

WYROK SĄDU (trzecia izba)

z dnia 16 grudnia 2010 r.*

W sprawie T-286/08

Fidelio KG, z siedzibą w Linz (Austria), reprezentowana przez adwokata M. Gailego,

strona skarżąca,

przeciwko

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

strona pozwana,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 21 maja 2008 r. (sprawa R 632/2007-4),

* Język postępowania: niemiecki.

SĄD (trzecia izba),

w składzie: J. Azizi, prezes, E. Cremona i S. Frimodt Nielsen (sprawozdawca), sędziowie,
sekretarz: J. Plingers, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 21 lipca 2008 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu
16 października 2008 r.,

po zapoznaniu się z repliką złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 7 stycznia 2009 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 15 września 2010 r.,

wydaje następujący

Wyrok

- 1 Skarżąca, Fidelio KG, jest przedsiębiorstwem prawa austriackiego, którego przedmiotem działalności jest zgodnie ze statutem hurtowa sprzedaż obuwia. Specjalizuje się w sektorze obuwia oferującego komfort jego noszenia.

2 W dniu 19 lipca 2006 r. skarżąca, która przyjęła w międzyczasie nazwę Kasperek KG, złożyła w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami [zastąpionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)].

3 Znak towarowy, który był przedmiotem zgłoszenia, to oznaczenie słowne Hallux.

4 Towary, dla których wniesiono o rejestrację znaku towarowego, należą do klas 10, 18 i 25 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 10: „Artykuły ortopedyczne”;

— klasa 18: „skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów (należące do klasy 18); kufry i walizki; parasole zwykłe, parasole przeciwsłoneczne i laski”;

— klasa 25: „odzież, obuwie, nakrycia głowy”.

5 Decyzją z dnia 28 lutego 2007 r. (zwaną dalej „decyzją eksperta”) ekspert odrzucił zgłoszenie znaku towarowego na podstawie art. 38 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 37 rozporządzenia nr 207/2009) w odniesieniu do następujących towarów:

— klasa 10: „Artykuły ortopedyczne”;

- klasa 18: „Skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów (należące do klasy 18)”;

 - klasa 25: „Odzież, obuwie”
- 6 W dniu 24 kwietnia 2007 r. skarżąca odwołała się od decyzji eksperta na podstawie art. 57–62 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009).
- 7 Decyzją z dnia 21 maja 2008 r. (sprawa R 632/2007-4) (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Czwarta Izba Odwoławcza uwzględniła to odwołanie w odniesieniu, po pierwsze, do wszystkich spornych produktów należących do klasy 18 i po drugie do odzieży należącej do klasy 25. Izba oddaliła zaś odwołanie w pozostałym zakresie w odniesieniu do następujących towarów:
- klasa 10: „Artykuły ortopedyczne”;

 - klasa 25: „Obuwie”
- 8 W zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła, że termin „hallux” to łacińskie słowo oznaczające „duży palec”. Słowo to jest używane w ramach terminologii medycznej dla określenia różnych zniekształceń stopy, wrodzonych lub nabytych. Jedną z nich, paluch koślawy, charakteryzuje zniekształcenie stawu znajdującego się u podstawy dużego palca, powodujące wykrzywienie tego ostatniego w stronę wewnętrznej krawędzi stopy. Termin „hallux” jest używany przez osoby niemieckojęzyczne, niebędące specjalistami dla określenia tej zdecydowanie najczęstszej patologii (pkt 10–12 zaskarżonej decyzji).

