Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (czwarta izba)

z dnia 15 stycznia 2013 r.*

Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego ecoDoor — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009

W sprawie T-625/11

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, z siedzibą w Monachium (Niemcy), reprezentowana przez adwokata S. Biagoscha,

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 22 września 2011 r. (sprawa R 340/2011-1) dotyczącą rejestracji oznaczenia słownego ecoDoor jako wspólnotowego znaku towarowego,

SĄD (czwarta izba),

w składzie: I. Pelikánová (sprawozdawca), prezes, K. Jürimäe i M. van der Woude, sędziowie,

sekretarz: C. Kristensen, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 2 grudnia 2011 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 1 marca 2012 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 13 listopada 2012 r.,

wydaje następujący

* Język postępowania: niemiecki.

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 8 lipca 2010 r. skarżąca, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte 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 wystąpiono, to oznaczenie słowne ecoDoor.

3 Towarami, dla których wystąpiono o rejestrację, są maszyny i urządzenia należące do klas 7, 9 i 11 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, oraz części do tych maszyn i urządzeń.

4 Decyzją z dnia 22 grudnia 2010 r. ekspert odrzucił zgłoszenie dla następujących towarów:

— klasa 7: „elektryczne maszyny i urządzenia gospodarstwa domowego oraz kuchenne (ujęte w klasie 7), maszyny i urządzenia do przygotowania napojów i/lub potraw, pompy do nalewania schłodzonych napojów używane w połączeniu z urządzeniami do chłodzenia napojów; zmywarki; elektryczne maszyny i urządzenia do pielęgnacji bielizny i ubrań (ujęte w klasie 7), w tym pralki, suszarki wirówkowe”;

— klasa 9: „automaty z napojami i żywnością, automaty na monety”;

— klasa 11: „urządzenia do ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, w szczególności kuchenki, urządzenia do gotowania, pieczenia, tostowania, rozmrażania i podgrzewania, czajniki, urządzenia do chłodzenia, w szczególności lodówki, zamrażarki, lady chłodnicze, urządzenia do schładzania napojów, urządzenia do zamrażania, urządzenia do sporządzania sorbetów i urządzenia do sporządzania lodów; urządzenia do suszenia, między innymi suszarki, suszarki do bielizny”.

5 W ocenie eksperta zgłoszony znak towarowy ma w stosunku do towarów wymienionych w pkt 4 powyżej charakter opisowy w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 i jest pozbawiony charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.

6 Na podstawie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009 skarżąca odwołała się od decyzji eksperta do OHIM.

7 Decyzją z dnia 22 września 2011 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM oddaliła odwołanie. W pierwszej kolejności ustaliła ona, że właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów anglojęzycznych. W drugiej kolejności uznała, że wspomniany krąg odbiorców wyróżni w zgłoszonym znaku towarowym z jednej strony element „eco”, który będzie rozumiał jako „ekologiczny”, i z drugiej strony element „door” oznaczający „drzwi”. W konsekwencji zdaniem Izby Odwoławczej zgłoszony znak towarowy będzie postrzegany przez odbiorców jako oznaczający „ekologiczne drzwi” lub „drzwi, których budowa i sposób funkcjonowania są ekologiczne”. W trzeciej kolejności ponieważ towary wymienione w pkt 4 powyżej mogą zawierać drzwi i konsumować energię, Izba Odwoławcza stwierdziła, że zgłoszony znak towarowy dostarcza informacji na temat ich wydajności energetycznej i ich ekologicznego charakteru, a w rezultacie stanowi opis ich rodzaju, przeznaczenia i charakteru w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009. W czwartej kolejności z uwagi na to, że wyrażenie „ecodoor” stanowi odniesienie do faktu, iż oznaczone towary są wyposażone w ekologiczne drzwi, nie jest ono w ocenie Izby

Odwoławczej zdolne do odróżniania towarów skarżącej od towarów innych przedsiębiorstw i w konsekwencji pozbawione jest charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.

