

POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (siódma izba)

z dnia 22 czerwca 2011 r. (\*)

Odwołanie – Wspólnotowy znak towarowy – Graficzne znaki towarowe 100 i 300 – Odmowa rejestracji – Rozporządzenie (WE) nr 40/94 – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) – Charakter odróżniający – Charakter opisowy – Artykuł 38 ust. 2 – Oświadczenie o zrzeczeniu się praw wyłącznych do pozbawionego charakteru odróżniającego elementu zgłoszonego znaku towarowego („disclaimer”)

W sprawie C-56/10 P

mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. 56 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wniesione w dniu 29 stycznia 2010 r.,

**Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o.**, z siedzibą w Częstochowie (Polska),  
reprezentowana przez radcę prawną D. Rzażewską,

wnosząca odwołanie,

w której drugą stroną postępowania jest:

**Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)**, reprezentowany przez D. Botisa, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana w pierwszej instancji,

TRYBUNAŁ (siódma izba),

w składzie: D. Šváby, prezes izby, G. Arestis i T. von Danwitz (sprawozdawca), sędziowie,

rzecznik generalny: J. Mazák,

sekretarz: A. Calot Escobar,

po wysłuchaniu rzecznika generalnego,

wydaje następujące

## Postanowienie

1 W odwołaniu Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. (zwana dalej „Technopol”) wnosi o uchylenie wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawach połączonych T-425/07 i T-426/07 Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko OHIM (100 i 300), Zb.Orz. s. II-4275 (zwanego dalej „zaskarżonym wyrokiem”), na mocy którego Sąd oddalił wniesione przez nią skargi o stwierdzenie nieważności dwóch decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 3 września 2007 r. (sprawy R 1274/2006-4 i R 1275/2006-4) dotyczących rejestracji oznaczeń graficznych „100” i „300” jako wspólnotowych znaków towarowych (zwanym dalej wspólnie „spornymi decyzjami”).

## Ramy prawne

2 Artykuł 7 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), zatytułowany „Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji”, stanowił:

„Nie są rejestrowane:

[...]

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

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

[...]”.

3 Zgodnie z art. 12 rozporządzenia nr 40/94 zatytułowanym „Ograniczenie skutków wspólnotowego znaku towarowego”:

„Wspólnotowy znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania stronie [osobie] trzeciej używania w obrocie:

[...]

b) oznaczeń dotyczących rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub też innych właściwości towarów lub usług;

[...]

pod warunkiem że [osoba trzecia] używa ich zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu”.

4 Artykuł 38 ust. 2 i 3 tego rozporządzenia, zatytułowany „Badanie bezwzględnych podstaw odmowy [rejestracji]”, stanowił:

„2. W przypadku gdy znak towarowy zawiera element, który nie jest odróżniający, i jeżeli włączenie tego elementu do znaku towarowego może stwarzać wątpliwości co do zakresu ochrony znaku towarowego, Urząd może żądać jako warunku rejestracji znaku towarowego, aby zgłaszający oświadczył, że nie będzie rościł wyłącznego prawa do tego elementu. Każde zrzeczenie się jest publikowane, w zależności od przypadku, łącznie ze zgłoszeniem lub rejestracją wspólnotowego znaku towarowego.

3. Zgłoszenie nie może być odrzucone, zanim zgłaszający miał możliwość wycofania lub zmiany zgłoszenia lub przedstawienia swoich uwag”.

5 Artykuł 74 wspomnianego rozporządzenia, zatytułowany „Badanie przez Urząd stanu faktycznego z urzędu”, stanowił:

„1. W trakcie postępowania Urząd bada stan faktyczny z urzędu; jednakże w postępowaniu odnoszącym się do względnych podstaw odmowy rejestracji Urząd ogranicza się w tym badaniu do stanu faktycznego, dowodów i argumentów przedstawionych przez strony oraz poszukiwanego zadośćuczynienia.

2. Urząd może nie wziąć pod uwagę stanu faktycznego lub dowodów, których zainteresowane strony nie przedstawiły w odpowiednim terminie”.

6 Rozporządzenie nr 40/94 zostało uchylone rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1), które weszło w życie w dniu 13 kwietnia 2009 r. Niemniej jednak z uwagi na datę zajścia okoliczności faktycznych niniejsze spory podlegają przepisom rozporządzenia nr 40/94.

### **Okoliczności powstania sporu i zaskarżone decyzje**

7 W dniu 15 czerwca 2004 r. Technopol zgłosiła w OHIM do rejestracji w charakterze wspólnotowego znaku towarowego dwa następujące oznaczenia graficzne:

Image not found

Image not found

8 Towary i usługi, dla których dokonano zgłoszenia znaków, należą do klas 16, 28 i 41 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami (zwanego dalej „porozumieniem nicejskim”), i odpowiadają, dla każdej z tych klas, następującemu opisowi:

- klasa 16: „afisze; plakaty; albumy; broszury; czasopisma; blankiety; druki; gazety; kalendarze; krzyżówki; rebusy”;
- klasa 28: „łamigłówki; zagadki; puzzle”;
- klasa 41: „organizowanie konkursów; publikowanie tekstów”.

