowanej w Sztokholmie w dniu 14 lipca 1967 r. i zmienionej w dniu 28 września 1979 r. (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 828, nr 11851, s. 305)], zwanej dalej »konwencją paryską«);

i) znaki towarowe, które zawierają odznaki, godła lub herby, inne niż określone w art. 6 ter konwencji paryskiej, i które są przedmiotem szczególnego interesu publicznego, chyba że na ich rejestrację uzyskano zezwolenie właściwych władz;

j) znaki towarowe, które są wyłączone z rejestracji na podstawie przepisów prawa Unii lub prawa krajowego, lub umów międzynarodowych, których Unia lub dane państwo członkowskie jest stroną, przewidujących ochronę nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych;

k) znaki towarowe, które są wyłączone z rejestracji na podstawie przepisów prawa Unii lub umów międzynarodowych, których Unia jest stroną, przewidujących ochronę określeń tradycyjnych wina;

l) znaki towarowe, które są wyłączone z rejestracji na podstawie przepisów prawa Unii lub umów międzynarodowych, których Unia jest stroną, przewidujących ochronę gwarantowanych tradycyjnych specjalności;

m) znaki towarowe, które składają się z lub odtwarzają w swoich zasadniczych elementach wcześniejszą nazwę odmiany roślin zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa Unii lub prawa krajowego, lub umów międzynarodowych, których Unia lub dane państwo członkowskie jest stroną, przewidujących ochronę praw do odmian roślin, i które odnoszą się do odmian roślin tego samego gatunku lub gatunków ściśle spokrewnionych.

[…]”.

4 Artykuł 26 tego rozporządzenia, zatytułowany „Warunki, jakie muszą spełniać zgłoszenia”, przewiduje w ust. 1 lit. d) i w ust. 3:

„1. Zgłoszenie unijnego znaku towarowego zawiera:

[…]

d) przedstawienie znaku towarowego.

[…]

3. Zgłoszenie unijnego znaku towarowego musi spełniać warunki ustanowione w rozporządzeniu wykonawczym określonym w art. 162 ust. 1 […]”.

Rozporządzenie (UE) 2017/1001

5 Rozporządzenie nr 207/2009 zostało uchylone i zastąpione ze skutkiem od dnia 1 października 2017 r. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1).

6 Artykuł 31 rozporządzenia 2017/1001, zatytułowany „Warunki, jakie muszą spełniać zgłoszenia”, stanowi w ust. 1 lit. d):

„1. Zgłoszenie unijnego znaku towarowego zawiera:

[…]

d) przedstawienie znaku, które jest zgodne z wymogami określonymi w art. 4 lit. b).

[…]

3. Oprócz wymogów, o których mowa w ust. 1 i 2, zgłoszenie unijnego znaku towarowego musi spełniać wymogi formalne określone w niniejszym rozporządzeniu i w aktach wykonawczych przyjętych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Jeżeli wymogi te przewidują, że znak towarowy ma być przedstawiony w formie elektronicznej, formaty i maksymalną wielkość pliku elektronicznego określa dyrektor wykonawczy”.

7 Artykuł 41 rozporządzenia 2017/1001, zatytułowany „Badanie warunków zgłoszenia”, stanowi w ust. 1, 2 i 4:

„1. [EUIPO] bada, czy:

[…]

b) zgłoszenie unijnego znaku towarowego jest zgodne z warunkami i wymogami, o których mowa w art. 31 ust. 3;

[…]

2. W przypadku gdy zgłoszenie unijnego znaku towarowego nie spełnia warunków określonych w ust. 1, [EUIPO] wzywa zgłaszającego do usunięcia braków lub dotrzymania warunków płatności w terminie dwóch miesięcy od otrzymania zawiadomienia.

[…]

4. Jeżeli braki stwierdzone zgodnie z ust. 1 lit. b) nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie, [EUIPO] odrzuca zgłoszenie.

8 Artykuł 71 tego rozporządzenia, zatytułowany „Decyzje w sprawie odwołań”, stanowi:

„1. Po rozpatrzeniu odwołania co do istoty izba odwoławcza podejmuje decyzję w sprawie odwołania. Izba odwoławcza może albo skorzystać z uprawnień w granicach kompetencji posiadanych przez instancję, która podjęła zaskarżoną decyzję, albo przekazać sprawę do wspomnianej instancji w celu dalszego postępowania.

2. Jeżeli izba odwoławcza przekazuje sprawę do dalszego postępowania do instancji, która podjęła zaskarżoną decyzję, instancja ta jest związana rozstrzygnięciem sprawy co istoty przez izbę odwoławczą, jeżeli stan faktyczny jest ten sam.

3. Decyzje izby odwoławczej stają się skuteczne dopiero z dniem upływu terminu określonego w art. 72 ust. 5 lub – jeżeli w tym terminie została wniesiona skarga do Sądu – z dniem odrzucenia takiej skargi lub odwołania złożonego do Trybunału Sprawiedliwości od decyzji Sądu”.

