Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (trzecia izba)

z dnia 3 lipca 2013 r.*

Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego NEO — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 — Zakres badania przeprowadzanego przez izbę odwoławczą — Badanie co do istoty zależne od dopuszczalności odwołania — Artykuł 59 i art. 64 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 — Obowiązek uzasadnienia — Artykuł 75 rozporządzenia nr 207/2009 — Badanie stanu faktycznego z urzędu — Artykuł 76 rozporządzenia nr 207/2009

W sprawie T-236/12

Airbus SAS, z siedzibą w Blagnac (Francja), reprezentowana przez adwokatów G. Würtenbergera i R. Kunzego,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez O. Mondéjara Ortuña, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 23 lutego 2012 r. (sprawa R 1387/2011-1), dotyczącą rejestracji oznaczenia słownego NEO jako wspólnotowego znaku towarowego,

SĄD (trzecia izba),

w składzie: O. Czúcz (sprawozdawca), prezes, I. Labucka i D. Gratsias, sędziowie,

sekretarz: T. Weiler, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 29 maja 2012 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 28 września 2012 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 12 marca 2013 r.,

wydaje następujący

* Język postępowania: angielski.

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 23 grudnia 2010 r. skarżąca, Airbus SAS, 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 Znakiem towarowym, dla którego wystąpiono o rejestrację, jest oznaczenie słowne NEO.

3 Towary i usługi, dla których wystąpiono o rejestrację, należą do klas 7, 12 i 39 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają dla każdej z tych klas następującemu opisowi:

— klasa 7: „silniki samolotowe; maszyny i obrabiarki, w szczególności do wytwarzania i naprawy silników dla aeronautyki; silniki, z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych; mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych); turbiny inne niż do pojazdów lądowych; pomocnicze zespoły energetyczne; części i złącza dla wyżej wymienionych towarów”;

— klasa 12: „pojazdy; urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie; samoloty; pojazdy kosmiczne; satelity; rakiety nośne; balony aerostatyczne; konstrukcje lotnicze; aparaty, urządzenia i sprzęt dla aeronautyki; napędy śmigłowe; wojskowe pojazdy transportowe, w szczególności drogą powietrzną; części i złącza dla wszystkich wyżej wymienionych towarów”;

— klasa 39: „usługi nawigacyjne; transport lotniczy; składowanie pojazdów lotniczych i części pojazdów lotniczych; usługi odzyskiwania i ponownego wykorzystywania pojazdów lotniczych i części pojazdów lotniczych; usługi certyfikowania i ponownego certyfikowania pojazdów; próby techniczne samolotów; usługi zarządzania przewozami lotniczymi; usługi bezpieczeństwa lotniczego; usługi w zakresie eksploatacji lotnisk; usługi zaopatrywania pojazdów w paliwo; usługi tankowania w powietrzu”.

4 Pismem z dnia 10 maja 2011 r. OHIM doręczył skarżącej decyzję, zgodnie z którą na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 zgłoszony znak towarowy nie został dopuszczony do rejestracji dla wskazanych w zgłoszeniu towarów należących do klas 7 i 12. Wyrażono jednak zgodę na jego rejestrację w odniesieniu do usług należących do klasy 39.

5 W dniu 6 lipca 2011 r. skarżąca wniosła do OHIM odwołanie od tej decyzji, wnosząc o jej uchylenie w całości.

6 Odwołanie to zostało oddalone przez Pierwszą Izbę Odwoławczą OHIM decyzją z dnia 23 lutego 2012 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”).

7 Tytułem wstępu Izba Odwoławcza zauważyła, że zgodnie z art. 64 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 była ona uprawniona do przeprowadzenia z urzędu badania zgłoszenia pod kątem wszystkich bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji określonych w art. 7 rozporządzenia nr 207/2009 i że nie jest w ogóle ograniczona rozumowaniem eksperta. Doszła ona do wniosku, że przysługiwało jej uprawnienie do ponownego podjęcia badania, jeżeli chodzi o usługi, w stosunku do których ekspert zezwolił na rejestrację.

8 Izba Odwoławcza rozpatrzyła najpierw odwołanie pod kątem art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009. W tym zakresie wskazała ona, że rozpatrywane w niniejszej sprawie towary i usługi są skierowane zarówno do ogółu odbiorców, jak i do odbiorców profesjonalnych. W jej ocenie, zważywszy na charakter danych towarów i usług, konsument wykazuje wysoki poziom uwagi. Uznała ona również, że odbiorcy profesjonalni z definicji cechują się wyższym poziomem uwagi.

9 Izba Odwoławcza stwierdziła następnie, że sporne oznaczenie składało się z przedrostka „neo", który oznacza „nowy" w co najmniej sześciu językach Unii Europejskiej: w angielskim, we francuskim, w niemieckim, w greckim, w hiszpańskim i w portugalskim. Okoliczność, że element słowny „neo" nigdy nie występuje w oderwaniu i że jest zawsze używany jako przedrostek, nie zmienia tego wniosku. W ocenie Izby Odwoławczej wyraz „neo", w odróżnieniu od innych przedrostków, ma bowiem jasne i konkretne znaczenie. Ponadto słowo „neo" istnieje odrębnie i oznacza „nowy" w grece nowożytnej. Izba Odwoławcza stwierdziła również, że w wyżej wymienionych językach właściwy konsument wywiedzie z samego słowa „neo", że odnosi się ono do czegoś nowego, nowoczesnego lub zgodnego z najnowszymi osiągnięciami technicznymi. W rezultacie omawiane oznaczenie ma po prostu charakter zachwalający i służy podkreśleniu pozytywnych cech towarów i usług oznaczonych zgłoszonym znakiem towarowym.