9 W dniu 9 sierpnia 2006 r. ekspert, uznawszy, że omawiane oznaczenia stanowiły wskazówki opisowe – na który to wniosek nie był w stanie wpłynąć fakt wykorzystania kolorów i elementów graficznych – odrzucił omawiane zgłoszenia na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 40/94 dla następujących towarów:

- „afisze; plakaty; broszury; czasopisma; druki; gazety”, należące do klasy 16 porozumienia nicejskiego;
- „łamiągówki; zagadki; puzzle”, należące do klasy 28 w rozumieniu przywołanego porozumienia.

10 W dniu 27 września 2006 r. Technopol wniosła dwa odwołania od decyzji eksperta.

11 W dniu 22 lutego 2007 r. przewodniczący Czwartej Izby Odwoławczej wezwał wnoszącą odwołanie, by w terminie dwóch miesięcy złożyła oświadczenia, zgodnie z art. 38 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94, że nie będzie rościła sobie wyłącznego prawa do elementów liczbowych „100” i „300” zawartych w znakach towarowych, dla których wystąpiono o rejestrację. Dwoma pismami z dnia 15 czerwca 2007 r. wnosząca odwołanie odmówiła złożenia żądanych oświadczeń, wskazując na zdolność rejestracyjną tych elementów. W konsekwencji w drodze dwóch spornych decyzji Izba Odwoławcza oddaliła rzeszone odwołania.

### **Postępowanie przed Sądem i zaskarżony wyrok**

12 Pismami złożonymi w sekretariacie Sądu w dniu 16 listopada 2007 r. Technopol wniosła dwie skargi o stwierdzenie nieważności spornych decyzji. Skargi te zostały oparte na trzech zarzutach, identycznych w każdej ze spraw. Dwie sprawy T-425/07 i T-426/07 zostały połączone do łącznego rozpoznania w procedurze pisemnej i ustnej oraz do wydania wyroku.

13 W zarzucie pierwszym, dotyczącym naruszenia art. 38 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94, Technopol podnosiła między innymi, że żądanie złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się praw wyłącznych do pozbawionych charakteru odróżniającego elementów znaków towarowych, dla których wystąpiono o rejestrację, było pozbawione podstaw, bowiem wszystkie elementy tych znaków miały charakter odróżniający.

14 Sąd oddalił ten zarzut, argumentując to w sposób następujący:

„21 W rozpatrywanej sprawie należy ustalić, czy Izba Odwoławcza mogła zgodnie z prawem stwierdzić, wobec niezłożenia przez skarżącą oświadczenia na podstawie art. 38 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94, po pierwsze, że elementy »100« i »300« zgłoszonych znaków towarowych są pozbawione charakteru odróżniającego, i po drugie, że włączenie ich do zgłoszonych znaków towarowych mogło wzbudzać wątpliwości co do przyznanego tym znakom zakresu ochrony.

22 Po pierwsze, jeżeli chodzi o obecność w zgłoszonych znakach towarowych elementów pozbawionych charakteru odróżniającego, należy wyjaśnić, że w tym względzie Izba Odwoławcza odwołała się częściowo do swojej decyzji z dnia 7 sierpnia 2006 r. (sprawa R 447/2006-4) dotyczącej zgłoszenia do rejestracji słownego znaku towarowego 1000 [...].

23 W decyzji z dnia 7 sierpnia 2006 r. Izba Odwoławcza stwierdziła w głównych zarysach, że [liczba 1000] może służyć do określania zawartości broszur i czasopism należących do klasy 16 [w rozumieniu porozumienia nicejskiego]. Izba Odwoławcza przywołała tę decyzję celem stwierdzenia, że w niniejszej sprawie elementy »100« i »300« mogą określać ilość, zawartość lub kolejne wydanie objętych zgłoszeniem towarów należących do klasy 16 [w rozumieniu porozumienia nicejskiego]. Uznała ona ponadto, że wspomniane elementy mogą określać poszczególne części składowe objętych zgłoszeniem towarów należących do klasy 28 [w rozumieniu wspomnianego porozumienia].

24 Mimo że Izba Odwoławcza w żaden sposób nie odniosła się do tej kwestii, należy zauważyć, że towary te kierowane są do ogółu odbiorców. Z uwagi na to, że [liczby »100« i »300«] są zrozumiałe we wszystkich językach Wspólnoty, docelowy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów wchodzących w grę towarów w całej Wspólnocie Europejskiej.

25 W niniejszej sprawie [liczby 100 i 300] odnoszą się do ilości i będą natychmiast i bez głębszego zastanowienia postrzegane przez przeciętnego konsumenta jako opis cech wchodzących w grę towarów, w szczególności liczby afiszy w wystawionych na sprzedaż partiach towaru, liczby stron w publikacjach lub liczby elementów puzzli i zagadek, które będą wskazywać na stopień ich trudności – cech mających zasadnicze znaczenie przy podejmowaniu decyzji o zakupie. W rezultacie właściwy krąg odbiorców będzie postrzegać te elementy liczbowe jako informację dotyczącą oznaczonych towarów, a nie jako wskazanie ich pochodzenia.

26 Wniosku tego nie mogą podważyć argumenty skarżącej oparte na orzecznictwie Trybunału dotyczącym oceny charakteru odróżniającego złożonych znaków towarowych. W niniejszej sprawie nie chodzi bowiem o ocenę charakteru odróżniającego znaków składających się z elementów, z których każdy rozpatrywany osobno nie ma takiego charakteru. Przedmiotem niniejszej sprawy jest ocena charakteru odróżniającego tych elementów w celu uniknięcia objęcia ich niesłusznie prawem wyłącznym wynikającym z rejestracji znaku towarowego. Tak więc w ramach stosowania art. 38 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 oceny charakteru odróżniającego elementów zgłoszonych znaków towarowych należy dokonywać przez odniesienie się nie do całościowego wrażenia wywieranego przez wspomniane znaki, ale do tworzących je elementów.