9 Zgodnie z art. 72 wspomnianego rozporządzenia, zatytułowanym „Skargi do Trybunału Sprawiedliwości”:

„1. Na decyzje izb odwoławczych w sprawie odwołań mogą być wnoszone skargi do Sądu.

2. Skarga może być wniesiona na podstawie braku właściwości, naruszenia istotnego wymogu proceduralnego, naruszenia TFUE, niniejszego rozporządzenia lub każdego przepisu prawnego dotyczącego ich stosowania lub nadużycia władzy.

3. Sąd jest właściwy do uchylenia lub zmiany zaskarżonej decyzji.

4. Skargę może wnieść każda strona uczestnicząca w postępowaniu przed izbą odwoławczą, dla której decyzja ma niekorzystny skutek.

5. Skargę wnosi się do Sądu w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia decyzji izby odwoławczej.

6. [EUIPO] podejmuje niezbędne środki w celu zapewnienia zgodności z wyrokiem Sądu lub, w przypadku odwołania od wyroku Sądu, z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości”.

10 Artykuł 94 wspomnianego rozporządzenia, zatytułowany „Decyzje i informacje [EUIPO]”, przewiduje:

„1. Decyzje [EUIPO] zawierają uzasadnienie. Decyzje wydawane są wyłącznie w oparciu o przyczyny lub dowody, co do których zainteresowane strony miały możliwość przedstawiania swojego stanowiska […].

[…]”.

11 Artykuł 95 rozporządzenia 2017/1001, zatytułowany „Badanie przez [EUIPO] stanu faktycznego z urzędu”, stanowi:

„1. W trakcie postępowania [OHIM] bada stan faktyczny z urzędu; […]

[…]”.

12 Artykuł 159 tego rozporządzenia, zatytułowany „Kompetencje”, przewiduje:

„Kompetencje w zakresie podejmowania decyzji w związku z procedurami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu mają:

a) eksperci;

b) wydziały sprzeciwów;

c) departament odpowiedzialny za prowadzenie rejestru;

d) wydziały unieważnień;

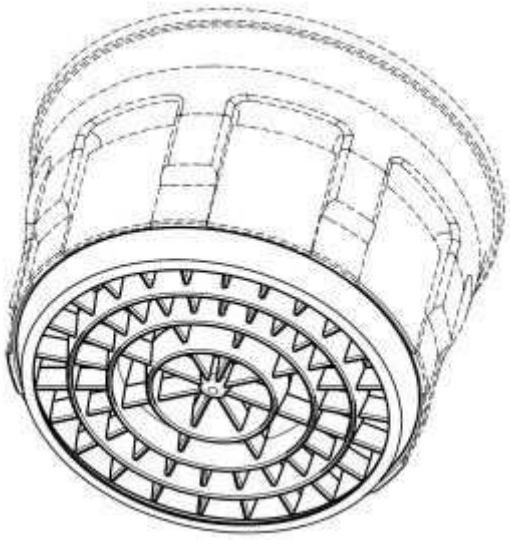
e) izby odwoławcze;

f) inne jednostki lub osoby wyznaczone w tym celu przez dyrektora wykonawczego”.

Okoliczności powstania sporu

13 Okoliczności leżące u podstaw sporu przedstawiono w pkt 2–11 zaskarżonego wyroku, a na potrzeby niniejszego postępowania można je streścić następująco.

14 W dniu 1 września 2016 r. Neoperl AG dokonał w EUIPO zgłoszenia unijnego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia nr 207/2009 dla następującego oznaczenia:



15 W zgłoszeniu do rejestracji rozpatrywane oznaczenie zakwalifikowano jako „dotykowy znak pozycyjny” i opisano w następujący sposób:

„Znak towarowy jest dotykowym znakiem pozycyjnym. Przedmiotem wniosku o ochronę jest konstrukcja umieszczona na końcówce cylindrycznego wstawianego elementu sanitarnego przeznaczonego do odprowadzania wody, skierowana na zewnątrz i wystająca z nieelastycznej

podstawy, która to konstrukcja jest wykonana z okrągłych i koncentrycznych elastycznych listewek o wysokości kilku milimetrów umieszczonych na całej powierzchni końcówki, przy czym elastyczne listewki są odkształcalne przez naciśnięcie palcem na podstawę i równolegle do podstawy. Nie wnosi się o ochronę dla pozostałej części obrysu wstawianego elementu, która w przedstawieniu została wykropkowana".

16 Towary objęte zgłoszeniem należą do klasy 11 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają następującemu opisowi: „Wstawiane elementy sanitarne, w tym regulatory i formatory natrysku".

17 Wspomniane zgłoszenie do rejestracji wywołało zastrzeżenia ze względu na formalne podstawy odmowy rejestracji określone w art. 26 ust. 1 lit. d) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 31 ust. 1 lit. d) rozporządzenia 2017/1001] w związku z zasadą 9 ust. 3 lit. a) rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1995, L 303, s. 1) (obecnie art. 41 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001), ponieważ „generalnie znaki dotykowe […] nie są akceptowane przez [EUIPO]". W związku z tym Neoperl zasugerowano zmianę kwalifikacji zgłoszonego znaku na znak towarowy pozycyjny.