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 dwa zarzuty, z których pierwszy dotyczy naruszenia art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009, a drugi – naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.

11 Co się tyczy zarzutu pierwszego, skarżąca utrzymuje, że Izba Odwoławcza popełniła błąd, stwierdzając, że zgłoszony znak towarowy ma charakter opisowy w stosunku do towarów wymienionych w pkt 4 powyżej.

12 OHIM kwestionuje zasadność argumentów skarżącej.

13 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. Owe oznaczenia uznaje się za niezdolne do pełnienia podstawowej funkcji znaku towarowego, jaką jest wskazywanie pochodzenia towarów i usług (wyrok Trybunału z dnia 23 października 2003 r. w sprawie C-191/01 P OHIM przeciwko Wrigley, Rec. s. I-12447, pkt 29, 30).

14 Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 realizuje leżący w interesie ogółu cel polegający na tym, by oznaczenia lub wskazówki mogące służyć w obrocie do oznaczania właściwości towarów lub usług, dla których wystąpiono o rejestrację, mogły być swobodnie używane przez wszystkich. Przepis ten ma zatem za zadanie nie dopuścić, by takie oznaczenia lub wskazówki były zastrzeżone dla jednego tylko przedsiębiorstwa z powodu ich rejestracji jako znaku towarowego (zob. podobnie wyrok Trybunału z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie C-173/04 P Deutsche SiSi-Werke przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-551, pkt 62 i przytoczone tam orzecznictwo).

15 Z tej perspektywy oznaczenia i wskazówki, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009, to takie, które w zwykłym z punktu widzenia konsumenta użyciu mogą służyć oznaczaniu – bądź bezpośrednio, bądź przez przywołanie jednej z ich podstawowych właściwości – towaru lub usługi, dla których wystąpiono o rejestrację [wyrok Trybunału z dnia 20 września 2001 r. w sprawie C-383/99 P Procter & Gamble przeciwko OHIM, Rec. s. I-6251, pkt 39; wyrok Sądu z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie T-19/04 Metso Paper Automation przeciwko OHIM (PAPERLAB), Zb.Orz. s. II-2383, pkt 24].

16 Z powyższych rozważań wynika, że aby oznaczenie zostało objęte zakazem przewidzianym przez art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009, musi ono wykazywać wystarczająco bezpośredni i konkretny związek z rozpatrywanymi towarami lub usługami, który może pozwolić danemu kręgowi odbiorców natychmiast i bez głębszego zastanowienia dostrzec w nim opis tych towarów lub usług lub jednej z ich właściwości (ww. w pkt 15 wyrok w sprawie PAPERLAB, pkt 25).

17 A zatem opisowy charakter znaku towarowego należy oceniać z jednej strony poprzez odniesienie do towarów i usług, dla których wystąpiono o rejestrację oznaczenia, z drugiej zaś – z uwzględnieniem sposobu, w jaki postrzega go właściwy krąg odbiorców składający się z konsumentów danych towarów lub usług [wyrok Sądu z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie T-207/06 Europig przeciwko OHIM (EUROPIG), Zb.Orz. s. II-1961, pkt 30].

18 Na wstępie należy zauważyć, że znaczna część ustaleń faktycznych dokonanych przez Izbę Odwoławczą w zaskarżonej decyzji i przypomnianych w pkt 7 powyżej nie jest sporna. I tak skarżąca nie kwestionuje, po pierwsze, przyjętej przez Izbę Odwoławczą definicji właściwego kręgu odbiorców, po drugie, stwierdzenia, zgodnie z którym wspomniani odbiorcy będą wyróżniać w zgłoszonym znaku elementy „eco” i „door”, po trzecie, faktu, że wyraz „door” oznacza w języku angielskim „drzwi”, i po czwarte, stwierdzenia, że towary wymienione w pkt 4 powyżej mogą zawierać drzwi i konsumować energię.