27 Po drugie, co się tyczy istnienia wątpliwości co do zasięgu ochrony, Izba Odwoławcza stwierdziła w pkt 19 [spornych] decyzji, że nie można było ustalić, który z elementów zgłoszonych znaków towarowych nadawał im charakter odróżniający, co mogło nasuwać wątpliwości co do zakresu przyznanej im ochrony. W niniejszej sprawie bowiem elementy graficzne zgłoszonych znaków towarowych, czyli kolorystyka, obramowanie, ornamentacja i typografia użyte w tych znakach, są zbyt proste, aby mogły wpływać na sposób postrzegania ich przez konsumentów. Natomiast liczby, jako jedyne elementy słowne, mogą bardziej przyciągać uwagę docelowych konsumentów i dominują w związku z tym we wrażeniu wywieranym przez zgłoszone znaki towarowe.

28 Gdyby rejestracja zgłoszonych znaków towarowych nie została obwarowana żadnym warunkiem, można by odnieść wrażenie, że prawa wyłączne rozciągają się również na elementy »100« i »300«, w wyniku czego ich użycie w innych znakach towarowych byłoby niedopuszczalne. W konsekwencji Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, że włączenie tych [elementów] do zgłoszonych znaków towarowych mogło nasuwać wątpliwości co do zakresu przyznanej tym znakom ochrony.

29 [...] Ponieważ skarżąca nie złożyła oświadczeń, o których mowa w art. 38 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 [...], Izba Odwoławcza słusznie odmówiła rejestracji zgłoszonych znaków towarowych [...].

30 Wniosku tego nie może podważyć argument skarżącej, że oznaczenia [»100« i »200«], których szata graficzna była uboższa niż grafika zgłoszonych znaków towarowych, były już wcześniej rejestrowane przez OHIM jako wspólnotowe znaki towarowe dla towarów należących do klas 16 i 28 [w rozumieniu porozumienia nicejskiego]. W tym zakresie należy zauważyć, że zgodność z prawem decyzji izb odwoławczych winna być oceniana wyłącznie na podstawie rozporządzenia nr 40/94, a nie na podstawie wcześniejszej praktyki decyzyjnej OHIM [...]. Ponadto w zakresie, w jakim argument ten należałoby rozumieć jako odnoszący się do naruszenia zasady równego traktowania, z utrwalonego orzecznictwa wynika, że wspomnianą zasadę można stosować wyłącznie przy jednoczesnym poszanowaniu zasady legalności, zgodnie z którą nikt nie może powoływać się z korzyścią dla siebie na niezgodne z prawem działanie na rzecz innej osoby [...].”

15 W odniesieniu do zarzutów drugiego i trzeciego, dotyczących naruszenia odpowiednio art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 i art. 7 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia, Sąd stwierdził, że były to zarzuty chybione, ponieważ rozstrzygnięcia w spornych decyzjach nie wynikały z braku charakteru odróżniającego czy istnienia charakteru opisowego zgłoszonych znaków towarowych ocenianych na podstawie wywieranego przez nie całościowego wrażenia, lecz z faktu, że znaki te zawierały elementy, do których ma zastosowanie art. 38 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94. W konsekwencji Sąd oddalił skargi w całości.

## **Żądania stron**

16 W odwołaniu Technopol wnosi do Trybunału o uchylenie zaskarżonego wyroku, przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Sąd oraz obciążenie OHIM kosztami postępowania przed Trybunałem.

17 OHIM wnosi do Trybunału o oddalenie odwołania i o obciążenie Technopol kosztami postępowania.

## **W przedmiocie odwołania**

18 Na podstawie art. 119 regulaminu postępowania, jeśli odwołanie jest w całości albo w części oczywiście niedopuszczalne lub oczywiście bezzasadne, Trybunał może w każdym czasie, na podstawie sprawozdania sędziego sprawozdawcy i po wysłuchaniu rzecznika generalnego, odrzucić odwołanie w całości albo w części, orzekając w drodze postanowienia z uzasadnieniem, bez przeprowadzenia procedury ustnej.

19 Technopol opiera swe odwołanie na trzech zarzutach. Zarzut pierwszy dotyczy naruszenia art. 38 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94. Zarzuty drugi i trzeci dotyczą naruszenia art. 7 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia.

*W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczącego naruszenia art. 38 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94*

## **Argumentacja stron**

20 W zarzucie pierwszym Technopol podnosi, że Sąd zastosował błędne kryteria prawne przy ustalaniu zasadności wezwania Izby Odwoławczej do złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się praw wyłącznych do elementów liczbowych „100” i „300” tworzących znaki towarowe, dla których wystąpiono o rejestrację. Zarzut ten dzieli się w istocie na pięć części.

21 Po pierwsze, Sąd nie uwzględnił faktu, że wspomniane wezwanie, pozostając w sprzeczności z częścią B sekcja 7.10.1. wytycznych dotyczących rozpatrywania spraw przed OHIM, było arbitralne. Wspomniana sekcja wyraźnie zaleca bowiem, że elementy opisowe znaku towarowego, o którego rejestrację wystąpiono, w tym wskazujące na ilość, nie powinny być przedmiotem zrzeczenia.