- 9 Izba stwierdziła, że termin „hallux” jest przez przeciętnego niemieckojęzycznego konsumenta kojarzony bezpośrednio z artykułami ortopedycznymi oraz obuwiem, ponieważ odwołuje się do przeznaczenia tych towarów, które są postrzegane jako mogące odpowiadać potrzebom pacjentów cierpiących z powodu palucha koślawego.
- 10 Jeżeli chodzi dokładniej o artykuły ortopedyczne, to są one w wolnej sprzedaży, lecz zazwyczaj są nabywane w oparciu o poradę lekarską. Podczas konsultacji lekarz, który zna terminy łacińskie, ma okazję wyjaśnić znaczenie terminu „hallux” pacjentom, którym zaleca noszenie butów przystosowanych dla palucha koślawego. Ponadto Izba Odwoławcza wzięła pod uwagę, nie wyciągając z tego jednak konsekwencji, że w niemieckojęzycznej części Unii Europejskiej termin ten może mieć również charakter opisowy (pkt 13 zaskarżonej decyzji).
- 11 Jeżeli chodzi o obuwie w ogólności, Izba Odwoławcza uznała, że właściwy krąg odbiorców rozumie termin „hallux” jako określający obuwie mogące odpowiadać potrzebom osób cierpiących z powodu lekkiego palucha koślawego, dla których noszenie obuwia ortopedycznego nie stanowi konieczności, lecz którym obuwie to może przynieść korzyść, ponieważ jest ono szczególnie wygodne, nie ścisza stopy, łatwo dostosowuje się do zniekształcenia lub może zatrzymać rozwój zwyrodnienia w jego początkowym stadium (pkt 14 zaskarżonej decyzji).
- 12 Jako termin o charakterze opisowym w stosunku do tych dwóch kategorii towarów termin „hallux” jest również pozbawiony charakteru odróżniającego, ponieważ właściwy krąg odbiorców rozumie go jedynie jako określający właściwości towarów, o których mowa, a nie jako znak towarowy wskazujący na ich pochodzenie handlowe (pkt 17 zaskarżonej decyzji).

Żądania stron

13 Skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

- obciążenie OHIM kosztami postępowania.

14 OHIM wnosi do Sądu o:

- oddalenie skargi;

- obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

15 Na rozprawie skarżąca oświadczyła, że pierwszy z podnoszonych przez nią zarzutów zmierza do stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji tylko w zakresie, w jakim oddała ona wniesione przez skarżącą odwołanie w odniesieniu do artykułów ortopedycznych, należących do klasy 10 i obuwia, należącego do klasy 25, co zostało odnotowane w protokole z rozprawy.

Co do prawa

- 16 W uzasadnieniu niniejszej skargi skarżąca podnosi dwa zarzuty dotyczące odpowiednio naruszenia art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009] i naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009].

Argumenty stron

- 17 W ramach pierwszego podnoszonego przez skarżącą zarzutu twierdzi ona, że właściwy krąg odbiorców nie jest w stanie, natychmiast i bez dodatkowego zastanowienia, ustalić konkretnego związku między terminem „hallux” i właściwościami spornych towarów.
- 18 Po pierwsze, czego zaświadcza ekstrakt ze słownika łacińsko-niemieckiego załączony do repliki, termin „hallux” to łacińskie słowo oznaczające „duży palec”. Nie określa on więc zdaniem skarżącej właściwości spornych towarów.
- 19 Skarżąca podnosi, że obuwie, lecz również artykuły ortopedyczne, są w wolnej sprzedaży i mogą zostać nabyte bez recepty, tak że dla ogółu tych towarów właściwy krąg odbiorców stanowią przeciętni konsumenci, właściwie poinformowani, dostatecznie uważni i rozsądni.
- 20 Skarżąca odwołuje się do orzecznictwa Bundespatentgericht (federalnego sądu patentowego, Niemcy), zgodnie z którym terminy pochodzące z języków martwych mogą zasadniczo zostać zarejestrowane, ponieważ w oczach właściwego kręgu odbiorców

charakteryzuje je co do zasady pewien stopień oryginalności pozwalający odgrywać im rolę elementu wskazującego na pochodzenie handlowe, co stanowi cechę właściwą znaku towarowego, chyba że opisują one bezpośrednio towary, których dotyczy zgłoszenie i są powszechnie używane dla sformułowania specyficznych wyrażień w określonej dziedzinie.