19 Jako że powyższe ustalenia nie są ponadto błędne, w niniejszym przypadku należy rozstrzygnąć wyłącznie kwestie dotyczące sposobu, w jaki właściwy krąg odbiorców postrzega z jednej strony element „eco” i z drugiej strony zgłoszony znak towarowy jako całość, oraz tego, czy w świetle ustalonego sposobu postrzegania właściwego kręgu odbiorców zgłoszone oznaczenie ma w stosunku do towarów wymienionych w pkt 4 powyżej charakter opisowy, czy też nie.

20 Po pierwsze, w odniesieniu do sposobu postrzegania elementu „eco” skarżąca twierdzi, że właściwy krąg odbiorców nie będzie go kojarzył natychmiast z wyrażeniami „przyjazny dla środowiska” lub „ekonomiczny pod względem energetycznym”.

21 Tymczasem, jak wskazała Izba Odwoławcza, przedrostek „eco” stanowi powszechnie używany skrót od angielskiego słowa „ecological” oznaczającego „ekologiczny”. Odniesienie „eco” jest często używane w ramach sprzedaży dóbr i usług celem zwrócenia uwagi na ekologiczne pochodzenie towaru lub brak skutków dla środowiska przy jego używaniu [wyrok Sądu z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie T-328/11 Leifheit przeciwko OHIM (EcoPerfect), niepublikowany w Zbiorze, pkt 25, 45].

22 W tych okolicznościach Izba Odwoławcza prawidłowo stwierdziła, że element „eco” będzie postrzegany przez właściwy krąg odbiorców jako oznaczający „ekologiczny”.

23 Po drugie, skarżąca utrzymuje, że znaczenie zgłoszonego znaku towarowego rozpatrywanego jako całość jest nieokreślone.

24 Tymczasem wobec tego, że z jednej strony, jak wynika z pkt 20–22 powyżej, element „eco” będzie postrzegany jako oznaczający „ekologiczny”, a element „door”, z drugiej strony, będzie interpretowany jako odniesienie do „drzwi”, nie można nie zgodzić się z ustaleniem Izby Odwoławczej, że oznaczenie „ecodoor” będzie natychmiast rozumiane przez właściwy krąg odbiorców jako oznaczające „ekologiczne drzwi” lub „drzwi, których budowa i sposób funkcjonowania są ekologiczne”.

25 Po trzecie, co się tyczy opisowego charakteru zgłoszonego znaku towarowego, skarżąca twierdzi, że w następstwie ograniczenia wykazu towarów dokonanego przez nią w skardze wspomniany znak nie odnosi się już do części maszyn i urządzeń takich jak drzwi, a jedynie do maszyn i urządzeń jako takich. W tych okolicznościach zgłoszony znak towarowy nie stanowi opisu oznaczanych nim towarów, w tym towarów wymienionych w pkt 4 powyżej, a co najwyżej jednej z ich części.

26 W tym względzie oznaczenie, które stanowi opis właściwości części wbudowanej w dany towar, może być opisowe także dla samego tego towaru. Jest tak wówczas, gdy w odczuciu właściwego kręgu odbiorców cecha danej części opisywana przez oznaczenie może mieć istotny wpływ na podstawowe właściwości samego towaru. W takim bowiem wypadku właściwy krąg odbiorców będzie natychmiast i bez głębszego zastanowienia kojarzył cechę części opisywaną przez oznaczenie z podstawowymi właściwościami danego towaru.

27 W niniejszej sprawie z pkt 20–24 powyżej wynika, że zgłoszony znak towarowy będzie interpretowany przez właściwy krąg odbiorców jako oznaczający „ekologiczne drzwi" lub „drzwi, których budowa i sposób funkcjonowania są ekologiczne".