22 Po drugie, wnosząca odwołanie twierdzi, że Trybunał nie wziął pod uwagę faktu, iż wspomniane wezwanie było także arbitralne, ponieważ OHIM zarejestrował już wcześniej dwa graficzne znaki towarowe zawierające odpowiednio liczby 100 i 200 dla tych samych co występujące w niniejszej sprawie towarów w klasach 16 i 28 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, nie wzywając wnoszącej odwołanie do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 38 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94. Tak więc OHIM – w identycznym stanie faktycznym i wobec tego samego zgłaszającego – zastosował zupełnie różne kryteria oceny zdolności rejestracyjnej podobnych koncepcyjnie znaków towarowych. Takie postępowanie stoi w sprzeczności z zasadami pewności prawa i ochrony uzasadnionych oczekiwań.

23 Po trzecie, Sąd dokonał oceny wyłącznie opisowego charakteru elementów liczbowych „100” i „300”, z których składają się zgłoszone znaki towarowe, stosownie do art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94. Tymczasem art. 38 ust. 2 tego rozporządzenia zakłada, że wspomniane znaki zawierają element pozbawiony charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) wspomnianego rozporządzenia. Zgodnie z wyrokiem z dnia 16 września 2004 r. w sprawie C-329/02 P SAT.1 przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-8317, pkt 25, każda z podstaw odmowy rejestracji wymieniona w art. 7 ust. 1 rzeczono rozporządzenia jest niezależna i wymaga odrębnego zbadania.

24 Po czwarte, wnosząca odwołanie zarzuca Sądowi, że w pkt 27 zaskarżonego wyroku przeprowadził samodzielną ocenę pozostałych elementów składających się na znaki towarowe, o których rejestrację wystąpiono. Z jednej strony Sąd popadł w sprzeczność, ustalając, że pozostałe elementy „są zbyt proste, aby mogły wpływać na sposób postrzegania ich przez konsumentów”, i uznając jednocześnie, że OHIM prawidłowo zastosował art. 38 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94. W świetle wyroku Sądu z dnia 20 września 2007 r. w sprawie T-461/04 Imagination Technologies przeciwko OHIM, pkt 64, zgodnie z którym zastosowanie tego przepisu wymaga, by przynajmniej jeden z elementów tworzących zgłoszony znak towarowy miał charakter odróżniający, Izba Odwoławcza musiała bowiem uznać w zaskarżonych decyzjach, że pozostałe elementy, z których składały się te znaki, są odróżniające, gdyż w odniesieniu do nich nie wezwwała do złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się praw. Z drugiej strony Sąd, zamiast dokonać kontroli zgodności z prawem kwestionowanych decyzji, zastąpił własnymi rozważaniami ocenę dokonaną przez OHIM.

25 Wreszcie Sąd w ogóle nie poruszył kwestii relacji pomiędzy art. 38 ust. 2 a art. 12 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Treść normatywna ostatniego z wymienionych przepisów wskazuje bowiem, że elementy opisowe, w tym wskazujące na ilość, są – pomimo rejestracji znaku towarowego zawierającego wspomniane elementy – dostępne dla osób trzecich w obrocie handlowym, bez konieczności jakiegokolwiek zrzeczenia się praw wyłącznych do tych elementów przez właściciela tego znaku, w związku z czym nie powstają wątpliwości co do zakresu ochrony znaków towarowych zawierających te elementy. Rejestracja rozpatrywanych tu znaków towarowych nie uniemożliwiałaby uczciwego używania liczb 100 i 300 w połączeniu z terminami opisowymi lub rodzajowymi.

26 Natomiast OHIM uważa, że Sąd zastosował art. 38 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94, nie naruszając prawa.

### Ocena Trybunału

27 W zarzucie trzecim, który należy rozpatrzyć w pierwszej kolejności, wnosząca odwołanie zarzuca Sądowi, że nie dokonał oceny charakteru odróżniającego elementów „100” i „300” znaków towarowych, dla których wystąpiono o rejestrację.

28 W tym zakresie należy przypomnieć, że w pkt 21, 22 i 26 zaskarżonego wyroku Sąd zauważył, iż należało ustalić, czy elementy liczbowe „100” i „300” są pozbawione charakteru odróżniającego. W pkt 25 zaskarżonego wyroku orzekł, że wspomniane elementy liczbowe „będą natychmiast i bez głębszego zastanowienia postrzegane przez przeciętnego konsumenta jako opis cech wchodzących w grę towarów”, wywodząc stąd, że „właściwy krąg odbiorców będzie postrzegać [je] jako informację dotyczącą oznaczonych towarów, a nie jako wskazanie ich pochodzenia”. W drodze tej analizy, która odpowiada analizie przeprowadzonej przez Trybunał w wyroku z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie C-304/06 P Eurohypo przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-3297, pkt 69, Sąd ustalił, że rozpatrywane elementy liczbowe nie mają charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

29 Zgodnie bowiem z orzecznictwem dotyczącym art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 zakresy stosowania określonych w art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 40/94 podstaw odmowy rejestracji zachodzą na siebie (zob. podobnie wyroki z dnia 12 lutego 2004 r.: w sprawie C-363/99 Koninklijke KPN Nederland, Rec. s. I-1619, pkt 67, 85; a także w sprawie C-265/00 Campina Melkunie, Rec. s. I-1699, pkt 18). A zatem oznaczenie mające w stosunku do towarów, dla których wystąpiono o jego rejestrację w charakterze znaku towarowego, charakter opisowy w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 jest, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia, pozbawione charakteru odróżniającego w odniesieniu do tych towarów (zob. postanowienie z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie C-282/09 P CFCMCEE przeciwko OHIM, dotychczas nieopublikowane w Zbiorze, pkt 52, 53; a także wyrok z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie C-51/10 P Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko OHIM, pkt 33, 46).

