WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (piąta izba)

z dnia 7 czerwca 2005 r. *

W sprawie T-316/03

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG, z siedzibą w Monachium (Niemcy), reprezentowana przez adwokatów G. Würtenbergera i R. Kunzego,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez D. Schennena i G. Schneidera, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

* Język postępowania: niemiecki.

mającej za przedmiot skargę na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 26 czerwca 2003 r. (sprawa R 337/2002-4), dotyczącej zgłoszenia oznaczenia słownego MunichFinancialServices jako wspólnotowego znaku towarowego,

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJIWSPÓLNOT EUROPEJSKICH (piąta izba),

w składzie: M. Vilaras, prezes izby, M.E. Martins Ribeiro i K. Jürimäe, sędziowie,

sekretarz: C. Kristensen, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 12 września 2003 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 19 stycznia 2004 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 13 stycznia 2005 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 15 czerwca 2000 r. skarżąca dokonała zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1) z późniejszymi zmianami.

2 Zgłaszany znak towarowy to oznaczenie słowne MunichFinancialServices.

3 Usługi, dla których dokonano zgłoszenia należą do klasy 36 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego z dnia 15 czerwca 1957 r. dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, w brzmieniu zrewidowanym i zmienionym. Usługi te odpowiadają następującemu opisowi: „usługi finansowe".

4 Decyzją z dnia 18 lutego 2002 r. zgłoszenie zostało odrzucone przez eksperta ze względu na to, że zgłoszony znak towarowy jest opisowy w stosunku do danych usług i pozbawiony jakiegokolwiek odróżniającego charakteru w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 40/94.

5 Dnia 18 kwietnia 2002 r. skarżąca złożyła odwołanie od decyzji eksperta do OHIM na podstawie art. 59 rozporządzenia nr 40/94.

6 Decyzją z dnia 26 czerwca 2003 r. (dalej zwaną „zaskarżoną decyzją"), doręczoną skarżącej dnia 14 lipca 2003 r., Czwarta Izba Odwoławcza nie uwzględniła odwołania ze względu na to, że zgłaszany znak towarowy jest opisowy w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94.

Żądania stron

7 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

8 OHIM wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

9 Skarżąca podnosi co do meritum tylko jeden zarzut, oparty na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94.

Argumenty stron

10 Skarżąca podnosi w pierwszej kolejności, że przeciętny konsument, właściwie poinformowany, dostatecznie uważny i rozsądny, bez dodatkowej analizy nie mógłby zrozumieć semantycznej zawartości oznaczenia słownego stanowiącego zgłoszony znak, więc nie można uznać, że nie nadaje się on do objęcia ochroną.

11 W tym względzie skarżąca utrzymuje, że oznaczenie słowne MunichFinancialServices nie jest oznaczeniem opisowym w stosunku do usług określonych w zgłoszeniu, ponieważ zestawienie różnych wyrazów, z których jest złożone, przedstawia własny charakterystyczny oryginalny charakter, który jest niespotykany. Ten niespotykany charakter polega na tym, że sporne oznaczenie słowne nie jest zbudowane zgodnie z zasadami gramatyki angielskiej. Sporne oznaczenie słowne ponadto pozostawia konsumenta w całkowitej niepewności co do tego, jaki związek ma nazwa geograficzna „Munich" z wyrażeniem „FinancialServices".

12 Aby wykazać, że sporne oznaczenie słowne nie jest objęte zakresem stosowania art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, skarżąca w drugiej kolejności nawiązuje do schematu analizy przedstawionego przez rzecznika generalnego F.G. Jacobsa w pkt 61–64 opinii do wyroku Trybunału z dnia 23 października 2003 r. w sprawie C-191/01 P OHIM przeciwko Wrigley, Rec. str. I-12447, I-12449.

13 Skarżąca przypomina w tym względzie, że zdaniem rzecznika generalnego F.G. Jacobsa, aby ustalić, czy znak ma charakter opisowy, należy, po pierwsze, ocenić sposób w jaki określenie to odnosi się do danego towaru lub danej usługi, lub do jednej z ich cech, po drugie, sposób w jaki jest ono postrzegane, a po trzecie, znaczenie, jakie ma cecha opisywana przez znak towarowy dla danego towaru lub usługi, w szczególności w oczach konsumenta.