- 21 Otóż zdaniem skarżącej termin „hallux” nie należy do zasobu słownictwa języka niemieckiego, nie opisuje bezpośrednio towarów, których dotyczy dokonane przez nią zgłoszenie znaku towarowego i nie jest używany jako specyficzna wskazówka techniczna. Sens tego terminu jest jej zdaniem nieznanym również niemieckojęzycznej populacji Unii Europejskiej, włącznie z konsumentami znającymi język łaćniński, ponieważ termin ten nie należy w jej opinii do słownictwa powszechnie używanego. Termin „hallux” nie ma zatem żadnego szczególnego znaczenia dla właściwego kręgu odbiorców, którzy, wręcz przeciwnie, postrzegają go jako nazwę fantazyjną, która może wskazywać na pochodzenie handlowe spornych towarów i spełniać w pewnym stopniu funkcję identyfikacyjną, która przypada znakom towarowym.
- 22 Skarżąca uważa, że nawet przy założeniu, iż sens terminu łaćnińskiego „hallux” byłby znany, należałoby stwierdzić, że termin ten nie opisuje bezpośrednio spornych towarów.
- 23 Ponadto skarżąca twierdzi, że większość właściwego kręgu odbiorców nie jest dotknięta przez patologię noszącą nazwę „hallux valgus” (wykrzywienie stawu znajdującego się u podstawy dużego palca w stronę wewnętrzną krawędzi stopy), a obuwie sprzedawane normalnie w sklepach nie jest przeznaczone szczególnie dla osób cierpiących z powodu tej patologii. Nawet część właściwego kręgu odbiorców, która zna termin „hallux”, nie postrzega w opinii skarżącej zgłoszonego oznaczenia jako opisu spornych towarów, ponieważ duży palec nie ma bezpośredniego związku z przeznaczeniem lub jakimikolwiek innymi właściwościami obuwia i artykułów ortopedycznych.

- 24 Po drugie, skarżąca jest zdania, że Izba błędnie uznała, iż termin „hallux” stanowi jakoby znany skrót terminu „hallux valgus”. Istnieją bowiem również inne patologie dużego palca, których łacińska nazwa zawiera w sobie termin „hallux” (na przykład hallux rigidus lub hallux malleus) i nie ma żadnego powodu, by uważać, że termin „hallux” użyty samodzielnie stanowi skrót jednego z tych terminów w szczególności. Ekstrakty ze stron internetowych, do których Izba się odwołała, nie mogą w opinii skarżącej stanowić dowodu, że termin „hallux” jest powszechnie używany. Nie wykazują one, że termin „hallux” stanowi powszechnie używany skrót terminu „hallux valgus”. Ponadto występowanie na jednej ze stron wymienionych w zaskarżonej decyzji wyrażenia „Hallux Schuhe” (obuwie Hallux) jest rezultatem strategii handlowej przedsiębiorstwa i nie stanowi wystarczającego dowodu co do tego, iż wyrażenie to zawiera powszechnie używany skrót.
- 25 Ponadto skarżąca podnosi, iż nie istnieje specyficzne obuwie, którego przeznaczeniem jest wyleczenie hallux valgus. Niemniej noszenie wygodnego obuwia, pozbawionego wskazanych właściwości, stanowi czynnik zapobiegający powstaniu, bądź uniemożliwiający dalsze postępowanie tej patologii. Nie istnieje zatem obuwie, którego właściwości pozwalałyby na przyniesienie ulgi osobie cierpiącej na zespół hallux valgus. W tej sytuacji ewentualny związek, który właściwy krąg odbiorców może ustalić między terminem „hallux” i obuwem jest zdaniem skarżącej zbyt mglisty i niedostatecznie określony, aby nadać temu terminowi charakter opisowy.
- 26 Po trzecie, skarżąca twierdzi, że skojarzenie terminu „hallux” z obuwem przeznaczonym dla ogółu odbiorców jest oparte na strategii handlowej i ma na celu stworzenie tym silniejszego efektu sugestii. Zgodnie z orzecnictwem słowny znak towarowy, który ogranicza się do sugerowania przeznaczenia towarów nie ma koniecznie charakteru opisowego i nie jest koniecznie pozbawiony charakteru odróżniającego.
- 27 Aby dojść do wniosku, że pomiędzy zgłoszonym znakiem towarowym i patologią określaną jako „hallux valgus” istnieje związek, przeciętny konsument, w tym także