18 Pismem z dnia 22 grudnia 2016 r. Neoperl odmówił dokonania zmiany kwalifikacji zgłoszonego znaku towarowego i potwierdził w tym względzie zamiar zachowania kwalifikacji jako „dotykowego znaku pozycyjnego" oraz towarzyszącego mu opisu, zawartego w pkt 15 niniejszego wyroku.

19 Decyzją z dnia 11 października 2019 r. ekspertka odrzuciła to zgłoszenie do rejestracji na podstawie art. 41 ust. 4 rozporządzenia 2017/1001 w związku w szczególności z art. 4 i art. 31 ust. 3 tego rozporządzenia ze względów formalnych, ponieważ w istocie zgłoszenie w zakresie, w jakim dotyczyło rejestracji znaku dotykowego, nie było wystarczająco precyzyjne w rozumieniu tych przepisów.

20 W dniu 16 października 2019 r. Neoperl wniósł do EUIPO odwołanie od decyzji ekspertki.

21 Pismem sprawozdawcy z dnia 3 sierpnia 2020 r. Piąta Izba Odwoławcza EUIPO poinformowała Neoperl, że niezależnie od kwestii, czy zgłoszenie do rejestracji rozpatrywanego oznaczenia jako unijnego znaku towarowego spełnia wymogi art. 31 rozporządzenia 2017/1001, uznaje ona, że w tym przypadku istotne znaczenie ma bezwzględna podstawa odmowy rejestracji, o której mowa w art. 7 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia, i że zgłoszony znak towarowy jest pozbawiony charakteru odróżniającego w rozumieniu tego ostatniego przepisu.

22 W dniu 3 marca 2021 r. Neoperl przedstawił swoje uwagi do pisma z dnia 3 sierpnia 2020 r.

23 Sporną decyzją Izba Odwoławcza uznała, że oznaczenie zgłoszone do rejestracji jako unijny znak towarowy jest pozbawione charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001, i oddaliła odwołanie.

Postępowanie przed Sądem i zaskarżony wyrok

24 Pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 10 sierpnia 2021 r. Neoperl wniósł skargę o stwierdzenie nieważności spornej decyzji.

25 W uzasadnieniu skargi Neoperl podniósł dwa zarzuty. W zarzucie pierwszym, dotyczącym naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001, Neoperl podniósł w istocie, że Izba Odwoławcza nie uwzględniła w wystarczającym stopniu specyficznych właściwości zgłoszonego znaku towarowego. Neoperl wywiódł stąd, że wbrew temu, co uznała Izba Odwoławcza, rozpatrywane oznaczenie posiada charakter odróżniający.

26 W zarzucie drugim, dotyczącym naruszenia art. 95 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia 2017/1001, Neoperl podniósł w istocie, że choć Izba Odwoławcza uznała, iż wrażenie dotykowe, jakie wywołuje rozpatrywane oznaczenie, różni się jedynie nieznacznie od wrażenia wywoływanego przez tradycyjną konstrukcję nieelastyczną, to nie przedstawiła ona wystarczających dowodów na poparcie tego twierdzenia pomimo ciążącego na niej obowiązku rozpatrzenia takich okoliczności z urzędu w trakcie badania bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji.

27 W pkt 14–17 zaskarżonego wyroku Sąd przedstawił wstępne uwagi dotyczące przepisów mających zastosowanie w sporze.

28 Wskazawszy, że data dokonania zgłoszenia do rejestracji rozpatrywanego oznaczenia jako unijnego znaku towarowego, a mianowicie dzień 1 września 2016 r., jest rozstrzygająca dla określenia właściwego prawa materialnego w celu zbadania istnienia bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji, Sąd uznał, że spór podlega przepisom materialnym rozporządzenia nr 207/2009, a zatem, w stosownym przypadku, tym przepisom materialnym w brzmieniu wynikającym ze zmian wprowadzonych rozporządzeniem 2015/2424.

29 W tym względzie Sąd uściślił, iż art. 4 rozporządzenia 2015/2424 stanowi, że rozporządzenie to wchodzi w życie z dniem 23 marca 2016 r., lecz że niektóre przepisy rozporządzenia nr 207/2009, wśród których znajdują się art. 4 i art. 26 ust. 3 tego rozporządzenia, będą stosowane dopiero od dnia 1 października 2017 r.

30 Sąd uznał, że w konsekwencji w rozpatrywanym przypadku, jeśli chodzi o przepisy materialne, zastosowanie mają art. 4 i art. 26 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009, w brzmieniu obowiązującym przed zmianą dokonaną rozporządzeniem 2015/2424, oraz art. 7 rozporządzenia nr 207/2009. Dodał on jednak, że w odniesieniu do tego przepisu zastosowanie ratione temporis rozporządzenia nr 207/2009 nie prowadzi do odmiennego rezultatu na potrzeby rozpoznania wniesionej do niego skargi, ponieważ zmiany wprowadzone rozporządzeniem 2015/2424 nie dotyczą przepisów art. 7 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia nr 207/2009, które jako jedyne mają znaczenie w niniejszym przypadku. Sąd uznał, że tym samym w rozpatrywanym przypadku, gdy chodzi o przepisy materialne, odniesienia poczynione przez Izbę Odwoławczą w spornej decyzji oraz przez Neoperl w skardze do art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001 należy uznać w rzeczywistości za odniesienia dotyczące art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, skoro te dwa ostatnie przepisy mają identyczną treść.