10 Izba Odwoławcza stwierdziła, że w odczuciu docelowego kręgu odbiorców oznaczenie NEO może służyć do wskazania podstawowej i pożądanej cechy towarów i usług, dla których wystąpiono o rejestrację. W tym względzie uznała ona, że okoliczność, iż towary lub usługi są nowe lub zostały zaktualizowane za pomocą najnowszych rozwiązań technologicznych, stanowi atrakcyjną cechę dla właściwych konsumentów – niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z odbiorcami wyspecjalizowanymi, czy też z ogółem odbiorców.

11 Następnie Izba Odwoławcza rozpatrzyła odwołanie pod kątem art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009. W tym zakresie wskazała ona, że słowo „neo" jest pojęciem rodzajowym i jest używane w różnych kontekstach jako określenie zachwalające lub promocyjne, odnoszące się do czegoś, co jest albo nowe, albo zgodne z najnowszymi osiągnięciami technicznymi. W jej ocenie właściwy konsument nie zostanie w żaden sposób odwiedziony od przyjęcia potocznego znaczenia rozpatrywanego słowa. W rezultacie w słowie „neo" nie można dopatrzeć się elementów, które wykraczając poza podstawowe znaczenie promocyjne lub zachwalające, pozwoliłoby właściwemu kręgowi odbiorców z łatwością i natychmiast zapamiętać to słowo jako odróżniający znak towarowy dla wskazanych towarów i usług. Izba Odwoławcza wywiodła z tego, że właściwy krąg odbiorców nie będzie postrzegał zgłoszonego znaku towarowego jako wskazania pochodzenia wszystkich oznaczonych nim towarów.

12 Wreszcie Izba Odwoławcza uznała, że podstawą stwierdzenia zdolności rejestrowej zgłoszonego znaku towarowego nie mogła być jedynie okoliczność, iż OHIM dopuścił już wcześniej oznaczenia, które skarżąca uważa za podobne.

13 Izba Odwoławcza doszła w rezultacie do wniosku, że zgłoszony znak towarowy jest pozbawiony jakiegokolwiek charakteru odróżniającego, pozwalającego na odróżnienie towarów i usług, dla których wystąpiono o rejestrację, w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, w związku z czym słusznie „ekspert odmówił rejestracji spornego znaku towarowego".

Żądania stron

14 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

15 OHIM wnosi do Sądu o:

— oddalenie w całości skargi o stwierdzenie nieważności;

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

16 Na poparcie skargi skarżąca podnosi cztery zarzuty, dotyczące, po pierwsze, naruszenia art. 64 ust. 1 i art. 59 rozporządzenia nr 207/2009, po drugie, naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, po trzecie, naruszenia art. 75 rozporządzenia nr 207/2009, i po czwarte, naruszenia art. 76 rozporządzenia nr 207/2009.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczącego naruszenia art. 64 ust. 1 i art. 59 rozporządzenia nr 207/2009

17 W zarzucie pierwszym skarżąca podnosi, że dokonując ponownego rozpatrzenia zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do usług należących do klasy 39, dla których znak ten został dopuszczony do rejestracji przez eksperta, Izba Odwoławcza naruszyła art. 64 ust. 1 i art. 59 rozporządzenia nr 207/2009.

18 OHIM nie zgadza się z argumentami skarżącej i podnosi, że Izba Odwoławcza zachowała się właściwie, w zgodzie z przepisami rozporządzenia nr 207/2009 i z orzecznictwem.

19 Należy stwierdzić, że niniejszy zarzut porusza kwestię, czy izba odwoławcza OHIM, rozpatrując odwołanie zgłaszającego znak towarowy od decyzji eksperta, jest uprawniona do rozpatrzenia zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego pod kątem bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji w odniesieniu do wszystkich towarów i usług wskazanych w tym zgłoszeniu, mimo że ekspert, odmawiając rejestracji danego znaku dla towarów, dopuścił go jednak do rejestracji w odniesieniu do usług, a wnoszący odwołanie wniósł do izby odwoławczej o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości.

20 W tym względzie Izba Odwoławcza uznała, że na podstawie art. 64 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 była ona uprawniona do ponownego rozpatrzenia zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego z urzędu, w stosunku do wszystkich towarów i usług w nim wskazanych, pod kątem bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji określonych w art. 7 rozporządzenia nr 207/2009, nawet jeżeli ekspert dopuścił już ten znak do rejestracji w odniesieniu do objętych tym zgłoszeniem usług.