osoby mające hallux valgus, powinien włożyć w dokonanie refleksji znaczny wysiłek, którego nie mógł się spodziewać. Jako że istnieją liczne patologie dużego palca, z których każda jest określana terminem „hallux”, wobec braku specyficznej informacji, bezpośredniej i natychmiastowej, dotyczącej określonej cechy lub właściwości spornych towarów, właściwy krąg odbiorców, w tym jego część cierpiąca na hallux valgus i znająca nazwę tej patologii, jest w stanie postrzegać oznaczenie, o którego rejestrację wystąpiono, jako opisowe jedynie po przeprowadzeniu analizy, której dokonanie wymaga wysiłku w zakresie interpretacji. Ustalenie związku, jaki by on nie był, pomiędzy dużym palcem, z jednej strony, a obuwem i artykułami ortopedycznymi, z drugiej strony, odbywa się w oparciu o znaczny margines interpretacyjny.

28 Po czwarte, nie istnieje słownictwo techniczne, w ramach którego termin „hallux” jest używany dla określenia obuwia lub artykułów ortopedycznych.

29 Po piąte, skarżąca podnosi, że OHIM nie wykazał, iż przewidywalna ewolucja demograficzna prowadzi do rozpowszechnienia znajomości terminów „hallux” lub „hallux valgus” wśród ogółu odbiorców. Skarżąca jest zdania, że liczba konsumentów pragnących nosić wygodne obuwie, choć nie cierpią oni z powodu hallux valgus, może wzrosnąć ze względu na starzenie się populacji. Brak jest podstaw, by oczekiwać, że kręgowi odbiorców zainteresowanych przez towary skarżącej znane jest istnienie hallux valgus lub że odbiorcy ci są, w ten czy inny sposób, skonfrontowani z terminem „hallux”.

30 OHIM kwestionuje argumenty powołane przez skarżącą.

Ocena Sądu

- 31 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 (obecnie art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009) przewiduje, że ust. 1 stosuje się bez względu na fakt, że podstawy odmowy rejestracji istnieją tylko w części Wspólnoty.
- 32 Oznaczenia lub wskazówki mogące służyć w obrocie do oznaczania właściwości towaru lub usługi, dla których zgłasza się wspólnotowy znak towarowy, są bowiem zgodnie z rozporządzeniem nr 40/94 niezgodne z samą naturą do spełniania funkcji znaku towarowego polegającej na wskazywaniu pochodzenia, z zastrzeżeniem możliwości uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania, przewidzianej w treści art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009) (wyrok Trybunału z dnia 23 października 2003 r. w sprawie C-191/01 P OHIM przeciwko Wrigley, Rec. s. I-12447, pkt 30).
- 33 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 chroni ogólny interes, który wymaga, by oznaczeniami lub wskazówkami oznaczającymi właściwości towaru lub usługi, dla których zgłasza się wspólnotowy znak towarowy, wszyscy mogli się swobodnie posługiwać [ww. w pkt 32 wyrok w sprawie OHIM przeciwko Wrigley, pkt 31; wyrok Sądu z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie T-316/03 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft przeciwko OHIM (MunichFinancialServices), Zb.Orz. s. II-1951, pkt 25].
- 34 Aby odmowa rejestracji w oparciu o art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 była zasadna, nie jest konieczne, by oznaczenia i wskazówki składające się na rozpatrywany

