

POSTANOWIENIE SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (czwarta izba)

z dnia 27 maja 2004 r. *

W sprawie T-61/03

Irwin Industrial Tool Co., z siedzibą w Hoffman Estates, Illinois (Stany Zjednoczone), reprezentowana przez G. Farringtona, solicitor,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez G. Humphreysa i S. Laitinen, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Trzeciej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 20 listopada 2002 r. (sprawa R 110/2002-3) w sprawie odmowy rejestracji słownego znaku towarowego QUICK-GRIP jako wspólnotowego znaku towarowego,

* Język postępowania: angielski.

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI WSPÓLNOT
EUROPEJSKICH (czwarta izba),

w składzie: H. Legał, prezes, V. Tiili i M. Vilaras, sędziowie,
sekretarz: H. Jung,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 18 lutego 2003 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez OHIM w sekretariacie
Sądu w dniu 30 maja 2003 r.,

wydaje następujące

Postanowienie

Okoliczności powstania sporu

- ¹ W dniu 17 lipca 2000 r. spółka American Tool Co., Inc., występująca obecnie pod nazwą Irwin Industrial Tool Co., dokonała zgłoszenia 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 Zgłoszenie dotyczyło oznaczenia słownego QUICK-GRIP.

•
- 3 Towary, w odniesieniu do których złożono wnioski o rejestrację, należą do klasy 8 w rozumieniu Porozumienia Nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków towarowych z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadają następującemu opisowi: „Narzędzia ręczne; zaciski, imaki, zwornice stolarskie nastawne, dociskacze, zaciski rozporowe, uchwyty spawalnicze mocujące, zaciski łańcuchowe, zwornice stolarskie blokujące, dociskacze blokujące, zaciski blokujące do rur, zaciski do rur; części zamienne i osprzęt do powyższych towarów”.
- 4 Decyzją z dnia 29 listopada 2001 r. ekspert OHIM odrzucił zgłoszenie ze względów wymienionych w art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 40/94 w odniesieniu do wszystkich towarów objętych zgłoszeniem, uznając zgłoszone oznaczenie za opisowe i pozbawione charakteru odróżniającego. Ponadto ekspert uznał, że nie został dostarczony żaden dowód na to, że zgłoszony znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania go na terytorium Wspólnoty Europejskiej.
- 5 W dniu 29 stycznia 2002 r. American Tool Co., Inc. wniosła do OHIM, na podstawie art. 59 rozporządzenia nr 40/94, odwołanie od decyzji eksperta.
- 6 Decyzją z dnia 20 listopada 2002 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”), doręczoną skarżącej w dniu 18 grudnia 2002 r., Trzecia Izba Odwoławcza OHIM oddaliła odwołanie.

•
- 7 Izba Odwoławcza uznała w istocie, że zgłoszony znak towarowy, oceniany całościowo, wyraża ideę mocowania („grip”) w sposób łatwy i szybki („quick”),

przez co ma on oczywisty i jednoznaczny charakter opisowy, wskazujący na rodzaj i sposób użycia oznaczonych nim towarów. Ponadto, biorąc pod uwagę, że zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 do odmowy rejestracji oznaczenia jako wspólnotowego znaku towarowego wystarczy, by wystąpiła tylko jedna z bezwzględnych przyczyn odmowy rejestracji, Izba Odwoławcza uznała, że nie ma potrzeby rozpatrywać przyczyny odmowy rejestracji opartej na art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

Żądania stron

8 Skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

- nakazanie OHIM, by przekazał sprawę ekspertowi i/lub Izbie Odwoławczej celem rozpatrzenia odwołania w zakresie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

9 OHIM wnosi do Sądu o:

- oddalenie skargi;

- obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

W przedmiocie dopuszczalności

- 10 W drugim żądaniu skarżąca wnosi do Sądu o nakazanie OHIM, by przekazał sprawę ekspertowi i/lub Izbie Odwoławczej celem rozstrzygnięcia w zakresie zgłoszenia znaku towarowego w świetle art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