21 Należy stwierdzić, że zgodnie z art. 64 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 po rozpatrzeniu odwołania co do istoty izba odwoławcza podejmuje decyzję w sprawie odwołania i może skorzystać z uprawnień w granicach kompetencji posiadanych przez instancję, która podjęła zaskarżoną decyzję. Z przepisu tego wynika, że izba odwoławcza, wskutek wniesionego do niej odwołania od decyzji eksperta o odmowie rejestracji, może dokonać ponownej i całkowitej oceny zgłoszenia do rejestracji pod względem merytorycznym, zarówno pod kątem okoliczności prawnych, jak i faktycznych, to znaczy w niniejszym przypadku rozstrzygnąć sama w przedmiocie zgłoszenia, odrzucając lub uwzględniając je i utrzymując w ten sposób zaskarżoną decyzję w mocy bądź ją uchylając (zob. analogicznie wyrok Trybunału z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie C-29/05 P OHIM przeciwko Kaul, Zb.Orz. s. I-2213, pkt 56, 57).

22 Owo uprawnienie do dokonania ponownej i całkowitej oceny pod względem merytorycznym zarówno pod kątem okoliczności prawnych, jak i faktycznych jest jednak uzależnione od dopuszczalności odwołania do izby odwoławczej (zob. analogicznie postanowienie Trybunału z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie C-349/10 P Claro przeciwko OHIM, niepublikowane w Zbiorze, pkt 44).

23 Tymczasem w tym zakresie art. 59 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 207/2009 wskazuje, że „[k]ażda strona w postępowaniu, dla której decyzja ma niekorzystny skutek, może wnieść odwołanie". Z przepisu tego wynika, że strony postępowania przed OHIM mogą zaskarżyć decyzję niższej instancji do izby odwoławczej tylko w zakresie, w jakim decyzja ta była dla nich niekorzystna. Jeżeli natomiast decyzja niższej instancji miała korzystny skutek dla jednej ze stron, strona ta nie ma legitymacji do wniesienia odwołania do izby odwoławczej [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie T-504/09 Völkl przeciwko OHIM - Marker Völkl (VÖLKL), Zb.Orz. s. II-8179, pkt 55 i przytoczone tam orzecznictwo].

24 Z art. 59 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 207/2009 wynika, że w przypadku gdy tak jak w niniejszej sprawie ekspert odrzuca zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego wyłącznie w odniesieniu do wskazanych w nim towarów, dopuszczając znak do rejestracji dla objętych tym zgłoszeniem usług, odwołanie wniesione do izby odwoławczej przez zgłaszającego znak w sposób automatyczny odnosi się wyłącznie do odmowy zatwierdzenia przez eksperta rejestracji znaku dla wskazanych w zgłoszeniu towarów. Dopuszczenie przez eksperta takiego znaku do rejestracji dla usług nie może natomiast zostać skutecznie zaskarżone przed izbą odwoławczą przez zgłaszającego.

25 W konsekwencji, o ile prawdą jest, że w niniejszej sprawie skarżąca wniosła do Izby Odwoławczej odwołanie mające na celu uchylenie decyzji eksperta w całości, o tyle pozostaje faktem, że na podstawie art. 59 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 207/2009 Izba Odwoławcza była zobowiązana do jego rozpoznania tylko w zakresie, w jakim niższa instancja nie uwzględniła żądań skarżącej.

26 Z powyższego wynika, że Izba Odwoławcza przekroczyła granice swoich kompetencji w postaci, w jakiej zostały one określone w art. 64 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 w związku z art. 59 zdanie pierwsze tego aktu, dokonując z urzędu ponownego badania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do objętych tym zgłoszeniem usług pod kątem bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji przewidzianych w art. 7 rozporządzenia nr 207/2009 i stwierdzając, że zgłoszony znak towarowy był pozbawiony jakiegokolwiek charakteru odróżniającego, który pozwoliłby na odróżnienie tych usług w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia.

27 Należy zatem stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji w zakresie, w jakim znak towarowy, dla którego wystąpiono o rejestrację, został uznany za opisowy i pozbawiony jakiegokolwiek charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 w odniesieniu do usług należących do klasy 39, dla których znak ten został dopuszczony do rejestracji przez eksperta.

W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczącego naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009

28 Zdaniem skarżącej Izba Odwoławcza nie dowiodła, że przedrostek „neo" rozpatrywany oddzielnie posiada jasne i konkretne znaczenie, które jest natychmiast rozpoznawalne przez zainteresowane kręgi zawodowe. Dodatkowo, jeżeli wziąć pod uwagę fakt, że zainteresowane kręgi zawodowe będą napotykać znak towarowy NEO w „postaci zgłoszonej", czyli zapisany wersalikami, użyty jako slogan i niepowiązany z jakimkolwiek (tekstowym) kontekstem, na przykład na kadłubie samolotu, to nie można tak naprawdę zaprzeczyć, że znak ten zostanie uznany za mające charakter odróżniający wskazanie pochodzenia.