30 Orzecznictwo to znajduje także zastosowanie do analizy charakteru odróżniającego jednego z elementów tworzących znak towarowy, dokonywanej w kontekście art. 38 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94, ponieważ przepis ten przejmuje kryterium przewidziane w art. 7 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.

31 Wynika stąd, że Sądowi nie można zarzucić niedokonania analizy charakteru odróżniającego elementów „100” i „300”. W rezultacie trzecią część zarzutu pierwszego należy odrzucić jako oczywiście bezzasadną.

32 Jeżeli chodzi o pierwszą część zarzutu pierwszego, to mamy tu do czynienia z nowym zarzutem, który nie został poddany ocenie Sądu w celu stwierdzenia przez niego nieważności spornych decyzji. W postępowaniu w pierwszej instancji wnosząca odwołanie nie utrzymywała bowiem, że wezwanie przez Izbę Odwoławczą do złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się praw wyłącznych do elementów liczbowych składających się na znaki towarowe, dla których wystąpiono o rejestrację, stosownie do art. 38 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94, było sprzeczne z wytycznymi OHIM dotyczącymi rozpatrywania wnoszonych do niego spraw i w rezultacie arbitralne. Natomiast zgodnie z utrwalonym orzecznictwem w ramach postępowania odwoławczego kompetencje Trybunału są ograniczone do oceny prawnego rozstrzygnięcia w kwestii zarzutów i argumentów, które były roztrząsane w pierwszej instancji (zob. w szczególności wyroki: z dnia 21 września 2006 r. w sprawie C-167/04 P JCB Service przeciwko Komisji, Zb.Orz. s. I-8935, pkt 114; z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie C-413/08 P Lafarge przeciwko Komisji, dotychczas nieopublikowany w Zbiorze, pkt 52; a także wyrok z dnia 21 września 2010 r. w sprawach połączonych C-514/07 P, C-528/07 P i C-532/07 P Szwecja i in. przeciwko API i Komisji, dotychczas nieopublikowany w Zbiorze, pkt 126).

33 W konsekwencji pierwsza część zarzutu pierwszego podlega odrzuceniu jako oczywiście niedopuszczalna.

34 Przedmiotem drugiej części zarzutu pierwszego, dotyczącej arbitralnego charakteru spornych decyzji w związku z faktem, że OHIM zarejestrował już w przeszłości dwa graficzne znaki towarowe, podobne pod względem koncepcyjnym do tych będących przedmiotem niniejszej sprawy i odnoszące się do tych samych towarów, są zasadniczo dwa aspekty zastosowania art. 38 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94.

35 Z jednej strony wspomniana część zarzutu pierwszego dotyczy kwalifikacji elementów liczbowych „100” i „300” jako oznaczeń pozbawionych charakteru odróżniającego. Ten element zarzutu jest oczywiście bezzasadny.

36 Osoba, która występuje o rejestrację oznaczenia w charakterze znaku towarowego, nie może bowiem powoływać się z korzyścią dla siebie na niezgodne z prawem działanie na rzecz innej osoby w celu uzyskania identycznej decyzji. Ponadto każde zgłoszenie do rejestracji musi zostać rozpatrzone w sposób dokładny i kompletny, a badanie musi być przeprowadzane odrębnie dla każdego przypadku (zob. ww. wyrok w sprawie Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko OHIM, pkt 75–77).

37 W kontekście rozpatrywanej tu sprawy, jak wynika z pkt 28–31 niniejszego postanowienia, Sąd, w pkt 23–25 zaskarżonego wyroku, doszedł do wniosku, że jeśli wziąć pod uwagę towary, dla których wystąpiono o rejestrację, i sposób postrzegania przez zainteresowane kręgi, elementy „100” i „300” są pozbawione charakteru odróżniającego w rozumieniu rozporządzenia nr 40/94. W tych okolicznościach Sąd nie naruszył prawa, odrzucając przedstawiony w tym względzie przez wnoszącą odwołanie argument dotyczący istnienia dwóch wcześniejszych rejestracji – jako wspólnotowych znaków towarowych – oznaczeń podobnych do będących przedmiotem niniejszej sprawy.

38 Z drugiej strony w drugiej części zarzutu pierwszego wnosząca odwołanie zarzuca Sądowi, że uznał za zasadne wezwanie skierowane do niej przez Izbę Odwoławczą na podstawie art. 38 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94, mimo że OHIM, dokonując oceny konieczności takiego wezwania, nie wziął pod uwagę wspomnianych powyżej dwóch wcześniejszych rejestracji. Argument ten nie został jednak podniesiony przed Sądem. Z uwagi na to, że w postępowaniu odwoławczym Trybunałowi przysługują ograniczone uprawnienia kontrolne, co zostało przypomniane w pkt 32 niniejszego postanowienia, rzezonny argument, wysunięty w ramach drugiej części zarzutu pierwszego, jest oczywiście niedopuszczalny.