31 Wreszcie Sąd wyjaśnił, że ponieważ przepisy proceduralne uznaje się na ogół za mające zastosowanie w chwili ich wejścia w życie, spór podlega przepisom proceduralnym ustanowionym w rozporządzeniu 2017/1001, jako że obowiązywało ono w momencie wydania spornej decyzji.

32 W ramach oceny skargi Sąd rozpoczął od przypomnienia w istocie w pkt 20–22 zaskarżonego wyroku, że ekspertka odrzuciła zgłoszenie do rejestracji rozpatrywanego oznaczenia jako unijnego znaku towarowego na podstawie art. 41 ust. 4 rozporządzenia 2017/1001 i że Izba Odwoławcza postanowiła zbadać wyłącznie bezwzględną podstawę odmowy rejestracji przewidzianą w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, wskazując, że nie ma znaczenia kwestia, czy rozpatrywane oznaczenie powinno być ponadto przedmiotem odmowy rejestracji zgodnie z art. 41 ust. 4 rozporządzenia 2017/1001 w związku z art. 4 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie, po zmianie, art. 4 rozporządzenia 2017/1001), czy też zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, ponieważ wystarczyło, by podstawa odmowy, o której mowa w tym art. 7 ust. 1, stała na przeszkodzie tej rejestracji.

33 W pierwszej kolejności Sąd, ze względów wskazanych w pkt 20–49 zaskarżonego wyroku, podniósł z urzędu zarzut dotyczący naruszenia zakresu stosowania prawa.

34 W tym względzie Sąd najpierw przypomniał w pkt 24 zaskarżonego wyroku, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału, o ile niektóre zarzuty mogą, a wręcz powinny zostać podniesione z urzędu, o tyle zarzut dotyczący materialnej zgodności z prawem spornej decyzji może być zbadany przez sąd Unii tylko wtedy, gdy zostanie podniesiony przez stronę skarżącą, quod non w rozpatrywanym przypadku. Sąd dodał w pkt 25 zaskarżonego wyroku, że zgodnie z tym orzecznictwem, chociaż sąd Unii jest zobowiązany orzekać wyłącznie w przedmiocie żądań stron, do których należy wyznaczenie granic sporu, to nie może być on związany wyłącznie argumentami przedstawionymi przez strony na poparcie ich żądań, gdyż w przeciwnym razie byłby w danym wypadku zmuszony oprzeć swoje rozstrzygnięcie na błędnych względach prawnych. W pkt 26 zaskarżonego wyroku Sąd wywiódł z tego możliwość, a w stosownym przypadku obowiązek podniesienia przez sąd Unii z urzędu pewnych zarzutów dotyczących niezgodności z prawem materialnym. W pkt 27 zaskarżonego wyroku Sąd, uznając, że zarzut dotyczący zakresu stosowania aktu prawnego jest zarzutem opartym na normie porządku publicznego, stwierdził, że powinien zbadać go z urzędu. Sąd podkreślił bowiem, że naruszyłby powagę urzędu sędziego orzekającego o zgodności z prawem, gdyby zaniechał stwierdzenia, nawet w sytuacji niepodważania tej kwestii przez strony, że sporna decyzja została wydana na podstawie normy, która nie mogła znaleźć zastosowania w rozpatrywanym przypadku, i gdyby w wyniku tego wydał orzeczenie w przedmiocie zawisłego przed nim sporu, sam stosując tę normę.

35 Następnie Sąd w sposób dorozumiany stwierdził w pkt 38 zaskarżonego wyroku, że Izba Odwoławcza naruszyła zakres stosowania art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, jako że uznał, iż Izba ta przed dokonaniem badania na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia błędnie pominęła badanie, czy oznaczenie, o którego rejestrację w charakterze unijnego znaku towarowego wniesiono, spełnia przesłanki określone w art. 4 wspomnianego rozporządzenia, w tym przesłankę możliwości przedstawienia w formie graficznej, i czy w konsekwencji należy odmówić rejestracji zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. a) wspomnianego rozporządzenia. Ponieważ na mocy art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 nie są rejestrowane „znaki towarowe”, które są pozbawione jakiegokolwiek charakteru odróżniającego, Sąd stwierdził w pkt 36 zaskarżonego wyroku, że charakter odróżniający oznaczenia może być oceniany do celów jego rejestracji jako unijnego znaku towarowego dopiero po stwierdzeniu, że stanowi ono znak towarowy w rozumieniu art. 4 tego rozporządzenia, to znaczy od momentu stwierdzenia, że może być ono przedstawione w formie graficznej.