29 OHIM podnosi, że skarżąca nie wykazała, iż konsumenci greccy nie będą postrzegać wyrazu „neo" jako pojęcia opisowego i nieodróżniającego względem rozpatrywanych towarów i usług. Jak zostało zaznaczone w pkt 25 zaskarżonej decyzji, słowo „neo" występuje w języku greckim samodzielnie i oznacza „nowy". Racjonalnie dopuszczalne jest zatem przyjęcie założenia, że spośród właściwych konsumentów co najmniej konsumenci greccy będą z góry postrzegać to słowo jako mające znaczenie

bezpośrednio opisowe i zachęcające, oznaczające mianowicie, że dane towary i usługi są nowe. Argumenty skarżącej dotyczące zapisu słowa „neo" wielkimi literami lub użycia tego wyrazu w określonym kontekście nie pozwalają na zrównoważenie odnoszonego przez konsumentów wobec tego wyrazu wrażenia.

30 Należy zauważyć, że skoro analiza zarzutu pierwszego wskazuje, iż zaskarżona decyzja podlega stwierdzeniu nieważności z powodu naruszenia art. 64 ust. 1 w związku z art. 59 rozporządzenia nr 207/2009 w zakresie, w jakim zgłoszony znak towarowy został uznany za pozbawiony jakiegokolwiek charakteru odróżniającego w odniesieniu do usług, dla których został dopuszczony przez eksperta do rejestracji, niniejszy zarzut dotyczący naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 należy rozpatrzyć wyłącznie w stosunku do towarów, dla których ekspert odmówił rejestracji znaku.

31 Co się tyczy, po pierwsze, argumentu dotyczącego naruszenia art. 7 ust. 1 lit. c) i art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, 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.

32 Aby oznaczenie zostało objęte zakazem ustanowionym w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009, musi ono wykazywać wystarczająco bezpośredni i konkretny związek z wchodzącymi w grę towarami lub usługami, który to związek może pozwolić docelowemu kręgowi odbiorców natychmiast i bez głębszego zastanowienia dostrzec w nim opis tych towarów lub usług lub jednej z ich właściwości. W tym względzie wyjaśnić należy, że dokonany przez legislatora wybór słowa „właściwość" podkreśla fakt, iż oznaczeniami, do których odnosi się wspomniany przepis, są tylko te, które służą do określania z łatwością rozpoznawanej przez zainteresowane kręgi cechy towarów lub usług, dla których wystąpiono o rejestrację. A zatem oznaczenie może zostać wykluczone z rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 tylko wtedy, gdy można zasadnie przyjąć, że faktycznie zostanie ono rozpoznane przez zainteresowane kręgi jako opis jednej ze wspomnianych właściwości [zob. wyrok Sądu z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie T-328/11 Leifheit przeciwko OHIM (EcoPerfect), niepublikowany w Zbiorze, pkt 16 i przytoczone tam orzecznictwo].

33 Przewidując zakaz rejestracji takich oznaczeń lub wskazówek jako wspólnotowego znaku towarowego, art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 służy realizacji celu leżącego w ogólnym interesie, polegającego na umożliwieniu wszystkim swobodnego używania oznaczeń lub wskazówek określających cechy towarów lub usług, dla których występuje się o rejestrację. Przepis ten stoi zatem na przeszkodzie przyznawaniu wyłączności na używanie takich oznaczeń lub wskazówek jednemu przedsiębiorcy z tytułu ich rejestracji w charakterze znaku towarowego [zob. wyrok Sądu z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie T-344/07 O2 (Germany) przeciwko OHIM (Homezone), Zb.Orz. s. II-153, pkt 20 i przytoczone tam orzecznictwo].

34 Ponadto z art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 wynika, że należy odmówić rejestracji oznaczenia, jeżeli ma ono charakter opisowy lub nie wykazuje charakteru odróżniającego w języku jednego z państw członkowskich, nawet jeżeli mogłoby zostać dopuszczone do rejestracji w innym państwie członkowskim [zob. wyrok Sądu z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie T-59/10 Geemarc Telecom przeciwko OHIM – Audioline (AMPLIDECT), niepublikowany w Zbiorze, pkt 24 i przytoczone tam orzecznictwo].

35 W niniejszej sprawie należy stwierdzić, iż Izba Odwoławcza słusznie uznała w pkt 24 zaskarżonej decyzji, że towary objęte omawianym zgłoszeniem znaku do rejestracji są skierowane zarówno do ogółu odbiorców, jak i do odbiorców profesjonalnych, a także że tak określony krąg odbiorców wykazuje wysoki poziom uwagi.

36 Skarżąca nie kwestionuje, że wyraz „neo” występuje w nowożytnej grece jako odrębne słowo i oznacza w tym języku „nowy”, jak zauważyła Izba Odwoławcza w pkt 25 zaskarżonej decyzji.

37 Co się tyczy używania oznaczenia NEO w nowożytnej grece w odniesieniu do towarów objętych zgłoszeniem, należy stwierdzić, że właściwy konsument wywiedzie z samego tego słowa, nie przeprowadzając żadnych złożonych procesów myślowych, iż odnosi się ono do czegoś nowego, nowoczesnego lub zgodnego z najnowszymi osiągnięciami technicznymi, oraz że w tym języku owo oznaczenie ma po prostu charakter zachwalający i służy podkreśleniu pozytywnych cech towarów objętych zgłoszeniem znaku towarowego, co zostało ustalone przez Izbę Odwoławczą w pkt 26 zaskarżonej decyzji. W istocie, przedstawiając te rozważania, Izba Odwoławcza oparła się na ogólnym doświadczeniu praktycznym zdobytym przy okazji obrotu towarami, do czego była zresztą uprawniona [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie T-237/10 Vuitton Malletier przeciwko OHIM – Friis Group International (Przedstawienie systemu zamykającego), niepublikowany w Zbiorze, pkt 49].

