Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (czwarta izba)

z dnia 7 października 2015 r.*

Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownych wspólnotowych znaków towarowych ΧΑΛΛΟΥΜΙ i HALLOUMI — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009

W sprawach połączonych T-292/14 i T-293/14

**Republika Cypryjska**, reprezentowana przez S. Malynicza, barrister, oraz V. Marsland, solicitor,

strona skarżąca,

przeciwko

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

strona pozwana,

mających za przedmiot dwie skargi na dwie decyzje Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 19 lutego 2014 r. (sprawy: R 1849/2013-4 i R 1503/2013-4), dotyczące zgłoszeń jako wspólnotowych znaków towarowych, odpowiednio, oznaczenia słownego ΧΑΛΛΟΥΜΙ i oznaczenia słownego HALLOUMI,

SĄD (czwarta izba),

w składzie: M. Prek (sprawozdawca), prezes, I. Labucka i V. Kreuschitz, sędziowie,

sekretarz: I. Dragan, administrator,

po zapoznaniu się ze skargami złożonymi w sekretariacie Sądu w dniu 28 kwietnia 2014 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 16 września 2014 r.,

mając na uwadze postanowienie z dnia 28 sierpnia 2014 r. dotyczące połączenia spraw T-292/14 i T-293/14 dla celów pisemnego etapu postępowania, ustnego etapu postępowania oraz dla celów wydania wyroku,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 20 maja 2015 r.,

wydaje następujący

* Język postępowania: angielski.

## Wyrok

### Okoliczności powstania sporu

1 W dniach 13 i 15 lutego 2013 r. skarżąca, Republika Cypryjska, dokonała w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) dwóch zgłoszeń 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 Znakami towarowymi, które zgłoszono do rejestracji, są oznaczenia słowne HALLOUMI i ΧΑΛΛΟΥΜΙ.

3 Towary, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klasy 29 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają następującemu opisowi: „Sery; mleko i przetwory mleczne".

4 W dniach 1 i 14 marca 2013 r. ekspert OHIM poinformował skarżącą, że uważa, iż sporne oznaczenia nie mogą zostać dopuszczone do rejestracji z powodu występowania bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji przewidzianych w art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009.

5 W pismach z dnia 26 kwietnia i 14 maja 2013 r. skarżąca przedstawiła swoje argumenty dotyczące stanowiska zajętego przez eksperta.

6 Decyzjami z dnia 21 i 24 lipca 2013 r. ekspert odrzucił zgłoszenia wspólnotowych znaków towarowych w oparciu o art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009.

7 W dniach 2 sierpnia i 20 września 2013 r. skarżąca wniosła do OHIM dwa odwołania od decyzji eksperta na podstawie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009.

8 Dwiema decyzjami z dnia 19 lutego 2014 r. (zwanymi dalej „zaskarżonymi decyzjami") Czwarta Izba Odwoławcza OHIM oddaliła te odwołania. Uznała ona, po pierwsze, że zgłoszone znaki towarowe opisywały towary, dla których zostały zgłoszone w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009, i po drugie, że znaki te były pozbawione charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) tego samego rozporządzenia.

9 W pierwszej kolejności Izba Odwoławcza podkreśliła, że zapisane wielkimi literami słowa „HALLOUMI" i „ΧΑΛΛΟΥΜΙ" oznaczają cypryjski gatunek sera i w związku z tym bezpośrednio opisują, przynajmniej z punktu widzenia odbiorców cypryjskich, rodzaj i pochodzenie geograficzne sera, mleka i przetworów mlecznych, dla których znaki miałyby zostać zarejestrowane. Izba Odwoławcza uznała również, że sposób postrzegania przez odbiorców anglojęzycznych, związany z faktem, iż internetowy słownik *Oxford English Dictionary* definiuje termin „halloumi" (zapisany alfabetem łacińskim) jako zgłoszony znak towarowy (nazwisko właściciela), jest pozbawiony znaczenia. Jeżeli chodzi o zapisane wielkimi literami słowo „ΧΑΛΛΟΥΜΙ", Izba Odwoławcza uznała, że przeciętny angielski konsument nie jest w stanie odczytać zapisu dokonanego alfabetem greckim. Po drugie, Izba Odwoławcza przypomniała, że rozporządzenie nr 207/2009 nie przewiduje rejestracji znaków certyfikujących, tak że znaki takie muszą zostać zgłoszone jako znaki indywidualne i mogą zostać zarejestrowane jedynie wtedy, gdy nie zachodzi żadna podstawa odmowy rejestracji w rozumieniu art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009. W kwestii tej Izba Odwoławcza podkreśliła, że odrzucenie zgłoszeń przez eksperta było uzasadnione opisowym charakterem zapisanych wielkimi literami słów „HALLOUMI" i „ΧΑΛΛΟΥΜΙ", a nie faktem, że skarżąca przeprowadzała przy użyciu tych słów certyfikację. Po trzecie, Izba Odwoławcza uznała, że fakt, iż oznaczenia INTEL INSIDE i FAIRTRADE były zarejestrowane jako wspólnotowe znaki towarowe i od tego momentu stanowiły przedmiot licencji dla celów zakomunikowania właściwości towarów i usług, nie mógł mieć w niniejszej sprawie

znaczenia. Po czwarte, Izba Odwoławcza uznała, że zgłoszone znaki towarowe, jako że opisywały właściwości towarów, dla których zostały zgłoszone, były oczywiście pozbawione charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.