36 W drugiej kolejności Sąd zbadał w pkt 50–61 zaskarżonego wyroku, czy w niniejszej sprawie rozpatrywane oznaczenie spełnia przesłanki określone w art. 4 rozporządzenia nr 207/2009, a w konsekwencji, czy bezwzględna podstawa odmowy rejestracji wskazana w art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 może mieć zastosowanie.

37 W tym względzie Sąd uznał w pkt 57 zaskarżonego wyroku, że wrażenie dotykowe, jakie wywołuje rozpatrywane oznaczenie, nie wynika w sposób precyzyjny i kompletny z przedstawienia graficznego samego w sobie tego oznaczenia, lecz co najwyżej z załączonego do niego opisu. A zatem zdaniem Sądu opis ten nie tylko nie przyczyniał się do sprecyzowania przedmiotu i zakresu ochrony żądanej na podstawie prawa znaków towarowych w rozumieniu orzecznictwa Trybunału, lecz – przeciwnie – mógł budzić wątpliwości co do przedmiotu i zakresu tego przedstawienia graficznego, jako że zmierzał on do rozszerzenia przedmiotu żądanej ochrony. W konsekwencji w pkt 58 zaskarżonego wyroku Sąd stwierdził, że rozpatrywane oznaczenie nie spełnia przesłanek określonych w art. 4 rozporządzenia nr 207/2009 i że jego rejestracji stoi na przeszkodzie bezwzględna podstawa odmowy rejestracji, o której mowa w art. 7 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia.

38 W pkt 60 zaskarżonego wyroku Sąd wywiódł z tego, że art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 nie mógł mieć zastosowania do oceny zgłoszenia do rejestracji rozpatrywanego oznaczenia jako unijnego znaku towarowego i że w konsekwencji Izba Odwoławcza nie mogła zgodnie z prawem zastosować tego przepisu w celu wydania spornej decyzji.

39 Zaskarżonym wyrokiem Sąd stwierdził nieważność spornej decyzji.

Postępowanie przed Trybunałem i żądania stron w postępowaniu odwoławczym

40 Pismem złożonym w tym samym dniu co rozpatrywane odwołanie EUIPO wniosło, na podstawie art. 170a § 1 regulaminu postępowania przed Trybunałem, o przyjęcie odwołania do rozpoznania, zgodnie z art. 58a akapit trzeci statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

41 Postanowieniem z dnia 11 lipca 2023 r., EUIPO/Neoperl (C-93/23 P, EU:C:2023:601), odwołanie zostało przyjęte do rozpoznania.

42 EUIPO wnosi do Trybunału o:

– uchylenie zaskarżonego wyroku;

– oddalenie skargi na sporną decyzję; oraz

– obciążenie każdej ze stron własnymi kosztami.

43 Neoperl wnosi do Trybunału o:

– uwzględnienie odwołania w zakresie, w jakim zmierza ono do uchylenia zaskarżonego wyroku, i jego oddalenie w pozostałym zakresie;

– uchylenie zaskarżonego wyroku ze względu na nieuwzględnienie podniesionego przez niego zarzutu dotyczącego naruszenia przez EUIPO art. 71 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001

w związku z art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 i art. 94 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001;

– przekazanie sprawy EUIPO do ponownego rozpoznania w celu zbadania po raz pierwszy przesłanek przewidzianych w art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 w związku z art. 4 tego rozporządzenia; i

– obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

W przedmiocie odwołania

44 Na poparcie odwołania EUIPO podnosi tylko jeden zarzut.

Argumentacja stron

45 Na poparcie odwołania EUIPO podnosi jedyny zarzut, dotyczący naruszenia art. 72 ust. 3 rozporządzenia 2017/1001. Ten jedyny zarzut dzieli się na dwie części.

46 W części pierwszej jedynego zarzutu EUIPO podnosi, że Sąd przekroczył granice swoich kompetencji określone w art. 72 ust. 3 rozporządzenia 2017/1001, badając z urzędu i wbrew żądaniom Neoperl możliwość zastosowania bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji ujętej w art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 w związku z art. 4 tego ostatniego rozporządzenia. W szczególności EUIPO uważa, że Sąd błędnie orzekł w pkt 47 zaskarżonego wyroku, iż kwestia, czy rozpatrywane oznaczenie spełnia przesłanki przewidziane w art. 4 rozporządzenia nr 207/2009, w tym przesłankę możliwości przedstawienia w formie graficznej, stanowi „kwestię wstępną", której rozstrzygnięcie jest niezbędne do zbadania zarzutów skargi dotyczących naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia i art. 95 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001.

47 W części drugiej tego zarzutu EUIPO podnosi, że Sąd przekroczył granice swoich kompetencji określone w art. 72 ust. 3 rozporządzenia 2017/1001, orzekając samodzielnie – zamiast Izby Odwoławczej – w przedmiocie materialnych przesłanek tej bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji ujętych w art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, które Izba Odwoławcza w spornej decyzji wyraźnie pozostawiła bez zbadania, uchylając i zmieniając faktycznie sporną decyzję w pkt 50–58 zaskarżonego wyroku, przy tym potwierdzając jednocześnie zasadność sentencji tej decyzji.