38 W tym zakresie nie ma znaczenia, że właściwy krąg odbiorców wykazuje wysoki poziom uwagi.

39 Jak słusznie zwraca uwagę OHIM, w tym względzie nie ma również znaczenia to, że oznaczenie, dla którego wystąpiono o rejestrację, jest zapisane wersalikami i powinno być używane jako slogan. Należy bowiem przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądu słowny znak towarowy jest znakiem składającym się wyłącznie z liter, ze słów lub z zestawień słów zapisanych drukowanymi literami, zwykłą czcionką i bez szczególnego elementu graficznego. Ochrona, jaka wynika z rejestracji słownego znaku towarowego, dotyczy słowa wskazanego w zgłoszeniu do rejestracji, a nie szczególnych postaci graficznych czy stylistycznych, które znak ten mógłby ewentualnie przybrać [zob. wyrok Sądu z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie T-254/06 Radio Regenbogen Hörfunk in Baden przeciwko OHIM (RadioCom), niepublikowany w Zbiorze, pkt 43 i przytoczone tam orzecznictwo]. W świetle powyższych rozważań należy oddalić jako bezzasadne argumenty skarżącej dotyczące zapisu słowa „neo” wersalikami i jego używania w charakterze sloganu.

40 Zważywszy na powyższe, należy stwierdzić, że jeżeli chodzi o towary objęte zgłoszeniem, Izba Odwoławcza prawidłowo uznała, iż w odczuciu właściwego kręgu odbiorców, którzy władają nowożytną greką, oznaczenie NEO ma charakter opisowy. Ponieważ ustalenie opisowego charakteru znaku towarowego, dla którego wystąpiono o rejestrację, w części Unii stanowi wystarczający powód odmowy rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) i art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, nie ma potrzeby orzekania w przedmiocie ewentualnego posiadania przez to oznaczenie charakteru opisowego wobec rozpatrywanych towarów w innych językach wskazanych w zaskarżonej decyzji.

41 Należy zatem oddalić argument dotyczący naruszenia art. 7 ust. 1 lit. c) i art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009.

42 Co się tyczy, po drugie, argumentu dotyczącego naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) i art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, należy przypomnieć, że zakresy stosowania art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 i art. 7 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia w pewnym stopniu na siebie zachodzą, ponieważ oznaczenia opisowe, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009, są jednocześnie pozbawione charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia. Ponadto ten ostatni przepis różni się od pierwszego tym, że obejmuje całość okoliczności, w których oznaczenie nie pozwala na odróżnienie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw (wyrok Trybunału z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie C-51/10 P Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-1541, pkt 46, 47).

43 W niniejszej sprawie Izba Odwoławcza oparła swój wniosek dotyczący braku charakteru odróżniającego znaku, dla którego wystąpiono o rejestrację, na opisowym charakterze rozpatrywanego oznaczenia, stwierdzając w pkt 34 zaskarżonej decyzji, że słowo „neo” jest pojęciem rodzajowym i jest używane

w różnych kontekstach jako określenie zachwalające lub promocyjne, odnoszące się do czegoś, co jest albo nowe, albo zgodne z najnowszymi osiągnięciami technicznymi, oraz że właściwy konsument nie zostanie w żaden sposób odwiedziony od przyjęcia potocznego znaczenia rozpatrywanego słowa.

44 Jak zostało wskazane w pkt 40 powyżej, oznaczenie NEO należy uznać z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców władających nowożytną greką za opisowe w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 względem towarów objętych zgłoszeniem. Zgodnie z orzecznictwem przywołanym w pkt 42 powyżej samo to stwierdzenie opisowego charakteru oznaczenia NEO wystarczy do tego, by uznać, że w nowożytnej grece i z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców jest ono także pozbawione względem towarów objętych zgłoszeniem charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.

45 Ponieważ nieposiadanie przez znak, o którego rejestrację wystąpiono, charakteru odróżniającego w części Unii stanowi wystarczający powód odmowy rejestracji na mocy art. 7 ust. 1 lit. b) i art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, nie ma potrzeby wypowiadać się na temat jego ewentualnego charakteru odróżniającego w innych językach wskazanych w zaskarżonej decyzji.

46 Z powyższego wynika, że Izba Odwoławcza miała podstawy, by stwierdzić, nie naruszając prawa, że w odniesieniu do towarów objętych zgłoszeniem oznaczenie NEO nie posiada jakiegokolwiek charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) i art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009.