## Żądania stron

10 W swej skardze skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonych decyzji;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

11 OHIM wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

## Co do prawa

12 Na poparcie swoich skarg skarżąca podnosi jeden tylko zarzut, dotyczący naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009. W pierwszej kolejności należy zatem zbadać ten jedyny zarzut w zakresie, w jakim dotyczy on naruszenia art. 7 ust. 1 lit. c).

13 Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 nie są rejestrowane znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub ze 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 stanowi ponadto, że jego ust. 1 stosuje się bez względu na fakt, że podstawy odmowy rejestracji istnieją tylko w części Unii Europejskiej.

14 Oznaczeniami i wskazówkami wymienionymi w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 są jedynie takie, które mogą służyć w ramach zwykłego użytku – z punktu widzenia docelowego kręgu odbiorców – do bezpośredniego albo domyślnego opisu jednej z podstawowych właściwości towaru lub usługi objętych zgłoszeniem [wyroki: z dnia 20 września 2001 r., Procter & Gamble/OHIM, C-383/99 P, Rec, EU:C:2001:461, pkt 39; z dnia 22 czerwca 2005 r., Metso Paper Automation/OHIM (PAPERLAB), T-19/04, Zb.Orz., EU:T:2005:247, pkt 24].

15 Z powyższego wynika, że aby oznaczenie zostało objęte zakazem przewidzianym przez ten przepis, musi ono mieć wystarczająco bezpośredni i konkretny związek z omawianymi towarami lub usługami, pozwalający zainteresowanym odbiorcom na natychmiastowe, bez głębszego zastanowienia, postrzeganie go jako opisu tych towarów lub usług lub jednej z ich właściwości [ww. w pkt 14 wyrok PAPERLAB, EU:T:2005:247, pkt 25; wyrok z dnia 30 listopada 2011 r., Hartmann/OHIM (Complete), T-123/10, EU:T:2011:706, pkt 21].

16 W związku z tym oceny charakteru opisowego oznaczenia należy dokonać wyłącznie, po pierwsze, w stosunku do danych towarów lub usług, oraz po drugie, w odniesieniu do sposobu postrzegania ich przez właściwy krąg odbiorców [wyroki: z dnia 16 marca 2006 r., Telefon & Buch/OHIM – Herold Business Data (WEISSE SEITEN), T-322/03, Zb.Orz., EU:T:2006:87, pkt 90; z dnia 15 stycznia 2015 r., MEM/OHIM (MONACO), T-197/13, Zb.Orz., EU:T:2015:16, pkt 50].

17 To w świetle tych zasad należy zbadać argumenty stron dotyczące oceny dokonanej przez Izbę Odwoławczą w zaskarżonych decyzjach.

18 Po pierwsze, jak wskazano w pkt 13 zaskarżonych decyzji, przedmiotowe towary skierowane są do ogółu odbiorców, czego skarżąca nota bene nie kwestionuje. Należy również przychylić się do podejścia Izby Odwoławczej – którego skarżąca de facto również nie kwestionuje – polegającego na odniesieniu analizy opisowego charakteru znaków towarowych, dla których dokonano zgłoszenia, do odbiorców cypryjskich.

19 Izba Odwoławcza słusznie dokonała bowiem oceny bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji na podstawie art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 jedynie w odniesieniu do odbiorców cypryjskich. Jak Izba Odwoławcza podkreśla w pkt 11 zaskarżonej decyzji w sprawie T-292/14, zapisane wielkimi literami słowo „ΧΑΛΛΟΥΜΙ" zostało wyrażone alfabetem greckim i ustalenia, czy może ono zostać zarejestrowane, można dokonać w odniesieniu do odbiorców cypryjskich, dla których alfabet grecki jest alfabetem standardowym. Podobnie jeżeli chodzi o zapisane wielkimi literami słowa „HALLOUMI" i „ΧΑΛΛΟΥΜΙ", skarżąca przyznaje, że oznaczają one cypryjski gatunek sera. Również ten powód jest wystarczający dla uzasadnienia, że dla oceny bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji w sprawie T-293/14 Izba Odwoławcza odniosła się jedynie do odbiorców cypryjskich.

20 Po drugie, Izba Odwoławcza uznała, że zapisane wielkimi literami słowa „HALLOUMI" i „ΧΑΛΛΟΥΜΙ" oznaczają cypryjski gatunek sera i w związku z tym z punktu widzenia odbiorców cypryjskich bezpośrednio opisują rodzaj i pochodzenie geograficzne sera, mleka i przetworów mlecznych, dla których znaki miałyby zostać zarejestrowane (pkt 14 zaskarżonych decyzji).