39 W konsekwencji omawianą część zarzutu pierwszego należy odrzucić jako w części oczywiście bezzasadną i w pozostałym zakresie oczywiście niedopuszczalną.

40 Czwarta część zarzutu pierwszego, zgodnie z którą w pkt 27 zaskarżonego wyroku Sąd dokonał samodzielnej oceny pozostałych elementów graficznych składających się na znaki towarowe, dla których wystąpiono o rejestrację, opiera się na błędnej lekturze przytoczonego punktu. We wspomnianym punkcie Sąd nie dokonał bowiem analizy charakteru odróżniającego owych elementów graficznych jako takiego. Przedmiotem jego rozważań była natomiast kwestia, który z elementów składających się na znaki towarowe objęte zgłoszeniem zajmuje dominującą pozycję w ramach wrażenia wywieranego przez te znaki na właściwym kręgu odbiorców, tak aby ustalić, czy co do zakresu przyznanej im ochrony istnieją wątpliwości w rozumieniu art. 38 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94.

41 Z pkt 27 zaskarżonego wyroku nie można zatem wywieść, że Sąd stwierdził, iż wspomniane znaki, rozpatrywane jako całość, są pozbawione charakteru odróżniającego. W wypadku znaku towarowego złożonego z kilku elementów, jak te omawiane w niniejszej sprawie, charakter odróżniający znaku może wynikać z połączenia owych elementów, nawet jeżeli każdy z nich osobno jest pozbawiony charakteru odróżniającego (zob. ww. wyrok w sprawie SAT.1 przeciwko OHIM, pkt 28; wyroki: z dnia 15 września 2005 r. w sprawie C-37/03 P BioID przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-7975, pkt 29; z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie C-92/10 P Media-Saturn-Holding przeciwko OHIM, pkt 36).

42 A zatem podnoszony w ramach czwartej części zarzutu pierwszego argument dotyczący sprzeczności, w którą zdaniem wnoszącej odwołanie popadł Sąd w zaskarżonym wyroku, jest oczywiście bezzasadny.

43 Mając na uwadze fakt, że wnosząca odwołanie nie wykazała, w jakim zakresie Sąd zastąpił ocenę dokonaną przez OHIM własnymi rozważaniami, w wyniku czego drugi argument w ramach czwartej części omawianego zarzutu jest oczywiście niedopuszczalny, czwartą część zarzutu pierwszego należy odrzucić jako w części oczywiście bezzasadną, a w pozostałym zakresie oczywiście niedopuszczalną.

44 Piąta część zarzutu pierwszego dotyczy nieuwzględnienia zależności między art. 38 ust. 2 a art. 12 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Ze względu na to, że znaczenie art. 12 lit. b) tego rozporządzenia dla badania charakteru odróżniającego lub opisowego omawianych elementów liczbowych stanowi przedmiot trzeciej części drugiego zarzutu odwołania, niniejszą część należy interpretować jako odnoszącą się do znaczenia wspomnianego przepisu w ramach badania drugiej przesłanki z art. 38 ust. 2 rzeczzonego rozporządzenia, a mianowicie ewentualnego istnienia wątpliwości co do zakresu ochrony udzielonej rozpatrywanym znakom z uwagi na zawarcie w nich elementu pozbawionego charakteru odróżniającego. Zważywszy, że taki zarzut nie został podniesiony przez wnoszącą odwołanie w postępowaniu przed Sądem, niniejsza część zarzutu jest oczywiście niedopuszczalna.

45 Z powyższego wynika, że zarzut pierwszy należy odrzucić jako w części oczywiście niedopuszczalny i w pozostałym zakresie oczywiście bezzasadny.

*W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczącego naruszenia art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94*

#### Argumentacja stron

46 W zarzucie drugim Technopol podnosi, że w wyniku zastosowania błędnych kryteriów prawnych Sąd niesłusznie ustalił, iż elementy będące przedmiotem wezwania do złożenia oświadczenia o rzeczeniu się praw wyłącznych są opisowe. Zarzut ten dzieli się w istocie na cztery części.

47 Po pierwsze, wnosząca odwołanie utrzymuje, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału zastosowanie podstawy odmowy rejestracji określonej w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 jest uzależnione od warunku dotyczącego pokrywania się danego oznaczenia z przyjętym sposobem określania danych towarów lub usług albo ich właściwości. Nie

zastosowawszy tego kryterium, Sąd błędnie ustalił zakres stosowania wspomnianej powyżej podstawy odmowy rejestracji.

48 Zaskarżony wyrok nie zawiera, po drugie, ustaleń, które wykazywałyby, że użycie elementów liczbowych „100” i „300” do określenia towarów, dla których wystąpiono o rejestrację, stanowi „normalne użycie”. Elementy te, w braku jakichkolwiek innych terminów opisowych lub rodzajowych, nie są w stanie przywołać na myśl niczego o rozpatrywanych towarach i z pewnością będą rozumiane przez właściwy krąg odbiorców jako oznaczenia dowolne dla takich towarów. Zaskarżony wyrok został oparty na błędnym założeniu, że wszystkie oznaczenia tworzone przez liczby są w sposób konieczny używane wraz z takimi terminami. W konsekwencji Sąd oparł swoją ocenę na przypuszczeniach.