- 11 Z utrwalonego orzecznictwa wynika, że zgodnie z art. 63 ust. 6 rozporządzenia nr 40/94 OHIM zobowiązany jest do podjęcia niezbędnych środków w celu wykonania orzeczenia sądu wspólnotowego. Stąd nie ma konieczności, by Sąd wydał nakaz wobec OHIM [wyroki Sądu z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie T-331/99 Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld przeciwko OHIM (Giroform), Rec. str. II-433, pkt 33; z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-34/00 Eurocool Logistik przeciwko OHIM (EUROCOOL), Rec. str. II-683, pkt 12 i z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-388/00 Institut für Lernsysteme przeciwko OHIM – Educational Services (ELS), Rec. str. II-4301, pkt 19]. W związku z tym drugie żądanie należy odrzucić jako niedopuszczalne.

Co do istoty sprawy

- 12 Na poparcie swojej skargi skarżąca podnosi zarzuty naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 40/94. Należy w pierwszym rzędzie rozpatrzyć zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia.

Argumenty stron

- 13 Skarżąca zaprzecza, po pierwsze, jakoby zgłoszony znak składał się wyłącznie z oznaczenia mogącego służyć w obrocie handlowym do opisu rodzaju oznaczonych towarów. Zdaniem skarżącej, użycie angielskiego słowa „quick”, wskazującego na szybkość lub prędkość działania, w połączeniu ze słowem „grip” nie jest powszechne. Znaczenie tych dwóch słów połączonych ze sobą nie jest zatem oczywiste i jednoznaczne, w szczególności dla konsumenta towarów objętych zgłoszeniem.
- 14 Następnie skarżąca podnosi, że Izba Odwoławcza nie uwzględniła, iż „łatwość” lub „szybkość” nie stanowią zwykle charakterystyki zacisków. W związku z tym nie używa się powszechnie słowa „quick” w odniesieniu do przedmiotowych towarów, gdyż szybkość nie jest ich cechą charakterystyczną — ani pożądaną, ani poszukiwaną. Stąd, odmiennie niż to stwierdziła Izba Odwoławcza, słowo „quick” nie ma wydźwięku pochlebnego.
- 15 Wreszcie — zdaniem skarżącej — Izba Odwoławcza mylnie uznała, że określenia „łatwy” i „szybki” są równoznaczne i że ich znaczenie zawiera się w słowie „quick”.
- 16 OHIM odpiesa zarzut w ten sposób, że dokładne znaczenie określenia „wyłącznie” w kontekście art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 związane jest z badaniem charakteru opisowego znaku. Określenie to odwołuje się do wyrażenia „składają się”. Wynika z tego, że jeżeli choć jedno z możliwych znaczeń oznaczenia wskazuje na właściwości rozpatrywanych w danym przypadku towarów lub usług, należy odmówić rejestracji tego oznaczenia na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94.