21 Należy zgodzić się z taką oceną. Została ona bowiem potwierdzona przez samą skarżącą w złożonych przez nią pismach. Skarżąca podkreśla, że zapisane wielkimi literami słowa „HALLOUMI" i „ΧΑΛΛΟΥΜΙ" wskazują na szczególny rodzaj sera eksportowanego z Cypru, produkowanego w określony sposób i mającego szczególne smak, teksturę i właściwości kulinarne.

22 Podobnie należy przypomnieć, że Sąd uznał już, iż zapisane wielkimi literami słowo „HALLOUMI" odnosi się do cypryjskiego szczególnego rodzaju sera i że słowo to ma charakter opisowy względem tego towaru [zob. podobnie wyrok z dnia 13 czerwca 2012 r., Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias/OHIM – Garmo (HELLIM), T-534/10, Zb.Orz., EU:T:2012:292, pkt 41, 55].

23 Na rozprawie skarżąca zakwestionowała taką wykładnię ww. w pkt 22 wyroku HELLIM (EU:T:2012:292), twierdząc, że w pkt 41 tego wyroku Sąd nie wypowiedział się w kwestii charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego HALLOUMI, lecz dokonał jedynie oceny greckiego słowa przetłumaczonego na język turecki, że ograniczył się do stwierdzenia, iż tłumaczeniem słowa „halloumi" na język turecki było słowo „hellim", i że konsumenci wiedzieli, iż te dwa słowa odnosiły się do tego samego towaru. Skarżąca podniosła również, że w pkt 52 ww. w pkt 22 wyroku HELLIM (EU:T:2012:292) Sąd uznał, iż wcześniejszy znak towarowy HALLOUMI miał charakter odróżniający.

24 Argumenty te należy oddalić jako bezskuteczne. Sąd zauważa bowiem, że skarżąca nie kwestionuje faktu, iż zapisane wielkimi literami słowo „HALLOUMI" ma charakter opisowy względem towaru, dla którego znak miałby zostać zarejestrowany, a mianowicie cypryjskiego szczególnego rodzaju sera, co zostało ponadto orzeczone w pkt 55 ww. w pkt 22 wyroku HELLIM (EU:T:2012:292).

25 Jednakże w odniesieniu do towarów lub usług, dla których znak został zgłoszony, należy przypomnieć, że oznaczenie mające charakter opisowy w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 jest – z zastrzeżeniem art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia – pozbawione wszelkiego charakteru odróżniającego w odniesieniu do tych towarów lub usług [zob. wyroki: z dnia 10 marca 2011 r., Agencja Wydawnicza Technopol/OHIM, C-51/10 P, Zb.Orz., EU:C:2011:139, pkt 33 i przytoczone tam

orzecznictwo; z dnia 11 maja 2005 r., Naipes Heraclio Fournier/OHIM – France Cartes (Miecz występujący w talii kart), od T-160/02 do T-162/02, Zb.Orz., EU:T:2005:167, pkt 59 i przytoczone tam orzecznictwo].

26 Skarżąca nie powołała się jednakże na art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 ani nie wykazała, że jej oznaczenie uzyskało charakter odróżniający w rozumieniu ww. przepisu w następstwie używania w odniesieniu do towarów lub usług, dla których występuje się o rejestrację.

27 Fakt iż w ww. w pkt 22 wyroku HELLIM (EU:T:2012:292) Sąd uznał, w odpowiedzi na zarzut prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd istniejącego pomiędzy znakami HALLOUMI i HELLIM, że charakter odróżniający wcześniejszego słownego wspólnotowego znaku wspólnego HALLOUMI był słaby – do czego zobowiązywało go nota bene orzecznictwo (zob. wyrok z dnia 24 maja 2012 r., Formula One Licensing/OHIM, C-196/11 P, Zb.Orz., EU:C:2012:314, pkt 47) – nie podważa oceny zawartej w poprzednim punkcie. Po pierwsze, Sąd zauważył bowiem w tym wyroku brak szczególnie odróżniającego charakteru znaku towarowego HALLOUMI oraz jego charakter opisowy (ww. w pkt 22 wyrok HELLIM, EU:T:2012:292, pkt 55). Stwierdzenie, że słowny wspólnotowy znak wspólny HALLOUMI ma słabo odróżniający charakter, jest zatem niewystarczające, by zaprzeczyć posiadaniu przez ten znak charakteru opisowego. Po drugie, w przywoływanym wyroku nie stwierdza się, że słaby charakter odróżniający został uzyskany w następstwie używania, zgodnie z wymogiem ustanowionym przez art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009.

28 W świetle powyższego należy przyznać, że stwierdzony przez Izbę Odwoławczą opisowy charakter oznaczenia HALLOUMI uważa się za ustalony, przynajmniej w odniesieniu do odbiorców cypryjskich. Z tych samych powodów ten sam wniosek może zostać sformułowany w odniesieniu do oznaczenia ΧΑΛΛΟΥΜΙ.