14 Po pierwsze skarżąca podnosi, jeśli chodzi o to, w jaki sposób określenie odnosi się do danego towaru lub danej usługi, lub jednej z ich cech, że zestawienie wyrazów, z których składa się oznaczenie słowne MunichFinancialServices, nie pozwala jednoznacznie ustalić związku z odpowiednimi usługami ze względu na gramatycznie niespotykany, bo nieprawidłowy z językowego punktu widzenia, charakter i wynikającą z tego dwuznaczność. Tak więc ze względu na wieloznaczność treści zgłoszonego znaku towarowego, nie może on być odebrany przez dany krąg odbiorców jako opisowy, za jaki uznała go Izba Odwoławcza, bez poddania go dodatkowym zabiegom interpretacyjnym.

15 Następnie, odnośnie sposobu postrzegania tego określenia, skarżąca uważa, że ze względu na niecodzienną z gramatycznego punktu widzenia budowę określenia, opisowy charakter zgłaszanego znaku towarowego nie wynika ipso facto i de plano.

16 Wreszcie, jeśli chodzi o znaczenie cechy opisywanej przez znak towarowy dla towaru lub usługi, w szczególności w oczach konsumenta, skarżąca uznaje, że potencjalni zainteresowani klienci z pewnością nie przywiązują zasadniczej wagi do tego, czy oferowane usługi finansowe pochodzą akurat od usługodawcy z siedzibą w Monachium, ponieważ w przypadku usług finansowych to, gdzie ma siedzibę świadczący je podmiot jest całkowicie obojętne.

17 Skarżąca wskazuje po trzecie, nawiązując do pkt 30 opinii rzecznika generalnego F.G. Jacobsa do wyżej wymienionego wyroku w sprawie OHIM przeciwko Wrigley, że konieczność utrzymania swobodnego dostępu do określeń opisowych, zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, zachodzi wyłącznie wtedy, gdy konkurenci mają dość oczywistą i dającą się przewidzieć potrzebę, aby posługiwać się dokładnie tym określeniem w celu opisu niektórych cech swoich towarów lub usług. Ponadto zdaniem skarżącej taka potrzeba nie istnieje w niniejszej sprawie, ponieważ konkurencja ma do dyspozycji prawidłowe gramatycznie wyrażenia (jak np. wyrażenia „financial services coming from Munich" czy też „financial services being offered from Munich"), a zatem zestawienia pojęciowe, które rzeczywiście mają ewidentnie opisowy charakter. W pozostałej części skarżąca czyni ogólne odesłanie do swojej argumentacji przedstawionej przed OHIM.

18 OHIM kwestionuje całość przedstawionych przez skarżącą argumentów. Zatem zdaniem OHIM, Izba Odwoławcza słusznie odmówiła rejestracji zgłaszanego przez skarżącą znaku, gdyż znak ten ma czysto opisowy charakter.

19 W szczególności OHIM podnosi, że konsument nie dostrzeże w oznaczeniu słownym MunichFinancialServices określenia odnoszącego się do konkretnego przedsiębiorstwa, lecz raczej czysto opisową wskazówkę w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94.

20 Po pierwsze, element „FinancialServices" bezpośrednio przedstawia usługi, dla których dokonano zgłoszenia.

21 Po drugie, jeśli chodzi o część „Munich", OHIM utrzymuje, że w odniesieniu do usług finansowych w ogóle, lecz także w szczególności do spraw bankowych i ubezpieczeniowych, wskazanie miejsca jest zazwyczaj używane i rozumiane jako odniesienie do siedziby przedsiębiorstwa, które świadczy te usługi.