- 17 W niniejszym przypadku OHIM podnosi, że o ile rzeczywiście każdy z elementów tworzących zgłoszony znak towarowy QUICK-GRIP może mieć różne znaczenia w języku angielskim, o tyle określenie „quick” użyte jako część złożenia lub szczególnego wyrażenia (na przykład „quick-fire”, „quick-freeze”, „quick-knit”, „quick-look”, „quick-release” itd.) odwołuje się z reguły do idei szybkości lub prędkości. Natomiast określenie „grip” w większości swoich znaczeń odwołuje się do pojęcia chwytania lub przytrzymywania mocno i solidnie. Stąd oba określenia połączone myślnikiem mogą być używane do opisu właściwości towaru, ponieważ zaciski to urządzenia lub narzędzia służące do przytrzymywania, przyczepiania lub mocnego przytrzymywania. Zdolność opisową określenia „quick grip” potwierdza jego częste wykorzystywanie przez sprzedawców w reklamie internetowej wielu towarów, między innymi zacisków. W reklamie tej złożenie „quick-grip” odwołuje się do idei łatwego, szybkiego i solidnego mocowania.
- 18 OHIM dodaje, że oznaczenie QUICK-GRIP nie odpowiada żadnemu ustanowionemu w orzecznictwie kryterium dla słownych znaków towarowych. Nie stanowi eliptycznego neologizmu o niepowszedniej strukturze lub zestawieniu słów, nie byłoby więc w stanie oprzeć się intuicyjnej analizie gramatycznej. Po pierwsze, dodanie myślnika między „quick” i „grip” nie jest czynnikiem decydującym w gramatyce angielskiej i stanowi różnicę niezauważalną, a w każdym razie niewpływającą na znaczenie oznaczenia. Po drugie, oznaczenie to nie ma charakteru eliptycznego. Po trzecie, w strukturze i zestawieniu słów „quick” i „grip” nie ma nic niezwykłego. Określenia te są stosowane przez osoby mówiące po angielsku w podobnych zestawieniach — z myślnikiem lub bez — (na przykład „quick-fire”, „quick-freeze”, „quick buck”, „quick bread”, „quick march”, „quick time”, „quick water” itd.) i nie stanowią anastrofy.
- 19 OHIM podnosi ponadto, że o ile nawet słowo „quick” można uznać za pochwałę niezwykłą, to określa ono zwykłą cechę charakterystyczną zacisków, jaką jest silne mocowanie lub przytrzymywanie. Konsument może zatem zrozumieć, że zacisk mocuje szybko w razie potrzeby lub że można go szybko zmontować przed użyciem. W każdym razie — zdaniem OHIM — chodzi o właściwości pożądane.

- 20 OHIM podważa wreszcie twierdzenie skarżącej, jakoby określenie „quick” nie było równoznaczne z określeniem „easy” (łatwy). W rzeczywistości, jak to wynika z materiałów reklamowych umieszczanych w internecie, słowo „easy” pojawia się wielokrotnie obok określeń „quick” i „grip”, a całościowy przekaz reklamy zacisków i urządzeń do szybkiego mocowania kładzie nacisk także na łatwość ich używania. Ponadto, mimo że definicja słownikowa określenia „quick” nie odwołuje się wprost do słowa „łatwy”, to wystarczy wspomnieć takie przykłady jak „quick meals” czy „quick assemblage”, by dojść do wniosku, że dostawcy takich towarów poddają chwytliwą myśl o łatwości przygotowania posiłku lub łatwym składaniu.

Ocena Sądu

- 21 Zgodnie z przepisem art. 111 regulaminu Sądu, jeżeli skarga jest oczywiście pozbawiona podstawy prawnej, Sąd może — nie podejmując dalszych czynności procesowych — podjąć decyzję w przedmiocie skargi, wydając postanowienie wraz z uzasadnieniem.
- 22 W niniejszej sprawie, biorąc pod uwagę właściwe orzecznictwo Trybunału i Sądu, jak również mając na względzie to, że argumentacja stron przedstawiona Sądowi jest identyczna jak w postępowaniu przed Trzecią Izbą Odwoławczą OHIM, Sąd uznaje, że akta dostarczają dostatecznego wyjaśnienia, i postanawia, na podstawie wyżej wymienionego przepisu, podjąć decyzję w przedmiocie skargi, nie podejmując dalszych czynności procesowych.
- 23 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 rozporządzenia nr 40/94 stanowi, że „[u]st. 1 stosuje się bez względu na fakt, że podstawy odmowy rejestracji istnieją tylko w części Wspólnoty”.