29 Wynika z tego, że Izba Odwoławcza nie popełniła błędu w ocenie, uznając, iż zgłoszone znaki towarowe nie mogą zostać dopuszczone do rejestracji z powodu ich opisowego – przynajmniej z punktu widzenia odbiorców cypryjskich – charakteru względem towarów, dla których znaki te zostały zgłoszone.

30 Skarżąca podnosi pięć zarzutów mających na celu podważenie tych ustaleń.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, w myśl którego rozporządzenie nr 207/2009 nie wyłącza ze swojego zakresu znaków certyfikujących

31 Skarżąca podnosi, że rozporządzenie nr 207/2009 pozwala na rejestrację znaków certyfikujących spełniających kryteria obowiązujące w stosunku do wspólnotowych znaków towarowych. Zarzuca ona Izbie Odwoławczej, iż ta nie wspomniała, że rozporządzenie nr 207/2009 nie zakazuje rejestracji jako zwykłych wspólnotowych znaków towarowych tychże znaków certyfikujących, które spełniają ogólne wymogi tego rozporządzenia.

32 OHIM twierdzi, że znaki certyfikujące mogą zostać zarejestrowane jako wspólnotowe znaki towarowe, jedynie jeżeli spełniają przesłanki określone przez art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009.

33 Po pierwsze, należy zauważyć, że w pkt 16 zaskarżonych decyzji Izba Odwoławcza podkreśliła, iż zgłoszenia znaku towarowego nie można odrzucić w oparciu o uzasadnienie, że znak ten był używany jako znak certyfikujący. Precyzuje ona jednak, że rozporządzenie nr 207/2009 nie przewiduje rejestracji znaków certyfikujących, które muszą zostać zgłoszone jako indywidualne znaki towarowe i mogą zostać zarejestrowane, jedynie jeżeli nie może zostać powołana żadna podstawa odmowy rejestracji w rozumieniu art. 7 ust. 1 owego rozporządzenia.

34 W ten sposób Izba Odwoławcza wyraźnie podkreśliła, że znaki certyfikujące mogą zostać zarejestrowane jako wspólnotowe znaki towarowe, pod warunkiem że nie występują żadne bezwzględne podstawy odmowy rejestracji w rozumieniu art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 uniemożliwiające rejestrację. Argument skarżącej, w myśl którego Izba Odwoławcza nie nadmieniła, iż rozporządzenie nr 207/2009 nie zabrania rejestracji znaków certyfikujących, może w każdym razie zostać jedynie oddalony.

35 Po drugie, OHIM słusznie podkreśla, że rozporządzenie nr 207/2009 nie przewiduje ochrony znaków certyfikujących. Przewiduje ono wyłącznie ochronę indywidualnych wspólnotowych znaków towarowych lub wspólnotowych znaków wspólnych.

36 W niniejszej sprawie skarżąca zgłosiła dwa indywidualne znaki towarowe i owe zgłoszenia indywidualnych znaków towarowych zostały zbadane w świetle kryteriów przewidzianych w rozporządzeniu nr 207/2009, włącznie z kryteriami wymienionymi w art. 7 ust. 1 owego rozporządzenia.

37 Wynika z tego, że zarzut pierwszy należy oddalić.

W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczącego stosowania błędnych kryteriów oceny opisowego charakteru zgłoszonych znaków towarowych

38 Skarżąca podnosi, że począwszy od 1992 r. jest ona właścicielem dwóch krajowych znaków certyfikujących, mianowicie znaków HALLOUMI i ΧΑΛΛΟΥΜΙ, i że od tego czasu konsumenci cypryjscy postrzegają przedmiotowe oznaczenia jako znaki certyfikujące gwarantujące poszanowanie szeregu konkretnych wymogów określonych w specyfikacji.

39 OHIM odpowiada na ten argument w ten sposób, że odrzucenie zgłoszenia przedmiotowych znaków towarowych opiera się na charakterze opisowym indywidualnych znaków towarowych, a nie na kryteriach związanych ze znakami certyfikującymi, i zauważa, że skarżąca sama przyznaje, iż zgłoszone znaki towarowe opisują rodzaj i pochodzenie towarów.

40 W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że skarżąca przyznaje, iż zgłoszone znaki towarowe były od zawsze postrzegane przez konsumentów cypryjskich oraz przez ogół konsumentów unijnych jako oznaczenie szczególnego rodzaju sera eksportowanego z Cypru, wyprodukowanego w pewien określony sposób oraz posiadającego szczególny smak, teksturę i właściwości kulinarne.

41 Podkreślając w pkt 14 zaskarżonych decyzji, że oznaczenia opisują bezpośrednio – przynajmniej z punktu widzenia odbiorców cypryjskich – rodzaj i pochodzenie geograficzne sera, Izba Odwoławcza nie popełniła więc żadnego błędu w ocenie.

42 Następnie, jak podkreśla OHIM, odmowa rejestracji zgłoszonych znaków towarowych jest oparta na opisowym charakterze indywidualnych znaków towarowych, a nie na kryteriach związanych ze znakami certyfikującymi.