22 OHIM podkreśla również fakt, że Monachium jest powszechnie znane jako ośrodek finansowy.

Ocena Sądu

23 Na wstępie należy zauważyć, że w zakresie, w jakim uczyniono w skardze ogólne odesłanie do argumentów zawartych w pismach złożonych w ramach postępowania administracyjnego przed OHIM, nie spełnia ona wymogów art. 44 ust. 1 lit. c) regulaminu i nie można jej wziąć zatem pod uwagę [zob. podobnie wyroki Sądu z dnia 7 listopada 1997 r. w sprawie T-84/96 Cipeke przeciwko Komisji, Rec. str. II-2081, pkt 33 i z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie T-20/02 Interquell przeciwko OHIM — SCA Nutrition (HAPPY DOG), Rec. str. II-1001, pkt 20].

24 Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, 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". Ponadto art. 7 ust. 2 tego rozporządzenia stanowi, iż „ustęp 1 stosuje się bez względu na fakt, że podstawy odmowy rejestracji istnieją tylko w części Wspólnoty".

25 Zgodnie z orzecznictwem, art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 zapobiega temu, by oznaczenia lub wskazówki, o których jest w nim mowa, były zastrzeżone tylko dla jednego przedsiębiorstwa z racji ich rejestracji jako znaku towarowego. Przepis ten chroni zatem ogólny interes, który wymaga, by takimi oznaczeniami lub wskazówkami wszyscy mogli się swobodnie posługiwać [zob. wyroki Sądu z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-219/00 Ellos przeciwko OHIM (ELLOS), Rec. str. II-753, pkt 27 wraz z powołanym orzecznictwem i z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie T-348/02 Quick przeciwko OHIM (Quick), Rec. str. II-5071, pkt 27].

26 Ponadto w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 mowa jest o takich oznaczeniach i wskazówkach, które mogą służyć, przy normalnym z punktu widzenia konsumenta użyciu, do oznaczenia, bezpośrednio lub też poprzez wymienienie zasadniczej ich cechy, towaru lub usługi, dla których dokonano zgłoszenia (wyrok Trybunału z dnia 20 września 2001 r. w sprawie C-383/99 P Procter & Gamble przeciwko OHIM, Rec. str. I–6251, pkt 39). Zatem ocenę opisowego charakteru oznaczenia przeprowadzić można wyłącznie poprzez odniesienie, po pierwsze, do sposobu jego odbioru przez dany krąg odbiorców, a po drugie, do danych towarów lub usług [wyrok Sądu z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-34/00 Eurocool Logistik przeciwko OHIM (EUROCOOL), Rec. str. II-683, pkt 38].

27 W niniejszej sprawie usługami wymienionymi w zgłoszeniu są usługi finansowe, bez dalszych uściśleń. Ponadto, chociaż zgłoszony znak składa się z określeń angielskich, to nazwa miasta (Munich - Monachium), stojąca na początku tego znaku towarowego, oznacza niemieckie miasto. Przy tym inne określenia, które składają się na ten znak, „financial" i „services", są bardzo powszechnymi angielskimi określeniami, a w podobnej pisowni występują także w wielu innych językach wspólnotowych. W tych okolicznościach należy uznać, że właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych anglojęzycznych konsumentów wspólnotowych, jak również z przeciętnych konsumentów z innych obszarów językowych we Wspólnocie — a w szczególności z konsumentów niemieckich — którzy mają przynajmniej podstawową znajomość języka angielskiego.

28 W tych okolicznościach należy ustalić, w ramach stosowania bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji, o której mowa w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, czy dla tego właściwego kręgu odbiorców istnieje bezpośredni i konkretny związek między oznaczeniem słownym MunichFinancialServices i usługami, dla których odmówiono rejestracji zgłoszenia, czyli usługami finansowymi, należącymi do klasy 36 w rozumieniu porozumienia nicejskiego.

29 W tym względzie należy zauważyć, że właściwy krąg odbiorców nie będzie miał żadnych trudności, by dostrzec w części składowej zgłaszanego znaku towarowego „FinancialServices" oczywisty opis po angielsku usług finansowych, o których mowa w zgłoszeniu znaku towarowego.