- 24 Oznaczenia i wskazówki mogące służyć w obrocie handlowym do informowania o właściwościach towarów lub usług, w odniesieniu do których występuje się o rejestrację, nie są zatem ze swej natury, zgodnie z rozporządzeniem nr 40/94, zdolne do pełnienia funkcji pochodzenia znaku towarowego, bez uszczerbku dla przewidzianej w art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia możliwości uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania (zob. wyrok Trybunału z dnia 23 października 2003 r. w sprawie C-191/01 P OHIM przeciwko Wrigley, Rec. str. I-12447, pkt 30 i powołane tam orzecznictwo). Oznaczenia takie nie pozwalają bowiem na identyfikację pochodzenia handlowego towaru lub usługi, tak by konsument, nabywając po raz kolejny towar lub usługę oznaczone tym znakiem, mógł dokonać tego samego wyboru, jeżeli dotychczasowe doświadczenie okaże się pozytywne, lub wyboru odmiennego, jeżeli będzie ono negatywne [wyroki Sądu z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-219/00 Ellos przeciwko OHIM (ELLOS), Rec. str. II-753, pkt 28 i z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie T-348/02 Quick przeciwko OHIM (Quick), Rec. str. II-5071, pkt 28].
- 25 Zabraniając rejestracji w charakterze wspólnotowego znaku towarowego tego rodzaju oznaczeń lub wskazówek, art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 chroni interes ogólny, polegający na tym, by oznaczenia i wskazówki opisujące właściwości towarów lub usług, dla których występuje się o rejestrację, mogły być swobodnie używane przez wszystkich. Stąd przepis ten stoi na przeszkodzie zastrzeganiu tych oznaczeń i wskazówek na użytek jednego tylko przedsiębiorstwa z powodu ich zarejestrowania jako znaku towarowego (zob. ww. wyrok w sprawie OHIM przeciwko Wrigley, pkt 31 i powołane tam orzecznictwo).
- 26 Opisowy charakter znaku towarowego należy oceniać, z jednej strony, w stosunku do towarów lub usług, w odniesieniu do których wystąpiono o rejestrację, a z drugiej strony, przez pryzmat docelowego kręgu odbiorców tego znaku, to jest konsumentów owych towarów lub usług (zob. ww. wyrok w sprawie Quick, pkt 29 i powołane tam orzecznictwo).

- 27 W niniejszej sprawie towary, w odniesieniu do których wystąpiono o rejestrację, wymienione w pkt 1 zaskarżonej decyzji, to towary powszechnego użytku przeznaczone dla ogółu konsumentów. W związku z tym za właściwy krąg odbiorców należy przyjąć przeciętnych konsumentów, zwyczajnie poinformowanych, wystarczająco uważnych i ostrożnych. Ponadto, ponieważ oznaczenie QUICK-GRIP składa się ze słów angielskich, właściwy krąg odbiorców, w odniesieniu do którego należy ocenić bezwzględne podstawy odmowy rejestracji, obejmuje przeciętnych anglojęzycznych konsumentów pochodzących ze Wspólnoty [wyrok Trybunału z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. I-3819, pkt 26; wyrok Sądu z dnia 15 października 2003 r. w sprawie T-295/01 Nordmilch przeciwko OHIM (OLDENBURGER), Rec. str. II-4365, pkt 35 i ww. wyrok w sprawie Quick, pkt 30].
- 28 Rozpatrując bezwzględną podstawę odmowy rejestracji, o której mowa w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, należy zatem zbadać, czy dla właściwego kręgu odbiorców istnieje wystarczająco bezpośredni i konkretny związek między oznaczeniem słownym QUICK-GRIP a towarami, w odniesieniu do których nastąpiła odmowa rejestracji.
- 29 Należy w tym względzie podnieść, że oznaczenie słowne QUICK-GRIP składa się z przymiotnika (quick) i rzeczownika (grip) połączonych myślnikiem. Oznaczenie to nie wydaje się niezwykłe w swej strukturze. Nie stanowi ono odstępstwa od reguł leksykalnych języka angielskiego, lecz zostało stworzone zgodnie z tymi regułami. Dany konsument nie będzie zatem postrzegał go jako niezwykłego [wyrok Sądu z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie T-222/02 HERON Robotunits przeciwko OHIM (ROBOTUNITS), Rec. str. II-4995, pkt 39].
- 30 W odniesieniu do znaczenia oznaczenia słownego QUICK-GRIP i rodzaju związku między nim a oznaczonymi towarami Izba Odwoławcza — po pierwsze — uznała w pkt 11 zaskarżonej decyzji, że sporne oznaczenie słowne składa się z dwóch słów w języku angielskim: „quick” i „grip” połączonych myślnikiem, z których pierwsze znaczy „który działa lub może działać szybko; który może zostać łatwo i szybko przygotowany”, a drugie „czynność lub fakt chwytania lub mocnego trzymania; każde urządzenie trzymające przez zacisk”. Następnie, w pkt 13 zaskarżonej decyzji,