49 Po trzecie, Sąd nie wziął pod uwagę związku, jaki istnieje pomiędzy art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 i art. 12 lit. b) tego rozporządzenia. Rejestracja liczb 100 i 300 jako elementów składowych rozpatrywanych znaków towarowych nie uniemożliwiłaby bowiem używania tych liczb w połączeniu z terminami opisowymi lub rodzajowymi, takimi jak „łamiączki” lub „gry”.

50 Wnosząca odwołanie wskazuje wreszcie, że Sąd w ogóle nie rozpatrzył argumentu, zgodnie z którym Izba Odwoławcza nie wzięła pod uwagę braku potrzeby pozostawienia liczb 100 i 300 do swobodnego używania przez osoby trzecie dla ich własnych towarów. W ten sposób Sąd nie przeanalizował kwestii interesu ogólnego leżącego u podstaw przepisu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94.

51 W odpowiedzi OHIM stwierdza, że zastosowanie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 nie oznacza automatycznie, że omawiane elementy liczbowe stanowią „zwykły sposób” określania jednej z właściwości rozpatrywanych towarów lub usług. Dokonana przez Sąd ocena faktów, zgodnie z którą elementy „100” i „300” sugerują właściwemu kręgowi odbiorców oznaczenie ilości treści danej publikacji poprzez odesłanie do liczby stron lub ilości danych, nie może być poddana kontroli Trybunału. Ponadto przywoływana przez wnoszącą odwołanie zależność pomiędzy art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 i art. 12 lit. b) tego rozporządzenia nie istnieje. Wreszcie Sąd należycie uwzględnił interes ogólny w pkt 25 zaskarżonego wyroku.

## Ocena Trybunału

52 Na wstępie należy podkreślić, że sam art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 nie został zastosowany przez Sąd. Natomiast w ramach rozpatrywania art. 38 ust. 2 tego rozporządzenia Sąd wywiódł z charakteru opisowego elementów liczbowych „100” i „300”, że są one pozbawione charakteru odróżniającego. W konsekwencji wnosząca odwołanie

przywołuje wspomniany art. 7 ust. 1 lit. c) jedynie celem wskazania, że ustalając, iż wspomniane elementy, będące przedmiotem wezwania do złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się praw stosownie do art. 38 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia, były opisowe, Sąd zastosował błędne kryteria prawne. W tych okolicznościach należy rozpatrzyć zarzut drugi.

53 W odniesieniu do pierwszej części zarzutu drugiego należy zauważyć, że zastosowanie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 nie wymaga, by rozpatrywane oznaczenie odpowiadało „przyjętemu sposobowi” określania właściwości towarów, dla których wystąpiono o rejestrację. Punkt 37 wyroku z dnia 20 września 2001 r. w sprawie C-383/99 P Procter & Gamble przeciwko OHIM, Rec. s. I-6251, nie może być rozumiany w ten sposób, że ustanawia przesłankę odmowy rejestracji oznaczenia jako wspólnotowego znaku towarowego (ww. wyrok w sprawie Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko OHIM, pkt 38–40).

54 Ponadto z pkt 25 zaskarżonego wyroku, w którym Sąd stwierdził, że elementy liczbowe będą natychmiast i bez głębszego zastanowienia postrzegane przez docelowy krąg odbiorców jako opis cech rozpatrywanych towarów, wynika, że do celów stwierdzenia charakteru opisowego owych elementów zastosował on kryterium, które wnosząca odwołanie uważa, zgodnie z pkt 92 odwołania, za równoważne z przesłankami ustanowionymi jej zdaniem w pkt 37 i 39 ww. wyroku w sprawie Procter & Gamble przeciwko OHIM. W rezultacie pierwsza część zarzutu drugiego jest oczywiście bezzasadna.

55 W drugiej części tego zarzutu wnosząca odwołanie utrzymuje zasadniczo, że elementy liczbowe „100” i „300” same w sobie nie są w stanie przywołać na myśl niczego o rozpatrywanych towarach i z pewnością będą rozumiane przez właściwy krąg odbiorców jako oznaczenia dowolne dla takich towarów. Mogą one być zatem postrzegane przez tych odbiorców jedynie jako znaki towarowe, a nie wskazanie ilości. W rzeczywistości wnosząca odwołanie próbuje w ten sposób podważyć ocenę faktów w zakresie rozumienia przez właściwy krąg odbiorców znaczenia omawianych elementów liczbowych, której Sąd dokonał w pkt 25 zaskarżonego wyroku, nie wykazując jednak przeinaczenia faktów lub dowodów przez Sąd.

56 Zgodnie z art. 256 ust. 1 TFUE oraz art. 58 akapit pierwszy statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odwołanie jest ograniczone do kwestii prawnych. Jedynie Sąd jest właściwy, po pierwsze, w przedmiocie ustalenia okoliczności faktycznych, chyba że merytoryczne błędy w ustaleniach wynikają z zawartych w aktach dokumentów, które zostały mu przedstawione, a po drugie, w przedmiocie oceny stanu faktycznego. A zatem ocena ta, poza przypadkami wypaczenia przedstawionych mu dowodów, nie stanowi kwestii prawnej, która jako taka jest poddana kontroli Trybunału w postępowaniu odwoławczym (zob. w szczególności wyroki: z dnia 19 września 2002 r. w sprawie C-104/00 P DKV przeciwko OHIM, Rec. s. I-7561, pkt 22; z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawach połączonych C-456/01 P i C-457/01 P Henkel przeciwko OHIM, Rec. s. I-5089, pkt 41; a także z dnia 25

października 2007 r. w sprawie C-238/06 P Develey przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-9375, pkt 97).