47 W rezultacie zarzut drugi należy oddalić jako bezzasadny.

W przedmiocie zarzutu trzeciego, dotyczącego naruszenia art. 75 rozporządzenia nr 207/2009

48 W zarzucie trzecim skarżąca podnosi, że Izba Odwoławcza naruszyła art. 75 rozporządzenia nr 207/2009, nie uwzględniając wcześniejszej praktyki rejestracyjnej OHIM i krajowych urzędów państw członkowskich Unii, a także nie biorąc pod uwagę decyzji OHIM dotyczących znaku towarowego NEO. Utrzymuje ona, że Izba Odwoławcza wydała decyzję niezgodną z praktyką OHIM bez obiektywnego i szczegółowego uzasadnienia swego odrębnego stanowiska. Uważa ona, że pomijając dokonane w państwach członkowskich Unii rejestracje znaku towarowego NEO, Izba Odwoławcza naruszyła jej prawa do bycia wysłuchanym oraz do uzyskania kompletnego uzasadnienia decyzji. Ponadto argumentacja Izby Odwoławczej, zgodnie z którą przedrostek „neo" oznacza „nowy" w co najmniej sześciu językach Unii, nie spełnia wymogów ustanowionych w art. 75 rozporządzenia nr 207/2009. Zdaniem skarżącej owa argumentacja była zbyt ogólna, by umożliwić jej określenie zakresu podstaw odmowy rejestracji. Przeciwnie, wymagano od niej, by wiedziała, w odniesieniu do których konkretnie państw członkowskich Izba Odwoławcza uznała odmowę rejestracji za konieczną, zważywszy na fakt, że skarżąca mogła chcieć dokonać konwersji zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na zgłoszenia krajowe.

49 OHIM nie zgadza się z argumentami skarżącej i podnosi, że Izba Odwoławcza nie była związana swoją wcześniejszą praktyką ani też praktyką urzędów krajowych oraz że Izba Odwoławcza prawidłowo wskazała przyczyny takiego stanu rzeczy. OHIM podkreśla ponadto, że art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 przewiduje, iż art. 7 ust. 1 tego aktu stosuje się bez względu na fakt, że podstawy odmowy rejestracji istnieją tylko w części Unii. W niniejszej sprawie Izba Odwoławcza wskazała co najmniej sześć języków, w których rozpatrywany znak miał charakter opisowy. OHIM podnosi także, że procedura konwersji przewidziana w rozporządzeniu nr 207/2009 stanowi wyłącznie uprawnienie zgłaszającego znak towarowy, w związku z czym argument dotyczący niemożności określenia zakresu terytorialnego odmowy celem ewentualnego złożenia wniosku o konwersję dotyczy jedynie przyszłej i niepewnej sytuacji prawnej. Skarżąca nie może jednak powoływać się na sytuacje przyszłe i niepewne, aby uzasadnić swój interes w stwierdzeniu nieważności zaskarżonego aktu.

50 Co się tyczy, po pierwsze, argumentów dotyczących odstąpienia od praktyki decyzyjnej OHIM, należy przypomnieć, że urząd ten jest zobowiązany wykonywać swe kompetencje w zgodzie z ogólnymi zasadami prawa Unii. Ze względu na zasady równego traktowania i dobrej administracji OHIM musi przy rozpatrywaniu zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego brać pod uwagę decyzje wydane już w odniesieniu do podobnych zgłoszeń i ze szczególną uwagą rozważyć, czy w danym przypadku rozstrzygnięcie winno brzmieć podobnie. Stosowanie tych zasad musi jednak pozostawać w zgodzie z przestrzeganiem legalności. A zatem osoba, która występuje o rejestrację oznaczenia w charakterze znaku towarowego, nie może powoływać się z korzyścią dla siebie na niezgodne z prawem działanie na rzecz innej osoby w celu uzyskania identycznej decyzji. W pozostałym zakresie ze względów pewności prawa, a dokładniej dobrej administracji, każde zgłoszenie do rejestracji musi zostać rozpatrzone w sposób dokładny i kompletny, tak aby uniknąć nieprawidłowego rejestrowania znaków towarowych. Owo badanie musi mieć miejsce w każdym konkretnym przypadku. Rejestracja oznaczenia jako znaku towarowego zależy bowiem od specyficznych kryteriów, które znajdują zastosowanie w kontekście stanu faktycznego danej sprawy i służą weryfikacji, czy dane oznaczenie nie jest objęte podstawą odmowy rejestracji [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie T-415/11 Hartmann przeciwko OHIM (Nutriskin Protection Complex), niepublikowany w Zbiorze, pkt 36 i przytoczone tam orzecznictwo].

51 W niniejszej sprawie Izba Odwoławcza, na podstawie kompletnego i uwzględniającego sposób postrzegania właściwego kręgu odbiorców badania, doszła do wniosku, że w nowożytnej grece znak towarowy, o którego rejestrację wystąpiono, stanowi oczywiste wskazanie charakteru i jakości towarów objętych zgłoszeniem. Jak wynika z pkt 40–46 powyżej, już samo to stwierdzenie wystarczy, aby przyjąć, że rejestracji oznaczenia słownego NEO jako wspólnotowego znaku towarowego stoją na przeszkodzie, jeżeli chodzi o rozpatrywane towary, bezwzględne podstawy odmowy rejestracji określone w art. 7 ust. 1 lit. b) i c) w związku z art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009. Wynika stąd, że wbrew twierdzeniom skarżącej ocena jej zgłoszenia oznaczenia słownego NEO do rejestracji w charakterze wspólnotowego znaku towarowego dla wskazanych w tym zgłoszeniu towarów została przeprowadzona w sposób zgodny z orzecznictwem, na podstawie właściwej interpretacji i prawidłowego zastosowania art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009.