znak towarowy były faktycznie używane w momencie dokonania zgłoszenia do opisu takich towarów lub usług jak te mające zostać objęte rejestracją lub właściwości takich towarów lub usług. Wystarczy, jak wskazuje sama treść tego przepisu, aby oznaczenia i wskazówki mogły być do takich celów użyte. Oznaczenie słowne spotka się zatem z odmową rejestracji, jeżeli przynajmniej jedno z jego możliwych znaczeń wskazuje na właściwości rozpatrywanych towarów lub usług (ww. w pkt 32 wyrok w sprawie OHIM przeciwko Wrigley, pkt 32).

35 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 [zob. wyrok Sądu z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie T-315/09 Hoelzer przeciwko OHIM (SAFELOAD), dotychczas nieopublikowany w Zbiorze, pkt 17 i przytoczone tam orzecznictwo].

36 W tym względzie OHIM powinien ustalić w oparciu o art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, czy znak towarowy, o którego rejestrację wniesiono, przedstawia dla zainteresowanej grupy osób opis właściwości danych towarów lub usług oraz czy można rozsądnie przyjąć, że będzie tak w przyszłości. Jeżeli w wyniku takiej analizy Izba Odwoławcza dochodzi do wniosku, że tak jest, to powinna ona odmówić rejestracji na podstawie wspomnianego przepisu (zob. analogicznie wyrok Trybunału z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-363/99 Koninklijke KPN Nederland, Rec. s. I-1619, pkt 56).

37 Ponadto, gdy zgłoszenie oznaczenia jako znaku towarowego zostało dokonane dla całej kategorii towarów bez rozróżnienia, o którą podkategorię towarów chodzi, i gdy oznaczenie to ma walor opisowy tylko w stosunku do części towarów należących do danej kategorii, podstawa odmowy rejestracji przewidziana w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 stoi mimo wszystko na przeszkodzie rejestracji tego oznaczenia dla całej kategorii towarów, o której mowa [zob. podobnie wyroki Sądu: z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-106/00 Streamserve przeciwko OHIM (STREAMSERVE),

Rec. s. II-723, pkt 46; z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie T-458/05 Tegometall International przeciwko OHIM - Wuppermann (TEK), Zb.Orz. s. II-4721, pkt 94 i przytoczone tam orzecznictwo].

- 38 To w świetle powyższych rozważań należy dokonać oceny zasadności pierwszego zarzutu podnoszonego przez skarżącą, tak w odniesieniu do artykułów ortopedycznych należących do klasy 10, jak i obuwia należącego do klasy 25.

W przedmiocie artykułów ortopedycznych

- 39 Skarżąca kwestionuje ocenę dokonaną przez Izbę Odwoławczą, zgodnie z którą, jeżeli chodzi o artykuły ortopedyczne, właściwy krąg odbiorców stanowią osoby zorientowane, mianowicie osoby, które cierpią na deformację lub dysfunkcję aparatu kostnego oraz lekarze i profesjonalści wyspecjalizowani w dziedzinie artykułów ortopedycznych (pkt 13 zaskarżonej opinii).
- 40 Zdaniem skarżącej, jako że artykuły ortopedyczne są w wolnej sprzedaży i mogą zostać nabyte bez recepty, należy uznać, że właściwy krąg odbiorców dla tych artykułów stanowi ogół odbiorców.
- 41 O ile prawdą jest, że warunki komercjalizacji towaru mogą mieć wpływ na skład docelowego kręgu odbiorców, to nie można jednak twierdzić, że wszystkie towary komercjalizowane w ramach wolnej sprzedaży i dostępne bez recepty są skierowane, z tego

tylko powodu, do ogółu odbiorców. Należy raczej przywiązać wagę przede wszystkim do natury tych produktów i kategorii populacji, dla której towary te są przeznaczone.