48 Poprzez tę niezgodną z prawem zmianę spornej decyzji Sąd przede wszystkim naruszył zdaniem EUIPO ustaloną przez prawodawcę Unii pierwotną kompetencję przysługującą Izbie Odwoławczej w zakresie rozpatrzenia wniesionego do niej odwołania. Następnie podważył on szczególne pierwotne uprawnienie Izby Odwoławczej do tego, by nie ograniczać się do kontroli decyzji eksperta (druga hipoteza art. 71 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia 2017/1001), lecz by również w stosownym wypadku skorzystać z kompetencji eksperta (pierwsza hipoteza art. 71 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia 2017/1001), obejmujące w szczególności możliwość przeprowadzenia pogłębionej lub pełniejszej analizy okoliczności faktycznych, które nie zostały jeszcze ocenione przez eksperta. Wreszcie Sąd naruszył ochronę prawną zagwarantowaną skarżącej w pierwszej instancji przez prawodawcę Unii.

49 W każdym razie zaskarżony wyrok jest obarczony „wewnętrzną niespójnością", która uniemożliwia EUIPO jego wykonanie. Ta niespójność wynika z faktu, że Sąd ani formalnie nie zmienił spornej decyzji, ani nie oddalił skargi, i to pomimo faktu, że zastępując podstawę prawną tej decyzji, potwierdził on właśnie zasadność jej sentencji.

50 W odpowiedzi na skargę Neoperl nie kwestionuje zasadności jedynego zarzutu podniesionego przez EUIPO, dotyczącego naruszenia przez Sąd art. 72 ust. 3 rozporządzenia 2017/1001. Podobnie jak EUIPO Neoperl uważa bowiem, że Sąd przekroczył granice swoich kompetencji określone w tym przepisie, uznając się za materialnie właściwy do samodzielnego przeprowadzenia po raz pierwszy badania na podstawie art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 w związku z art. 4 tego rozporządzenia oraz do orzekania co do istoty zamiast Izby Odwoławczej. Neoperl podziela również argumenty EUIPO dotyczące naruszenia ochrony prawnej zagwarantowanej przez prawodawcę Unii, uznając, że ustalenia Sądu zawarte w pkt 47–58 zaskarżonego wyroku naruszają jego prawa do bycia wysłuchanym. W konsekwencji zdaniem Neoperl należy uchylić zaskarżony wyrok i przekazać sprawę EUIPO do ponownego rozpoznania, aby samo przeprowadziło pełne badanie na podstawie art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 w związku z art. 4 tego rozporządzenia.

51 Natomiast, co się tyczy związku między art. 7 ust. 1 lit. a) i art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, Neoperl uważa, że Sąd słusznie stwierdził w istocie w zaskarżonym wyroku, iż przy badaniu tych bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji należy przestrzegać kolejności, wobec czego uprzednio należy zbadać przesłanki stosowania pierwszego przepisu.

52 W replice EUIPO kwestionuje argumentację Neoperl dotyczącą istnienia takiej kolejności badania bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji przewidzianych w art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, podnosząc w istocie, że z brzmienia, systematyki i celu tego przepisu nie można wywieść, iż badanie i zastosowanie podstawy odmowy rejestracji przewidzianej w lit. b) tego przepisu w sposób konieczny wiąże się z uprzednim rozpatrzeniem i zastosowaniem podstawy odmowy rejestracji przewidzianej w lit. a) wspomnianego przepisu.

53 W duplice Neoperl podkreśla, że o ile uważa, podobnie jak EUIPO, że zaskarżony wyrok narusza art. 72 ust. 3 rozporządzenia 2017/1001 i że w związku z tym należy go uchylić, o tyle uważa on, że stan postępowania nie pozwala na wydanie ostatecznego orzeczenia.

Ocena Trybunału

54 Na wstępie należy zauważyć, że zgłoszenie rozpatrywanego oznaczenia jako unijnego znaku towarowego zostało dokonane w dniu 1 września 2016 r. W konsekwencji spór podlega, po pierwsze, materialnoprawnym przepisom rozporządzenia nr 207/2009, a po drugie, przepisom o charakterze proceduralnym rozporządzenia 2017/1001 (zob. podobnie i analogicznie wyrok z dnia 20 czerwca 2024 r., EUIPO/Indo European Foods, C-801/21 P, EU:C:2024:528, pkt 50 i przytoczone tam orzecznictwo).

W przedmiocie części pierwszej zarzutu pierwszego

55 Na wstępie należy przypomnieć, że art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 wylicza w lit. a)–m) bezwzględne podstawy odmowy rejestracji oznaczenia jako unijnego znaku towarowego.