43 Wynika z tego, że fakt, iż skarżąca jest właścicielem wskazanych znaków certyfikujących od 1992 r., nie ma wpływu na charakter opisowy przedmiotowych oznaczeń.

44 W tym kontekście należy zbadać argument skarżącej, w myśl którego co do istoty istnienie znaków certyfikujących począwszy od 1992 r. spowodowało – zgodnie z jej twierdzeniem – ewolucję postrzegania przedmiotowych oznaczeń przez konsumentów cypryjskich w sposób, który znacznie wykracza poza jego po prostu opisowy charakter w stosunku do odnośnych towarów. Skarżąca twierdzi, że konsumenci ci postrzegają od tego czasu owe oznaczenia jako gwarantujące poszanowanie szeregu konkretnych wymogów określonych w specyfikacji.

45 Argument ten jest bezskuteczny. Kryteria przywołane przez skarżącą i związane z pochodzeniem geograficznym towaru, jego charakterem i właściwościami są bowiem typowe dla znaków certyfikujących. Nie mogą one służyć wykazaniu, że cypryjski konsument nie postrzega przedmiotowych oznaczeń – stanowiących przedmiot zgłoszeń jako indywidualne znaki towarowe – jako opisowych względem odnośnych towarów.

46 I tak, nawet przy założeniu, że niektórzy konsumenci cypryjscy postrzegają od lat przedmiotowe oznaczenia jako znaki certyfikujące gwarantujące poszanowanie szeregu określonych wymogów prawnych, taki sposób postrzegania nie ma wpływu na charakter opisowy przedmiotowych znaków towarowych w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 z punktu widzenia tychże konsumentów, ani tym bardziej z punktu widzenia innych konsumentów, którzy nie dostrzegają powiązania ze znakiem certyfikującym.

47 W końcu skarżąca twierdzi, że podejście przyjęte przez Izbę Odwoławczą sprowadza się do przyjęcia, iż rejestrację wszelkich znaków certyfikujących należy – ze względu na ich charakter – wykluczyć. Jej zdaniem jedynie w sytuacji, w której znak jest wyłącznie banalną informacją wskazującą bezpośrednio i wyłącznie właściwości towarów i usług, nie może on zostać zarejestrowany jako wspólnotowy znak towarowy. Tytułem przykładu odwołuje się ona w szczególności do wyrażenia „100% wołowiny”.

48 Jak słusznie podkreśla OHIM, podejście skarżącej nie może zostać przyjęte, ponieważ odpowiada ono ścisłej definicji pojęcia charakteru opisowego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009.

49 Należy zauważyć, że kryteria, na których opiera się skarżąca, twierdząc, że przedmiotowe oznaczenia – w odróżnieniu od wyrażenia „100% wołowiny” – reprezentują sobą więcej aniżeli tylko banalną informację wskazującą bezpośrednio i wyłącznie właściwości towarów i usług, są kryteriami znaku certyfikującego, które są właśnie opisowe, ponieważ są związane z pochodzeniem geograficznym towaru, jego charakterem i właściwościami.

50 W związku z tym należy oddalić zarzut drugi.

W przedmiocie zarzutu trzeciego, dotyczącego braku interesu publicznego w pozostawieniu zgłoszonych znaków towarowych do swobodnego użytku

51 Skarżąca twierdzi, że brak jest interesu publicznego w pozostawieniu zgłoszonych znaków towarowych do swobodnego użytku przez osoby trzecie. Przypomina ona, że przesłanki odmowy rejestracji wymienione w art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 powinny być interpretowane w świetle interesu ogólnego, który leży u podstaw każdej z nich. W tej kwestii powołuje się ona na wyrok z dnia 4 maja 1999 r., Windsurfing Chiemsee (C-108/97 i C-109/97, Rec, EU:C:1999:230, pkt 29, 30), który w jej przekonaniu wyraźnie ustalił, że interes publiczny stanowi podstawę dla art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009. W związku z tym uważa ona, że Izba Odwoławcza powinna była zadać sobie pytanie, czy można rozsądnie twierdzić, iż osoby trzecie pragnęłyby używać znaku towarowego w przyszłości. Zauważa ona jednakże, że jedynym powodem, dla którego uczestnicy obrotu chcieliby używać zgłoszonych znaków towarowych bez poszanowania wymogów określonych w specyfikacji, byłoby wprowadzenie odbiorców w błąd. Zdaniem skarżącej nie istnieje więc interes publiczny polegający na tym, by uczestnicy obrotu mogli oznaczać swoje produkty w niewłaściwy sposób. Istnieje natomiast nadrzędny interes publiczny polegający na ochronie znaków certyfikujących. Dodaje ona, że rejestracja znaków certyfikujących nie doprowadzi do nadużyć ani też nie ułatwi rejestracji znaków o charakterze opisowym, ponieważ znaki te nie mają ani „stempla”, ani renomy znaków certyfikujących.