- 42 W tym kontekście należy zgodzić się ze stwierdzeniem Izby Odwoławczej, jakoby właściwy krąg odbiorców dla artykułów ortopedycznych składał się z personelu wyspecjalizowanego w tej dziedzinie i pacjentów cierpiących na deformację lub dysfunkcję, którzy wymagają korekty aparatu kostnego z użyciem tych artykułów. Z tego wynika, że poziom wiedzy technicznej właściwego kręgu odbiorców należy uznać za wysoki.
- 43 Należy zatem zbadać, czy właściwy krąg odbiorców postrzega termin „hallux” w ten sposób, że może on zostać zrozumiany jako określający właściwość artykułów ortopedycznych, taką jak ich przeznaczenie.
- 44 Jest bezsporne, że pewne artykuły ortopedyczne należące do kategorii, której dotyczy zgłoszenie znaku towarowego, są specyficznie przystosowane dla deformacji dużego palca. Z ww. w pkt 37 powyżej orzecznictwa wynika ponadto, że dla odmowy rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 wystarczy, aby przewidziana w tym przepisie bezwzględna podstawa odmowy rejestracji miała zastosowanie do części towarów należących do kategorii, dla której zgłoszono oznaczenie Hallux.
- 45 W zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza dokonała trzech stwierdzeń, które podparła odesłaniami do strony internetowej. Po pierwsze, termin „hallux” oznacza duży palec w języku łacińskim. Po drugie, ten sam termin w połączeniu z innymi słowami łacińskimi oznacza zniekształcenia stopy charakteryzujące rozmaite patologie. Po trzecie, termin „hallux” jest używany samodzielnie dla określenia najczęstszego zniekształcenia, mianowicie wykrzywienie w stronę wewnętrzną krawędzi stopy stawu znajdującego się u podstawy dużego palca, które to zniekształcenie nosi nazwę „hallux valgus”.

- 46 Skarżąca przyznaje, że termin „hallux” oznacza duży palec w języku łacińskim i że termin „hallux” występuje w połączeniu z innymi terminami dla określenia różnych zniekształceń stopy. Kwestionuje ona jednak twierdzenie, jakoby termin „hallux” był rozumiany jako skrót terminu „hallux valgus” i jakoby sens terminu „hallux” był znany w niemieckojęzycznych obszarach Unii.
- 47 Skarżąca twierdzi, że przedstawienie ekstraktów ze stron internetowych nie jest wystarczające dla ustalenia, że właściwy krąg odbiorców może postrzegać termin „hallux” jako skrót używany powszechnie w miejsce wyrażenia „hallux valgus”, tak że ten termin określałby tylko tę patologię. Użycie terminu na stronach Internetu nie może bowiem być wystarczające dla ustalenia częstotliwości jego używania, łącznie z jego użyciem przez wyspecjalizowany krąg odbiorców.
- 48 Skarżąca przyznaje jednak sama, że termin „hallux” oznacza duży palec w języku łacińskim i że jest używany w ramach słownictwa naukowego do określania rozlicznych patologii i deformacji stopy. Skarżąca nie prezentuje żadnego dowodu podającego w wątpliwość zasadność argumentu Izby Odwoławczej, zgodnie z którym naukowa nazwa patologii stopy jest znana właściwemu kręgowi odbiorców, mianowicie nie tylko profesjonalistom – lekarzom przepisującym artykuły ortopedyczne i sprzedawcom tych artykułów – lecz również części konsumentów końcowych cierpiących na patologie dużego palca i potrzebujących aparatów ortopedycznych przystosowanych na potrzeby tych patologii. Otóż osoby biorące pod uwagę zakup artykułów ortopedycznych przystosowanych na potrzeby posiadanej przez nie patologii mogą, co do zasady, same się dowiedzieć lub zostać poinformowane co do naukowej nazwy patologii, na którą cierpią, lub też zostać poinformowane przy dokonywaniu zakupu artykułów przystosowanych na potrzeby posiadanej przez nie patologii. Wydaje się więc prawdopodobne, że osoby cierpiące na deformacje dużego palca wiedzą, iż cierpią na patologię, której nazwa zawiera w sobie termin „hallux”, i rozsądnie jest twierdzić, że