Izba Odwoławcza uznała, że połączenie obu powyższych określeń zawiera informacje oczywiście i bezpośrednio odnoszące się do właściwości i sposobu użycia oznaczonych towarów, że dodanie określenia „quick” nie powodowało, by określenie „grip” stało się mniej opisowe, i że, przeciwnie, określenie „quick” miało na celu nadać oznaczeniu pozytywny wydźwięk oraz wywołać wrażenie, że zacisk (grip) następuje łatwo i szybko. Izba Odwoławcza stwierdziła wreszcie, że jest „niezaprzeczalne, iż połączenie tych dwóch określeń ma w całości znaczenie oczywiste i jednoznaczne, mianowicie wskazuje jasno na właściwości i sposób użycia oznaczonych towarów”.

- 31 Biorąc pod uwagę towary, w odniesieniu do których wystąpiono o rejestrację, znaczenie spornego oznaczenia przyjęte przez Izbę Odwoławczą wydaje się oczywiście prawidłowe. Oznaczenie to pozwala właściwemu kręgowi odbiorców stwierdzić natychmiast i bez dalszego namysłu, że zaciski i inne produkty mocują szybko i łatwo. Stąd wybór określeń „quick” i „grip” nie wymaga od konsumentów wyobraźni lub podjęcia arbitralnej decyzji.
- 32 W związku z tym argument skarżącej, jakoby oznaczenie QUICK-GRIP mogło mieć więcej niż jedno znaczenie lub że szybkość działania nie stanowi cechy pożądanej oznaczonych nim towarów, jest nietrafny. Zgodnie z orzecznictwem nie rejestruje się na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 oznaczeń słownych, jeżeli przynajmniej jedno z ich możliwych znaczeń opisuje, jak to jest w niniejszym przypadku, towary lub usługi, w odniesieniu do których wystąpiono o rejestrację [ww. wyrok w sprawie OHIM przeciwko Wrigley, pkt 32 i wyrok Sądu z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie T-355/00 DaimlerChrysler przeciwko OHIM (TELE AID), Rec. str. II-1939, pkt 30].
- 33 Z powyższego wynika, że związek między oznaczeniem słownym QUICK-GRIP a towarami, których dotyczy zgłoszenie, jest wystarczająco bliski, by podlegać zakazowi rejestracji ustanowionemu w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94.

- 34 Sąd Izba Odwoławcza słusznie potwierdziła, że oznaczenie słowne QUICK-GRIP jako opisujące właściwości i sposób użycia towarów, których dotyczyło zgłoszenie, nie może — zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 — stanowić wspólnotowego znaku towarowego.
- 35 Z art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 wynika również, że oznaczenie nie może zostać zarejestrowane jako wspólnotowy znak towarowy, jeśli zachodzi choć jedna z wyliczonych bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji (wyrok Trybunału z dnia 19 września 2002 r. w sprawie C-104/00 P DKV przeciwko OHIM, Rec. str. I-7561, pkt 29 i ww. wyrok w sprawie Quick, pkt 37).
- 36 W związku z tym nie ma potrzeby rozpatrywać drugiego zarzutu opartego na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 (ww. wyrok w sprawie Giroform, pkt 31).
- 37 Biorąc pod uwagę całość powyższych rozważań, należy oddalić skargę jako oczywiście pozbawioną jakichkolwiek podstaw prawnych.

W przedmiocie kosztów

- 38 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, zgodnie z żądaniem OHIM należy obciążyć ją kosztami postępowania poniesionymi przez OHIM.

Z powyższych względów

SĄD (czwarta izba)

postanawia:

- 1) **Skarga zostaje oddalona.**

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

Sporządzono w Luksemburgu w dniu 27 maja 2004 r.

Sekretarz

H. Jung

Prezes

H. Legal