52 OHIM kontrargumentuje.

53 Należy przypomnieć, że pojęcie interesu ogólnego chronionego przez art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 wymaga, aby oznaczenia lub wskazówki mogące służyć w obrocie handlowym do określenia właściwości towarów lub usług, dla których wniesiono o rejestrację, mogły być swobodnie używane przez wszystkich. Przepis ten ma za zadanie nie dopuścić, by w wyniku ich rejestracji jako znaku towarowego takie oznaczenia lub wskazówki zostały zastrzeżone dla jednego tylko przedsiębiorstwa (wyroki: z dnia 23 października 2003 r., OHIM/Wrigley, C-191/01 P, Rec, EU:C:2003:579, pkt 31; z dnia 12 stycznia 2006 r., Deutsche SiSi-Werke/OHIM, C-173/04 P, Zb.Orz., EU:C:2006:20, pkt 62) i by dane przedsiębiorstwo zmonopolizowało posługiwanie się terminem mającym charakter opisowy, ze szkodą dla innych przedsiębiorstw, w tym dla jego konkurentów, dla których zakres dostępnego słownictwa do opisania ich własnych towarów uległby w ten sposób ograniczeniu [wyroki: z dnia 6 marca 2007 r., Golf USA/OHIM (GOLF USA), T-230/05, EU:T:2007:76, pkt 32; z dnia 30 kwietnia 2013 r., ABC-One/OHIM (SLIM BELLY), EU:T:2013:226, pkt 18].

54 W tym kontekście skarżąca podnosi, po pierwsze, że Izba Odwoławcza miała obowiązek zadania sobie pytania, czy istniał interes publiczny polegający na pozostawieniu zgłoszonych znaków towarowych do użytku przez osoby trzecie, czego Izba nie uczyniła. Po drugie, skarżąca twierdzi, że w niniejszej sprawie odpowiedź na to pytanie brzmi, iż taki interes publiczny w pozostawieniu zgłoszonych znaków towarowych do użytku przez osoby trzecie nie istnieje. Argumenty takie nie mogą zostać uwzględnione.

55 Z orzecznictwa przytoczonego w pkt 53 powyżej wynika bowiem, że interes ogólny tudzież interes publiczny w pozostawieniu znaków opisowych do użytku przez osoby trzecie stanowi przesłankę wstępną i jest domniemywany. Wynika z tego, że gdy zgłoszony znak towarowy ma charakter opisowy, wystarczy, by izba odwoławcza dokonała stwierdzenia tego charakteru opisowego, jednakże bez konieczności badania, czy – mimo charakteru opisowego tego znaku – istnieje de facto interes publiczny w pozostawieniu zgłoszonego znaku towarowego do swobodnego użytku dla osób trzecich. I tak, dla celów art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 należy zbadać jedynie, w oparciu o znaczenie nadawane badanemu oznaczeniu słownemu, czy dla właściwego kręgu odbiorców istnieje wystarczająco bezpośredni i konkretny związek między rozpatrywanym oznaczeniem a właściwościami kategorii towarów lub usług, dla których wniesiono o dokonanie rejestracji [wyroki: z dnia 3 grudnia 2003 r., Audi/OHMI (TDI), T-16/02, Rec, EU:T:2003:327, pkt 29; z dnia 23 października 2007 r., BORCO-Marken-Import Matthiesen/OHIM (Caipi), T-405/04, EU:T:2007:315, pkt 44]. W tym kontekście warto również przypomnieć, że stosowanie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 nie zależy od istnienia konkretnej, rzeczywistej i poważnej konieczności pozostawienia oznaczenia do swobodnego używania [zob. podobnie wyroki: z dnia 27 lutego 2002 r., Streamserve/OHIM (STREAMSERVE), T-106/00, Rec, EU:T:2002:43, pkt 39; z dnia 9 lutego 2010 r., PromoCell bioscience alive/OHIM (SupplementPack), T-113/09, EU:T:2010:34, pkt 27; z dnia 8 lipca 2010 r., Trautwein/OHIM (Wizerunek konia), T-386/08, EU:T:2010:296, pkt 45].

56 W niniejszej sprawie, jak zauważono w pkt 18–29 powyżej, istnienie bezpośredniego i konkretnego związku pomiędzy zgłoszonymi znakami towarowymi a właściwościami towarów, w odniesieniu do których wniesiono o dokonanie rejestracji, zostało dostatecznie ustalone w zaskarżonych decyzjach.

57 Ponadto skarżąca podnosi bezskutecznie, że uznanie istnienia interesu publicznego uzasadniającego utrzymanie zgłoszonych znaków towarowych jako przeznaczonych do swobodnego użytku sprowadzałoby się do pozwolenia uczestnikom obrotu na ich używanie bez poszanowania wymogów związanych ze statusem znaków certyfikujących i do wprowadzenia odbiorców w błąd.

58 Jak słusznie zauważa OHIM, względy dotyczące używania zgłoszonych znaków towarowych w przyszłości, względnie dotyczące ewentualnego ryzyka z tym związanego, nie są istotne z punktu widzenia oceny istnienia opisowego charakteru tychże znaków towarowych.