57 W tych okolicznościach drugą część zarzutu drugiego należy odrzucić jako oczywiście niedopuszczalną.

58 Jeżeli chodzi o trzecią część wspomnianego zarzutu, dotyczącą tego, że Sąd nie wziął pod uwagę zależności między art. 7 ust. 1 lit. c) i art. 12 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, wystarczy wskazać, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału norma ustanowiona w tym ostatnim przepisie nie wpływa w sposób rozstrzygający na wykładnię normy zawartej w art. 7 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia i w konsekwencji na wykładnię kryterium odnoszącego się do „charakteru opisowego” danego oznaczenia (zob. ww. wyrok w sprawie Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko OHIM, pkt 59–62 i przytoczone tam orzecznictwo). Trzecia część zarzutu drugiego jest zatem oczywiście bezzasadna.

59 Odnosi się to również do ostatniej części zarzutu drugiego, która dotyczy pominięcia przez Sąd kwestii interesu ogólnego leżącego u podstaw art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94. Wprawdzie Sąd ma obowiązek poszanowania interesu ogólnego przy dokonywaniu kontroli decyzji OHIM wydawanych na podstawie tego przepisu, jednak nie można od niego wymagać, by przypominał i wyraźnie analizował rzeczony interes ogólny w każdym wyroku dotyczącym takiej decyzji (ww. wyrok w sprawie Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko OHIM, pkt 64).

60 Ponadto dostępność innych oznaczeń niż omawiane w niniejszym wypadku do celów określenia tych samych właściwości danych towarów lub usług nie ma znaczenia w kontekście oceny, czy te ostatnie mają charakter opisowy w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 (ww. wyrok w sprawie Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko OHIM, pkt 39, 65).

61 Z powyższego wynika, że nie można uwzględnić także czwartej części zarzutu drugiego, a w konsekwencji zarzut ten należy odrzucić w całości.

*W przedmiocie zarzutu trzeciego, dotyczącego tego, że OHIM nie zastosował się do swej wcześniejszej praktyki decyzyjnej*

Argumentacja stron

62 W zarzucie trzecim wnosząca odwołanie podnosi, że Sąd naruszył art. 7 ust. 1 lit. c) lub art. 74 rozporządzenia nr 40/94, gdyż przy dokonywaniu analizy oznaczeń „100” i „300” OHIM nie wziął prawidłowo pod uwagę swych wcześniejszych praktyk w odniesieniu do takich samych lub podobnych znaków.

63 Wnosząca odwołanie wzywa Trybunał, by ponownie rozważył swoją linię orzeczniczą, zgodnie z którą zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego winno być oceniane wyłącznie w świetle obowiązujących przepisów, a nie na podstawie wcześniejszej praktyki decyzyjnej OHIM. Ponadto podnosi ona, że w niniejszej sprawie Sąd nie wziął należycie pod uwagę faktu, że zgodnie z utrwaloną praktyką OHIM nie uznaje oznaczeń składających się z terminów opisujących treść publikacji za opisowe w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, ani tego, że OHIM dopuszcza do rejestracji oznaczenia tworzone przez liczby.

64 OHIM uważa ten zarzut za bezzasadny.

#### Ocena Trybunału

65 Jak zostało przypomniane w pkt 36 niniejszego postanowienia, zasady równości traktowania i dobrej administracji muszą pozostawać w zgodzie z przestrzeganiem zasady legalności. W konsekwencji osoba, która wystąpiła 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. Ponadto każde zgłoszenie do rejestracji musi zostać rozpatrzone w sposób dokładny i kompletny, a badanie musi być przeprowadzane odrębnie dla każdego przypadku (zob. ww. wyrok w sprawie Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko OHIM, pkt 75–77).

66 Wobec tego, że w pkt 23 i 25 zaskarżonego wyroku Sąd doszedł do wniosku, iż jeśli wziąć pod uwagę towary, dla których wystąpiono o rejestrację, i sposób postrzegania zainteresowanych kręgów, elementy „100” i „300” są pozbawione charakteru odróżniającego w rozumieniu rozporządzenia nr 40/94, nie naruszył on prawa, odstępując od rozpatrzenia dwóch pozostałych argumentów wnoszącej odwołanie opartych na utrwalonej rzekomo praktyce OHIM, zgodnie z którą, po pierwsze, oznaczenia składające się z terminów opisujących treść publikacji nie są opisowe w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 i, po drugie, oznaczenia tworzone przez liczby są dopuszczane do rejestracji.

67 Z powyższego wynika, że trzeci zarzut odwołania jest oczywiście bezzasadny.

68 Z uwagi na to, że podnoszone przez wnoszącą odwołanie zarzuty są w części oczywiście niedopuszczalne i w pozostałym zakresie oczywiście bezzasadne, niniejsze odwołanie należy odrzucić w całości.

### **W przedmiocie kosztów**

69 Zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu postępowania, mającym zastosowanie do odwołania na podstawie art. 118 tego regulaminu, kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ Technopol przegrała sprawę, należy – zgodnie z żądaniem OHIM – obciążyć ją kosztami postępowania.

Z powyższych względów Trybunał (siódma izba) postanawia, co następuje:

**1) Odwołanie zostaje odrzucone.**

**2) Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. zostaje obciążona kosztami postępowania.**

Podpisy

\* Język postępowania: polski.