28 Jak wskazała Izba Odwoławcza w pkt 17 zaskarżonej decyzji, co nie zostało zakwestionowane przez skarżącą, towary wymienione w pkt 4 powyżej mogą zawierać drzwi. W tych okolicznościach zgłoszony znak towarowy może opisywać ekologiczne właściwości drzwi, w które wyposażony jest dany towar.

29 Jednocześnie, jak zostało stwierdzone w pkt 19 i 20 zaskarżonej decyzji, w przypadku towarów wymienionych w pkt 4 powyżej ekologiczne właściwości drzwi są istotne dla ekologicznego charakteru towaru, w który są one wbudowane.

30 Konsumenci zwracają bowiem coraz większą uwagę na ekologiczne właściwości towarów, w tym na ich wydajność energetyczną, a także na to, czy proces ich produkcji jest przyjazny dla środowiska (zob. podobnie ww. w pkt 21 wyrok w sprawie EcoPerfect, pkt 45). Odnosi się to w szczególności do towarów wymienionych w pkt 4 powyżej, zważywszy w szczególności na to, że konsumują one energię. W rezultacie, co przyznaje zresztą sama skarżąca, charakter ekologiczny stanowi podstawową właściwość tych towarów.

31 W tych okolicznościach Izba Odwoławcza mogła zasadnie stwierdzić, że w optyce właściwego kręgu odbiorców zgłoszony znak towarowy stanowi opis podstawowej właściwości towarów wymienionych w pkt 4 powyżej, a mianowicie ich ekologicznego charakteru, ponieważ opisuje ekologiczne właściwości drzwi, w które są one wyposażone.

32 Skarżąca utrzymuje również, że zgłoszony znak towarowy nie pozwala na ustalenie, do jakich konkretnie celów lub właściwości związanych ze środowiskiem znak ten się odnosi. W tym względzie istnieje bowiem kilka możliwości, jak na przykład przyjazna dla środowiska produkcja, wykorzystanie materiałów naturalnych, możliwość przyjaznego dla środowiska usuwania odpadów lub przyjazny dla środowiska sposób funkcjonowania.

33 W tym zakresie wystarczy stwierdzić, że wszystkie możliwości wymienione przez skarżącą wiążą się z faktem, że oznaczony zgłoszonym znakiem towarowym produkt ma charakter ekologiczny z powodu właściwości drzwi, w które jest wyposażony. W tych okolicznościach nieważne, jakiej dokładnie interpretacji zgłoszonego znaku towarowego dokona właściwy krąg odbiorców, ponieważ tak czy inaczej znak ten będzie postrzegany jako opisujący bezpośrednio podstawową właściwość danych towarów.

34 W świetle powyższych rozważań Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, że zgłoszony znak towarowy ma w stosunku do towarów wymienionych w pkt 4 powyżej charakter opisowy w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009.

35 W rezultacie zarzut pierwszy należy oddalić jako bezzasadny.

36 Ponadto z art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 wynika, że dla odmowy rejestracji oznaczenia jako wspólnotowego znaku towarowego wystarczy, by zastosowanie znalazła jedna z bezwzględnych podstaw odmowy wymieniona w tym przepisie [zob. podobnie wyrok Trybunału z dnia 19 września 2002 r.

w sprawie C-104/00 P DKV przeciwko OHIM, Rec. s. I-7561, pkt 29; wyrok Sądu z dnia 14 września 2004 r. w sprawie T-183/03 Applied Molecular Evolution przeciwko OHIM (APPLIED MOLECULAR EVOLUTION), Zb.Orz. s. II-3113, pkt 29]. W tych okolicznościach, zważywszy na stwierdzenie dokonane w pkt 34 powyżej, skargę należy oddalić w całości, bez potrzeby rozpoznania zarzutu drugiego, dotyczącego naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) wspomnianego rozporządzenia.

W przedmiocie kosztów

37 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postępowania przed Sądem 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 (czwarta izba)

orzeka, co następuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania.

Pelikánová Jürimäe Van der Woude

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 15 stycznia 2013 r.

Podpisy