59 W końcu fakt, że instytuty prawa europejskiego wypowiedziały się za koniecznością ochrony znaków certyfikujących, nie ma wpływu na rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie. Należy bowiem przypomnieć, że zgodnie z orzecznictwem zgodność z prawem decyzji izb odwoławczych należy oceniać wyłącznie na podstawie rozporządzenia nr 207/2009, z uwzględnieniem jego wykładni dokonywanej przez sądy Unii (wyrok z dnia 15 września 2005 r., BioID/OHIM, C-37/03 P, Zb.Orz., EU:C:2005:547, pkt 47; ww. w pkt 53 wyrok Deutsche SiSi-Werke/OHIM, EU:C:2006:20, pkt 48; ww. w pkt 14 wyrok PAPERLAB, EU:T:2005:247, pkt 39). Istniejące uregulowanie wspólnotowego znaku towarowego nie przewiduje jednakże w precyzyjny sposób możliwości zarejestrowania znaku certyfikującego.

60 W świetle powyższego zarzut trzeci należy oddalić.

W przedmiocie zarzutu czwartego, dotyczącego rejestracji znaków certyfikujących jako wspólnotowych znaków towarowych

61 Skarżąca uważa, że Izba Odwoławcza wykazała się niespójnością działania, akceptując rejestrację – w charakterze zwykłych wspólnotowych znaków towarowych – znaków certyfikujących takich jak FREEDOM FOOD, ENERGY STAR, FAIRTRADE czy też UNDERWRITERS LABORATORIES. Skarżąca zarzuca Izbie Odwoławczej w istocie, że nie wyjaśniła ona powodu, dla którego podstawa odmowy rejestracji, niepowołana w przypadku wspomnianych powyżej znaków towarowych, została powołana w stosunku do zgłoszonych przez skarżącą znaków.

62 OHIM kontrargumentuje.

63 Jeżeli chodzi o wcześniejsze decyzje OHIM, wystarczy przypomnieć, że nawet jeśli zawarte we wcześniejszej decyzji podstawy faktyczne lub prawne mogą stanowić argument popierający zarzut naruszenia przepisu rozporządzenia nr 207/2009, to decyzje izb odwoławczych wydawane na podstawie tego rozporządzenia i dotyczące rejestracji oznaczenia jako wspólnotowego znaku towarowego stanowią decyzje związane i nie należą do zakresu wykonywania uprawnień dyskrecjonalnych. Stąd zgodność decyzji izb odwoławczych z prawem powinna być oceniana wyłącznie na podstawie tego rozporządzenia, zgodnie z jego wykładnią dokonaną przez sądy Unii, a nie na podstawie ich wcześniejszej praktyki decyzyjnej (ww. w pkt 59 wyrok BioID/OHIM, EU:C:2005:547, pkt 47; ww. w pkt 53 wyrok Deutsche SiSi-Werke/OHIM, EU:C:2006:20, pkt 48; ww. w pkt 14 wyrok PAPERLAB, EU:T:2005:247, pkt 39). W związku z tym oczywiste jest, że nie jest wykluczone, iż sąd Unii zgodzi się i powtórzy ten czy inny argument pochodzący z praktyki decyzyjnej OHIM.

64 Istnieją bowiem dwie hipotezy. Jeżeli izba odwoławcza, uznawszy we wcześniejszej sprawie zdolność rejestracyjną oznaczenia jako wspólnotowego znaku towarowego, dokonała prawidłowego zastosowania właściwych przepisów rozporządzenia nr 207/2009, a w późniejszej sprawie, porównywalnej z wcześniejszą, wydała odmienną decyzję, to sąd wspólnotowy stwierdza nieważność tej ostatniej decyzji z uwagi na naruszenie właściwych przepisów rozporządzenia nr 207/2009. W ramach tej pierwszej hipotezy zarzut oparty na naruszeniu zasady niedyskryminacji jest zatem bezskuteczny (ww. w pkt 55 wyrok STREAMSERVE, EU:T:2002:43, pkt 67).

65 Natomiast gdy izba odwoławcza, uznawszy we wcześniejszej sprawie zdolność rejestracyjną oznaczenia jako wspólnotowego znaku towarowego, naruszyła prawo i w późniejszej sprawie, porównywalnej z wcześniejszą, wydała decyzję odmienną, to na poparcie żądania o stwierdzenie nieważności tej ostatniej decyzji nie można skutecznie powołać się na tę pierwszą decyzję. Z orzecznictwa Trybunału wynika bowiem, że zasada równości traktowania może zostać powołana wyłącznie w ramach kontroli zgodności z prawem (wyroki: z dnia 13 lipca 1972 r., Besnard i in./Komisja, od 55/71 do 76/71, 86/71, 87/71 i 95/71, Rec, EU:C:1972:66, pkt 39; z dnia 28 września 1993 r., Magdalena Fernández/Komisja, T-90/92, Rec, EU:T:1993:78, pkt 38) i że nikt nie może powołać się na swoją korzyść na naruszenia prawa dokonane z korzyścią dla osoby trzeciej (wyrok z dnia 9 października 1984 r., Witte/Parlament,

188/83, Rec, EU:C:1984:309, pkt 15). W konsekwencji w ramach tej drugiej hipotezy zarzut oparty na naruszeniu zasady niedyskryminacji również nie ma znaczenia w sprawie (ww. w pkt 55 wyrok STREAMSERVE, EU:T:2002:43, pkt 67).