30 Pojawia się jednak pytanie, czy w ramach całościowej oceny zgłoszonego znaku, po pierwsze, dodanie określenia „Munich", po drugie, niepoprawna gramatycznie budowa, a po trzecie, osobliwa pisownia, stanowią dostateczną przeciwwagę dla tego czysto opisowego charakteru części „FinancialServices".

31 W pierwszej kolejności, co do użycia w oznaczeniu angielskiej nazwy miasta Monachium, Sąd uznaje, iż nie zapobiegnie ono temu, by właściwy krąg odbiorców zorientował się natychmiast i bez zastanowienia, że chodzi o niemieckie miasto.

32 Ponadto zgodnie z orzecznictwem, jeśli chodzi o oznaczenia lub wskazówki mogące określać pochodzenie geograficzne rodzajów towarów, dla których dokonano zgłoszenia znaku towarowego, a w szczególności nazwy geograficzne, zachowanie ich dostępności leży w interesie ogólnym [wyrok Trybunału z dnia 4 maja 1999 r. w sprawach połączonych C-108/97 i C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Rec. str. I-2779, pkt 26 i wyrok Sądu z dnia 15 października 2003 r. w sprawie T-295/01 Nordmilch przeciwko OHIM (OLDENBURGER), Rec. str. II-4365, pkt 30]. Orzecznictwo to odnosi się również do usług.

33 Jest to tym bardziej słuszne w dziedzinie usług finansowych, w której wskazówka dotycząca miejsca jest zwykle stosowana i rozumiana jako odniesienie do siedziby przedsiębiorstwa świadczącego dane usługi, a zatem jako miejsce, z którego są one zasadniczo wykonywane. Inne możliwe znaczenia takiej wskazówki geograficznej są bez znaczenia, ponieważ zgodnie z orzecznictwem wystarczy, by dane oznaczenie choć w jednym ze swych możliwych znaczeń określało cechę danych towarów lub usług (zob. ww. wyrok w sprawie OHIM przeciwko Wrigley, pkt 32).

34 W niniejszej sprawie należy stwierdzić, że miasto Monachium jest powszechnie znane jako ważne centrum finansowe i tak jest postrzegane przez dany krąg

odbiorców. Takie spostrzeżenie poczynił zarówno ekspert OHIM w decyzji z dnia 18 lutego 2002 r., jak i OHIM w odpowiedzi na skargę. Gdy skarżącą zapytano na rozprawie o zdanie na ten temat, nie kwestionowała ona roli Monachium w dziedzinie usług finansowych.

35 Wynika z tego, że Izba Odwoławcza słusznie uznała, iż nazwa miasta Monachium, po której następuje określenie „FinancialServices" zostanie odebrana przez właściwy krąg odbiorców głównie jako wskazówka geograficzna miejsca pochodzenia usług lub miejsca, z którego są one oferowane. Zatem dodanie wyrazu „Munich" do wyrażenia „FinancialServices" nie może umniejszyć opisowego charakteru tego wyrażenia. Przeciwnie, wzmacnia je z racji istotnej roli, jaką miasto to odgrywa w dziedzinie usług finansowych.

36 W drugiej kolejności, jeśli chodzi o twierdzenie o nieprawidłowej gramatycznie budowie analizowanego oznaczenia, należy zauważyć, że z powodu tej okoliczności (przy założeniu, że dałoby się ją wykazać) nie można podważyć przedstawionej powyżej oceny spornego oznaczenia [zob. podobnie wyroki Sądu z dnia 12 stycznia 2000 r. w sprawie T-19/99 DKV przeciwko OHIM (COMPANYLINE), Rec. str. II-1, pkt 26 i z dnia 26 października 2000 r. w sprawie T-360/99 Community Concepts przeciwko OHIM (Investorworld), Rec. str. II-3545, pkt 23].