część odbiorców artykułów ortopedycznych przystosowanych na potrzeby deformacji dużego palca, która nie poznała jeszcze terminu „hallux”, może zostać poinformowana o znaczeniu tego terminu, gdy dokona zakupu tych artykułów [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie T-85/08 Exalation przeciwko OHIM (Vektor-Lycopin), Zb.Orz. s. I-3837, pkt 42, 43 i przytoczone tam orzecznictwo].

49 A zatem z punktu widzenia kręgu odbiorców artykułów ortopedycznych, których przeznaczeniem są patologie dużego palca termin „hallux” przywołuje samą patologię. Tak więc, wbrew twierdzeniu skarżącej, właściwy krąg odbiorców tych artykułów jest zatem w stanie, nie mając potrzeby wkładania w dokonanie refleksji znacznego wysiłku, ustalić konkretny związek pomiędzy terminem „hallux” i przeznaczeniem tych towarów.

50 Wniosku tego nie podważa ponadto fakt, przywołany przez strony na rozprawie, iż nie wszystkie artykuły ortopedyczne, których przeznaczeniem są patologie dużego palca. Otóż nawet jeśli zgłoszenie znaku towarowego obejmuje artykuły ortopedyczne, których przeznaczeniem są inne patologie i jeśli krąg odbiorców tych artykułów może w konsekwencji nie znać sensu terminu „hallux”, który określa patologię, którą nie są oni dotknięci, należy zauważyć, że ta część odbiorców nie stanowi kręgu odbiorców artykułów ortopedycznych, których przeznaczeniem są patologie dużego palca. Z powodów wskazanych w pkt 48 i 49 powyżej Izba Odwoławcza nie popełniła błędu uznając, że termin „hallux” określa, z punktu widzenia kręgu odbiorców tych artykułów, jedną z ich właściwości. A zatem, jako że kategoria towarów, których dotyczy zgłoszenia znaku towarowego obejmuje towary, względem których oznaczenie Hallux ma walor opisowy, powód ten jest wystarczający dla odmowy rejestracji znaku towarowego w odniesieniu do całej kategorii, do której należą te towary (zob. podobnie ww. w pkt 37 wyroki; w sprawie STREAMSERVE, pkt 46; w sprawie TEK, pkt 94 i przytoczone tam orzecznictwo).

- 51 Ponadto należy podnieść, że skarżąca nie może skutecznie powoływać się w uzasadnieniu zarzutu mającego na celu ustalenie, że OHIM dokonał błędnego zastosowania art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, na orzecznictwo Bundespatentgericht dotyczące rejestracji oznaczeń składających się ze słowa należącego do języka martwego. Otóż w dziedzinie wspólnotowych znaków towarowych OHIM wykonuje kompetencję związaną ze stosowaniem wyłącznie relewantnych przepisów uregulowań wspólnotowych podlegających interpretacji przez sądy wspólnotowe [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie T-24/00 Sunrider przeciwko OHIM (VITALITE), Rec. s. II-449, pkt 33 i przytoczone tam orzecznictwo; wyrok z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie T-16/02 Audi przeciwko OHIM (TDI), Rec. s. II-5167, pkt 40 i przytoczone tam orzecznictwo].
- 52 Z powyższych rozważań wynika, że uznając, iż rejestracji oznaczenia Hallux dla artykułów ortopedycznych należących do klasy 10 stoi na przeszkodzie bezwzględna podstawa odmowy rejestracji przewidziana w tym przepisie, Izba Odwoławcza dokonała właściwego zastosowania art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94.