66 Jak wynika z analizy rozpatrywanego zarzutu dotyczącego naruszenia art. 7 ust. 1 lit. c), a w szczególności z pkt 13–29 powyżej, Izba Odwoławcza prawidłowo doszła do wniosku, że zgłoszone znaki towarowe nie mogą zostać zarejestrowane, ponieważ miały one charakter opisowy w stosunku do towarów, dla których zostały zgłoszone.

67 Zatem zarzut czwarty należy oddalić.

W przedmiocie zarzutu piątego, dotyczącego naruszenia ochrony krajowych znaków towarowych

68 Zdaniem skarżącej decyzje Izby Odwoławczej powodują osłabienie ochrony krajowych znaków towarowych. W kwestii tej podkreśla ona, że krajowe znaki towarowe, w tym znaki certyfikujące, mogą zostać powołane w ramach postępowania dotyczącego wspólnotowych znaków towarowych. Zaskarżone decyzje skutkują jej zdaniem tym, że owym znakom towarowym odmawia się posiadania charakteru odróżniającego, a w związku z tym – jakiejkolwiek ochrony na podstawie art. 8 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia nr 207/2009. W tym kontekście skarżąca odwołuje się do ww. w pkt 27 wyroku Formula One Licensing/OHIM (EU:C:2012:314, pkt 42–47), w którym Trybunał uznał, że by uniknąć naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, należy przyznać pewien stopień charakteru odróżniającego krajowemu znakowi towarowemu powoływanemu w uzasadnieniu sprzeciwu wobec rejestracji wspólnotowego znaku towarowego.

69 Jak zauważa OHIM – należy uznać, że argumenty skarżącej są pozbawione jakiegokolwiek znaczenia. Rozumowanie Izby Odwoławczej zostało bowiem przeprowadzone w ramach badania bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009, a nie w ramach procedury inter partes.

70 Fakt, że Izba Odwoławcza odmówiła rejestracji zgłoszonych znaków towarowych w charakterze wspólnotowych znaków towarowych z powodu występowania bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji, nie oznacza jednak, że ten organ OHIM odmówiłby przyznania tym samym oznaczeniom jakiegokolwiek charakteru odróżniającego w sytuacji, w której byłyby one wcześniej zarejestrowane jako krajowe znaki towarowe i zostały powołane w ramach postępowania w przedmiocie sprzeciwu. Jeżeli o to chodzi, ww. w pkt 27 wyrok Formula One Licensing/OHIM (EU:C:2012:314) dotyczy postępowania inter partes i w związku z tym jest całkowicie pozbawiony znaczenia w niniejszej sprawie.

71 Jak podkreśla OHIM, skarżąca nie wykazuje, jakoby w ramach postępowania zmierzającego do stwierdzenia występowania bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji Izba Odwoławcza zastosowała kryteria oceny, które mogłyby naruszać ochronę krajowych znaków certyfikujących.

72 W związku z powyższym zarzut piąty należy oddalić.

73 Z powyższego wynika, że argumenty skarżącej dotyczące naruszenia art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 należy uznać za bezzasadne.

74 Jeśli chodzi o kwestię naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, należy przypomnieć – jak wynika to również z brzmienia art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 – że dla odmowy rejestracji spornego oznaczenia w charakterze wspólnotowego znaku towarowego wystarczy, aby znalazła zastosowanie jedna z bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji (zob. ww. w pkt 16 wyrok WEISSE SEITEN, EU:T:2006:87, pkt 110 i przytoczone tam orzecznictwo).

75 W konsekwencji – jako że badanie argumentów skarżącej dotyczących naruszenia art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 wykazało, iż Izba Odwoławcza prawidłowo doszła do wniosku, że zgłoszone znaki towarowe miały charakter opisowy w stosunku do towarów, dla których miały zostać zarejestrowane, i że powód ten był sam w sobie wystarczający dla uzasadnienia odmowy rejestracji zgłoszonych znaków towarowych – nie jest w każdym razie konieczne badanie kwestii naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, na uzasadnienie którego skarżąca nota bene nie przedstawia żadnego konkretnego argumentu.

76 W związku z powyższym skargę należy oddalić.

**W przedmiocie kosztów**

77 Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postępowania przed Sądem kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, zgodnie z żądaniem OHIM należy obciążyć ją poniesionymi przez ten urząd kosztami.

Z powyższych względów

SĄD (czwarta izba)

orzeka, co następuje:

**1) Skarga zostaje oddalona.**

**2) Republika Cypryjska pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).**

Prek Labucka Kreuschitz

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 7 października 2015 r.

Podpisy