52 W rezultacie skoro zgodność z prawem zaskarżonej decyzji w zakresie zdolności rejestrowej oznaczenia NEO jako wspólnotowego znaku towarowego dla rozpatrywanych towarów została ustalona bezpośrednio na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, to z orzecznictwa przywołanego w pkt 50 powyżej wynika, że nie może ona zostać podważona przez sam fakt, iż Izba Odwoławcza nie zastosowała się w niniejszej sprawie do praktyki decyzyjnej OHIM.

53 Co się tyczy, po drugie, argumentów dotyczących odstąpienia od praktyki krajowych urzędów państw członkowskich w zakresie rejestracji znaków, należy przypomnieć, że z utrwalonego orzecznictwa wynika, iż rejestracje dokonane już w państwach członkowskich stanowią jedynie okoliczności, które nie będąc rozstrzygające, mogą być brane pod uwagę przy dokonywaniu rejestracji wspólnotowego znaku towarowego [zob. wyrok Sądu z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie T-110/11 Asa przeciwko OHIM – Merck (FEMIFERAL), niepublikowany w Zbiorze, pkt 52 i przytoczone tam orzecznictwo]. Z uwagi bowiem na to, że wspólnotowy system znaków towarowych ma charakter autonomiczny, OHIM i w razie potrzeby sąd Unii nie są związani decyzją wydaną na poziomie państwa członkowskiego, na mocy której uznano zdolność rejestrową oznaczenia jako krajowego znaku towarowego [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 45 i przytoczone tam orzecznictwo].

54 Zważywszy, że w niniejszej sprawie zgodność z prawem zaskarżonej decyzji w zakresie zdolności rejestrowej zgłoszonego oznaczenia jako wspólnotowego znaku towarowego dla rozpatrywanych towarów została ustalona bezpośrednio na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 2

rozporządzenia nr 207/2009 (zob. pkt 51 powyżej), nie może ona zostać podważona przez sam fakt, iż Izba Odwoławcza nie zastosowała się do praktyki decyzyjnej niektórych krajowych urzędów państw członkowskich.

55 Wreszcie, po trzecie, co się tyczy argumentu dotyczącego naruszenia art. 75 rozporządzenia nr 207/2009 z powodu zbyt ogólnej argumentacji Izby Odwoławczej, skarżąca zarzuca Izbie Odwoławczej zasadniczo, że stwierdziła w sposób generalny, iż przedrostek „neo" oznacza „nowy" w „co najmniej sześciu językach Unii". Zdaniem skarżącej stwierdzenie to nie pozwoliło jej na podjęcie decyzji dotyczącej państw członkowskich, w których mogłaby ona domagać się konwersji jej zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na zgłoszenie znaku krajowego na podstawie art. 112 i nast. rozporządzenia nr 207/2009. Skoro skarżąca mogła wnieść o dokonanie konwersji tylko dla tych państw członkowskich, w przypadku których nie znajdowała zastosowania podstawa odmówienia rejestracji przez OHIM, konieczna była szczegółowa analiza sytuacji prawnej w poszczególnych państwach członkowskich. Nie dostarczając jej takiej szczegółowej analizy, Izba Odwoławcza naruszyła art. 75 rozporządzenia nr 207/2009.

56 Zgodnie z art. 112 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 zmiana zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego lub wspólnotowego znaku towarowego na zgłoszenie krajowego znaku towarowego nie może mieć miejsca do celów ochrony w danym państwie członkowskim, w którym zgodnie z decyzją OHIM do zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego lub do wspólnotowego znaku towarowego mają zastosowanie podstawy odmowy rejestracji lub podstawy stwierdzenia wygaśnięcia, lub podstawy unieważnienia prawa do znaku.

57 Należy jednak przypomnieć, że przepis ten zobowiązuje OHIM wyłącznie do respektowania rozstrzygnięcia takiej decyzji, jeżeli została ona wydana. Natomiast ów przepis nie może stanowić odstępstwa od art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, który przewiduje, iż bezwzględne podstawy odmowy rejestracji określone w art. 7 ust. 1 tego aktu znajdują zastosowanie bez względu na fakt, że istnieją tylko w części Unii. Tymczasem wykładnia art. 112 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, zgodnie z którą izba odwoławcza, orzekając w przedmiocie odwołania od decyzji eksperta o odrzuceniu zgłoszenia z powodu opisowego i nieodróżniającego charakteru zgłoszonego znaku towarowego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009, jest zobowiązana dokonać szczegółowej analizy charakteru odróżniającego oznaczenia we wszystkich państwach członkowskich, nawet jeżeli oczywiste jest, że z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców ma on względem towarów lub usług objętych zgłoszeniem charakter opisowy w języku jednego z państw członkowskich, stanowiłaby przeinaczenie treści normatywnej art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009.