56 Nawet jeśli możliwe jest jednoczesne zastosowanie kilku z tych podstaw, bezwzględne podstawy odmowy rejestracji wyliczone w tym artykule są autonomiczne, ponieważ każda z tych podstaw jest niezależna od pozostałych i wymaga odrębnego zbadania (zob. analogicznie wyroki: z dnia 8 kwietnia 2003 r., Linde i in., od C-53/01 do C-55/01, EU:C:2003:206, pkt 67; z dnia 16 września 2015 r., Société des Produits Nestlé, C-215/14, EU:C:2015:604, pkt 46).

57 W niniejszym przypadku Sąd wywiódł z porównania art. 4 rozporządzenia nr 207/2009, który odnosi się do przesłanki graficznego przedstawienia rozpatrywanego oznaczenia, z art. 7 tego rozporządzenia, że należy dokonać rozróżnienia między określeniem „oznaczenie" a określeniem „znak towarowy". W konsekwencji w pkt 36 zaskarżonego wyroku Sąd, opierając się na pkt 46 wyroku z dnia 6 października 2021 r., M/S. Indeutsch International/EUIPO – 135 Kirkstall (Przedstawienie szewronów pomiędzy dwiema równoległymi liniami) (T-124/20, EU:T:2021:668), orzekł, że charakter odróżniający oznaczenia może być oceniany do celów jego rejestracji jako unijnego znaku towarowego dopiero po stwierdzeniu, że stanowi ono znak towarowy w rozumieniu wspomnianego art. 4, to znaczy od momentu stwierdzenia, że może być ono przedstawione w formie graficznej.

58 Jest prawdą, że w art. 4 rozporządzenia nr 207/2009 i w art. 7 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia posłużono się określeniem „oznaczenia", podczas gdy w pozostałych przepisach tego art. 7 ust. 1 posłużono się albo tym określeniem, albo określeniem „znaki towarowe".

59 Jednakże gdyby prawodawca Unii chciał za pomocą tego rozróżnienia terminologicznego ustanowić w ramach art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 kolejność badania, dając pierwszeństwo podstawie odmowy rejestracji, o której mowa w lit. a) tego przepisu, użyłby systematycznie określenia „znak towarowy" w odniesieniu do wszystkich pozostałych podstaw odmowy rejestracji przewidzianych w lit. b)–m) tego przepisu. Tak zaś nie jest, ponieważ art. 7 ust. 1 lit. e) tego rozporządzenia odnosi się do „oznaczenia". Te dwa określenia należy zatem uznać za używane zamiennie w owym art. 7 ust. 1, wobec czego ich alternatywne użycie w lit. a) i b) tego przepisu nie może odzwierciedlać woli prawodawcy Unii, aby przyznać pierwszeństwo zastosowaniu podstawy odmowy rejestracji, o której mowa w lit. a), względem zastosowania innych bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji, w tym w szczególności podstawy wymienionej we wspomnianej lit. b).

60 Ponadto należy zauważyć, że z żadnego innego elementu treści art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 nie wynika, iż przy badaniu bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji przewidzianych w lit. a)–m) tego przepisu należy przestrzegać jakiejkolwiek kolejności.

61 W rezultacie w ramach rozpatrywania zgłoszenia do rejestracji izba odwoławcza może uznać w niektórych przypadkach za bardziej odpowiednie przeanalizowanie w pierwszej kolejności podstawy odmowy rejestracji przewidzianej w art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, a w innych przypadkach podstawy odmowy rejestracji przewidzianej w art. 7 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia, przy czym taki wybór nie powoduje, że decyzja podjęta przez ową izbę po przeprowadzeniu tego badania zostaje obarczona naruszeniem prawa.

62 W szczególności, jeżeli oznaczenie nie może zostać przedstawione w formie graficznej w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 w związku z art. 4 tego rozporządzenia, nie jest konieczne badanie na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) wspomnianego rozporządzenia, czy oznaczenie to ma charakter odróżniający. Niemniej jednak sytuacja

odwrotna jest równie prawidłowa, ponieważ w razie gdy oznaczenie nie posiada charakteru odróżniającego w rozumieniu tego ostatniego przepisu, nie ma potrzeby wypowiadania się co do tego, czy może być ono przedstawione w formie graficznej.

63 A zatem okoliczność, że w spornej decyzji Izba Odwoławcza nie zbadała przed bezwzględną podstawą odmowy rejestracji przewidzianą w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 podstawy odmowy rejestracji określonej w art. 7 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia, nie stanowi naruszenia zakresu stosowania aktu prawnego.

64 W konsekwencji w pkt 38 zaskarżonego wyroku Sąd naruszył prawo, zarzucając Izbie Odwoławczej, że ta nie zbadała w spornej decyzji, czy rozpatrywane oznaczenie może stanowić znak towarowy, i tym samym uznała, że takie badanie jest pozbawione znaczenia ze względu na to, iż oznaczenie to jest w każdym razie pozbawione charakteru odróżniającego. Sąd, orzekając w ten sposób, określił bowiem kolejność, której należy przestrzegać w ramach badania bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji przewidzianych w art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, a która to kolejność nie została jednak w żaden sposób przewidziana przez prawodawcę Unii.