37 W trzeciej kolejności, co się tyczy osobliwej pisowni spornego oznaczenia, polegającej, po pierwsze, na tym, że trzy wyrazy, z których się ono składa następują po sobie bez odstępów, a po drugie, że każdy z tych zestawionych ze sobą wyrazów rozpoczyna się z wielkiej litery, stwierdzić trzeba, iż nie stanowi ona elementu twórczego, który mógłby sprawić, że całe to oznaczenie umożliwiłoby odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innych przedsiębiorstw [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie T-331/99 Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld przeciwko OHIM (Giroform), Rec. str. II-433, pkt 25]. Ponadto ewentualny skutek, jaki mogłoby wywołać zestawienie wyrazów bez odstępów, całkowicie niweczy fakt, że trzy wyrazy, z których składa się sporne oznaczenie słowne rozpoczynają się wielką literą. Zatem Izba Odwoławcza słusznie

orzekła, że właściwy krąg odbiorców odczyta, usłyszy i zrozumie oznaczenie słowne MunichFinancialServices jako „Munich Financial Services" (pkt 9 zaskarżonej decyzji).

38 Reasumując, nie istnieje nic na poparcie twierdzenia, że dodanie wyrazu „Munich" do sformułowania „FinancialServices" nadaje oznaczeniu słownemu MunichFinancialServices dodatkowy element szczególny, dzięki któremu traci ono swój czysto opisowy charakter w stosunku do usług finansowych oferowanych z Monachium [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 7 czerwca 2001 r. w sprawie T-359/99 DKV przeciwko OHIM (EuroHealth), Rec. str. II-1645, pkt 26].

39 Z całości powyższych rozważań wynika, że sporne oznaczenie słowne pozwala danemu kręgowi odbiorców natychmiast i bez zastanowienia dokonać konkretnego i bezpośredniego skojarzenia z usługami finansowymi oferowanymi z Monachium, które są objęte kategorią „usługi finansowe", o której mowa w zgłoszeniu znaku towarowego.

40 Oceny tej nie podważa argument skarżącej, że konieczność utrzymania swobodnego dostępu do określeń opisowych, zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, zachodzi wyłącznie wtedy, gdy konkurenci mają dość oczywistą i dającą się przewidzieć potrzebę, aby posługiwać się dokładnie tym określeniem, żeby opisać niektóre cechy swoich towarów lub usług.

41 Sąd przypomina w tym względzie, że dla odmowy przez OHIM rejestracji znaku na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 nie jest konieczne, by oznaczenia lub wskazówki, z których składa się znak towarowy i o których mowa w tym przepisie, były rzeczywiście używane w chwili zgłoszenia w celu opisania takich towarów lub usług, jak te, dla których zgłoszono znak towarowy, czy też ich cech. Jak wskazuje sama treść przepisu, wystarczy, że te oznaczenia lub wskazówki

mogą zostać w tym celu użyte. Zatem należy odmówić rejestracji oznaczenia słownego na podstawie tego przepisu, jeżeli choć w jednym ze swych możliwych znaczeń oznacza ono cechę danych towarów lub usług (ww. wyrok OHIM przeciwko Wrigley, pkt 32).

42 W niniejszej sprawie sporne oznaczenie słowne bez żadnych wątpliwości może być użyte przez inne podmioty gospodarcze chcące wskazać, że ich usługi świadczone są z Monachium, które jak już wspomniano, jest jednym z najważniejszych ośrodków finansowych w Niemczech. Zauważyć należy w tym względzie, że pochodzenie geograficzne świadczenia usługi jest cechą wyraźnie wymienioną w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94. Zatem należy odrzucić argument skarżącej.

43 Tak więc Izba Odwoławcza słusznie uznała, że oznaczenie słowne MunichFinancialServices jest opisowe w stosunku do usług finansowych będących przedmiotem sprawy.

44 Zatem jedyny zarzut skarżącej, jak też i skargę w całości, należy oddalić jako bezzasadne.

W przedmiocie kosztów

45 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy — zgodnie z żądaniem pozwanej — obciążyć ją kosztami poniesionymi przez pozwaną.

Z powyższych względów

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI (piąta izba)

orzeka, co następuje:

1) **Skarga zostaje oddalona.**

2) **Skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania.**

Vilaras Martins Ribeiro Jürimäe

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 7 czerwca 2005 r.

Sekretarz

H. Jung

Prezes

M. Vilaras