58 Wynika stąd, iż brak jest podstaw, by założyć, że art. 112 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 w związku z art. 75 tego aktu ma również na celu nałożenie na izbę odwoławczą orzekającą w przedmiocie odwołania od decyzji eksperta o odrzuceniu zgłoszenia z powodu opisowego i nieodróżniającego charakteru zgłoszonego znaku towarowego w części Unii w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 obowiązku przeprowadzenia szczegółowej analizy charakteru odróżniającego oznaczenia dla wskazanych w zgłoszeniu usług lub towarów we wszystkich państwach członkowskich.

59 Zarzut trzeci należy zatem oddalić jako bezzasadny.

W przedmiocie zarzutu czwartego, dotyczącego naruszenia art. 76 rozporządzenia nr 207/2009

60 W zarzucie czwartym skarżąca podnosi, że Izba Odwoławcza naruszyła art. 76 rozporządzenia nr 207/2009, ponieważ nie poparła swojej decyzji dowodami na okoliczność rodzajowego, zachwalającego i promocyjnego używania rozpatrywanego samodzielnie określenia „neo" w obrocie

handlowym, a zwłaszcza w omawianej tu dziedzinie działalności, a także w co najmniej sześciu językach europejskich. Zdaniem skarżącej Izba Odwoławcza oparła się na ogólnych i niczym nieuzasadnionych twierdzeniach, nie przeprowadzając badania okoliczności faktycznych niniejszej sprawy.

61 OHIM nie zgadza się z argumentami skarżącej.

62 Należy przypomnieć, że chociaż na podstawie art. 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 OHIM ma obowiązek zbadać z urzędu okoliczności stanu faktycznego, które mogą prowadzić do zastosowania bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji określonej w art. 7 ust. 1 tego aktu, to wciąż w zakresie, w jakim skarżąca powołuje się na charakter odróżniający zgłoszonego znaku, mimo analizy przeprowadzonej przez OHIM, to do niej należy przedstawienie konkretnych i potwierdzonych danych wykazujących, że zgłoszony znak towarowy ma charakter odróżniający – samoistny albo uzyskany w następstwie używania (wyrok Trybunału z dnia 25 października 2007 r. w sprawie C-238/06 P Develey przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-9375, pkt 49, 50).

63 W niniejszej sprawie Izba Odwoławcza oparła swój wniosek dotyczący opisowego i nieodróżniającego charakteru znaku towarowego, dla którego wystąpiono o rejestrację, w szczególności na stwierdzeniu, że wyraz „neo” występuje w nowożytnej grece jako odrębne słowo i oznacza w tym języku „nowy”, w związku z czym właściwy krąg odbiorców wywiedzie w kontekście towarów objętych zgłoszeniem z oznaczenia NEO w nowożytnej grece, że oznaczenie to odnosi się do czegoś nowego, nowoczesnego lub zgodnego z najnowszymi osiągnięciami technicznymi.

64 Jak zostało wskazane w pkt 35 i nast. powyżej, ów wniosek dotyczący opisowego i nieodróżniającego charakteru zgłoszonego znaku towarowego w części Unii stanowi wystarczający powód odmowy rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009.

65 Należy ponadto stwierdzić, że skarżąca nie dostarczyła konkretnych i potwierdzonych danych pozwalających wykazać, iż w odczuciu właściwego kręgu odbiorców w nowożytnej grece oznaczenie NEO może mieć charakter odróżniający i nieopisowy względem towarów objętych zgłoszeniem.

66 W konsekwencji argumenty dotyczące naruszenia ustanowionej w art. 76 rozporządzenia nr 207/2009 zasady badania stanu faktycznego z urzędu nie mogą zostać uwzględnione. Zarzut czwarty podlega zatem oddaleniu.

67 Ponieważ zarzut pierwszy, dotyczący naruszenia art. 64 ust. 1 i art. 59 rozporządzenia nr 207/2009, jest zasadny, należy stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji w zakresie dotyczącym uznania znaku towarowego, o którego rejestrację wystąpiono, za opisowy i pozbawiony jakiegokolwiek charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 w odniesieniu do usług należących do klasy 39, dla których znak ten został dopuszczony do rejestracji przez eksperta. Wobec tego, że reszta zarzutów nie jest zasadna, w pozostałym zakresie skarga podlega oddaleniu.

W przedmiocie kosztów

68 Na podstawie art. 87 § 3 regulaminu postępowania przed Sądem w razie częściowego tylko uwzględnienia żądań każdej ze stron Sąd może postanowić, że koszty zostaną rozdzielone albo że każda ze stron poniesie własne koszty. Ponieważ w niniejszej sprawie żądania skarżącej zostały uwzględnione jedynie w odniesieniu do usług, dla których rozpatrywany znak został dopuszczony do rejestracji przez eksperta, należy orzec, że każda ze stron poniesie własne koszty.

Z powyższych względów

SĄD (trzecia izba)

orzeka, co następuje:

1) Stwierdza się nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 23 lutego 2012 r. (sprawa R 1387/2011–1) w zakresie dotyczącym usług należących do klasy 39 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Każda ze stron pokrywa własne koszty.

Czúcz Labucka Gratsias

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 3 lipca 2013 r.

Podpisy