65 Z powyższego wynika, że należy uwzględnić część pierwszą jedynego zarzutu.

W przedmiocie części drugiej jedynego zarzutu

66 Na wstępie należy zauważyć, że Sąd nie wskazał formalnie w zaskarżonym wyroku, iż skorzystał z kompetencji o charakterze reformatoryjnym na podstawie art. 72 ust. 3 rozporządzenia 2017/1001. W szczególności w sentencji zaskarżonego wyroku Sąd ograniczył się do stwierdzenia nieważności spornej decyzji.

67 Jednakże w pkt 50–58 zaskarżonego wyroku, w podtytule przedstawionym jako odnoszący się do zasadności zarzutu dotyczącego naruszenia zakresu stosowania aktu prawnego, Sąd sam orzekł w przedmiocie materialnych przesłanek bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji ujętej w art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 i stwierdził na podstawie tego przepisu – co do którego właśnie uznał, że zastosowanie rozpatrywanej podstawy odmowy rejestracji należy zbadać w pierwszej kolejności – że rozpatrywane oznaczenie nie spełnia przesłanek przewidzianych we wspomnianym przepisie. Sąd dokonał zatem w sposób dorozumiany, lecz niewątpliwy, zmiany spornej decyzji.

68 Oczywiście należy przypomnieć, iż zgodnie z art. 72 ust. 2 i 3 rozporządzenia 2017/1001 „Sąd jest właściwy do uchylenia lub zmiany zaskarżonej decyzji [izby odwoławczej EUIPO]”.

69 Jednakże przyznana w ten sposób Sądowi w art. 72 ust. 2 i 3 kompetencja o charakterze reformatoryjnym nie skutkuje przyznaniem temu sądowi właściwości do dokonania oceny, w przedmiocie której izba odwoławcza nie przedstawiła jeszcze stanowiska. Wykonanie wspomnianej kompetencji o charakterze reformatoryjnym ogranicza się bowiem zasadniczo do sytuacji, w których Sąd, po przeprowadzeniu kontroli oceny dokonanej przez izbę odwoławczą, jest w stanie określić na podstawie elementów stanu faktycznego i prawnego, jakie zostały ustalone, decyzję, jaką powinna była wydać izba odwoławcza (zob. podobnie wyroki: z dnia 5 lipca 2011 r., Edwin/OHIM, C-263/09 P, EU:C:2011:452, pkt 72; z dnia 26 września 2013 r., Centrotherm Systemtechnik/centrotherm Clean Solutions, C-609/11 P, EU:C:2013:592, pkt 48).

70 W niniejszym przypadku okoliczność, że Izba Odwoławcza nie zbadała bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji przewidzianej w art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, wykluczała, by Sąd mógł skontrolować dokonaną przez nią ocenę i by w konsekwencji mógł zmienić w tym względzie sporną decyzję. Owa zmiana spornej decyzji sprowadzała się bowiem do oceny przez Sąd po raz pierwszy okoliczności faktycznych lub dowodów, których nie zbadała Izba Odwoławcza.

71 Jak zauważył rzecznik generalny w pkt 98 i 99 opinii, takie wykonanie przez Sąd kompetencji o charakterze reformatoryjnym stanowi oczywiste naruszenie wiążących ram instytucjonalnych, w które wpisuje się kompetencja o charakterze reformatoryjnym w dziedzinie własności intelektualnej, ustanowiona w art. 72 ust. 3 rozporządzenia 2017/1001 i mająca na celu zapewnienie jednostkom poszanowania ich prawa do skutecznej ochrony sądowej w tej dziedzinie.

72 Z powyższego wynika, że należy również uwzględnić część drugą jedynego zarzutu.

73 W świetle wszystkich powyższych rozważań należy uwzględnić jedyny zarzut odwołania w całości i tym samym uchylić zaskarżony wyrok.

W przedmiocie skargi przed Sądem

74 Zgodnie z art. 61 akapit pierwszy statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Trybunał może, jeżeli uchyla orzeczenie Sądu, wydać orzeczenie ostateczne w sprawie, jeżeli stan postępowania na to pozwala, lub skierować sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd.

75 W niniejszym przypadku Trybunał uważa, że stan postępowania nie pozwala na wydanie orzeczenia, ponieważ Sąd nie zbadał żadnego z dwóch zarzutów podniesionych przed nim przez Neoperl, które to zarzuty wymagają dokonania oceny okoliczności faktycznych.

76 Wobec powyższego należy skierować sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd.

W przedmiocie kosztów

77 Jako że sprawa zostaje przekazana do ponownego rozpoznania przez Sąd, rozstrzygnięcie o kosztach postępowania w przedmiocie odwołania nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

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

1) **Wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 7 grudnia 2022 r., Neoperl/EUIPO (Przedstawienie cylindrycznej wbudowanej części sanitarnej) (T-487/21, EU:T:2022:780) zostaje uchylony.**

2) **Sprawa T-487/21 zostaje skierowana do ponownego rozpoznania przez Sąd Unii Europejskiej.**

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

Podpisy