W przedmiocie obuwia

- 53 Skarżąca i OHIM są zgodni z Izbą, która wskazała w zaskarżonej decyzji, że, jako iż obuwie jest dobrem bieżącej konsumpcji, a właściwy krąg odbiorców stanowi ogół odbiorców. Należy zgodzić się z tym stwierdzeniem. Z tego wynika, że postrzeganie terminu „hallux” należy oceniać w odniesieniu do przeciętnych konsumentów, właściwie poinformowanych oraz dostatecznie uważnych i rozsądnych [wyrok Sądu z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-219/00 Ellos przeciwko OHIM (ELLOS), Rec. s. II-753, pkt 30; zob. także analogicznie wyrok Trybunału z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. s. I-3819, pkt 26].

- 54 W pierwszej kolejności należy zauważyć, że słowo „hallux”, jeśli występuje w słownikach, należy do języka martwego, który nie jest częstym przedmiotem nauki. Ponadto, jak zauważa skarżąca, termin ten nie należy do zakresu słownictwa najczęściej napotykanego podczas nauki języka łacińskiego. Poza tym nie można przypuszczać, że naukowa nazwa rozmaitych deformacji dużego palca jest znana ogółowi odbiorców. W tym kontekście Izba Odwoławcza ograniczyła się do odesłania do ekstraktów ze stron internetowych. Tego rodzaju środki dowodowe nie są wystarczające dla udowodnienia częstotliwości używania terminu technicznego i w konsekwencji znajomości tego terminu przez ogół odbiorców (zob. pkt 47 powyżej). Sąd orzekł już, że dla ustalenia, iż termin ten jest znany właściwemu kręgowi odbiorców, jeśli tworzą go przeciętni konsumenci, nie wystarczy wykazać, że stosowanie terminu technicznego zostało potwierdzone w słownikach specjalistycznych [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie T-341/06 Compagnie générale de diététique przeciwko OHIM (GARUM), niepublikowany w Zbiorze, pkt 39].
- 55 W drugiej kolejności jednak należy zauważyć, że w ramach kategorii obuwia pojętego ogólnie można wyróżnić kategorię obuwia oferującego komfort noszenia. W tym kontekście Sąd stwierdza ponadto, że skarżąca podniosła w swoich pismach procesowych oraz na rozprawie, iż sprzedaje obuwie oferujące komfort noszenia. Ta szczególna podkategoria obuwia, jak twierdzi skarżąca w swoich pismach procesowych (zob. pkt 25 powyżej), mimo iż nie jest przeznaczona szczególnie dla pacjentów cierpiących na hallux valgus, odpowiadałaby jednak ich potrzebom i ograniczała postępowanie patologii, którą są dotknięci.
- 56 Należy zauważyć, że krąg odbiorców tej szczególnej podkategorii obuwia pokrywa się po części z kręgiem odbiorców artykułów ortopedycznych dostosowanych dla patologii dużego palca, dla którego zostało dowiedzione, że znaczenie terminu „hallux” jest mu znane lub że może zostać o nim poinformowany (zob. pkt 48 powyżej). Ponadto,

jak twierdzi OHIM, krąg odbiorców butów oferujących komfort noszenia obejmuje również osoby, które, nie mając potrzeby noszenia artykułów ortopedycznych, cierpią jednak bądź są bezpośrednio dotknięte patologiami stopy lub odpowiednio na ten temat poinformowane, tak że przywiązują do tej tematyki szczególne znaczenie. Choć prawdą jest, że obuwie oferujące komfort noszenia jest kupowane bez recepty, to sprzedawcy takiego obuwia są jednak w stanie udzielić wyjaśnień i rad osobom cierpiącym na patologię dużego palca i w szczególności poinformowania ich o nazwach patologii, dla których obuwie oferujące komfort noszenia jest dostosowane. W tych okolicznościach należy stwierdzić, że konsumenci obuwia oferującego komfort noszenia, które byłoby sprzedawane pod znakiem towarowym Hallux, postrzegaliby to oznaczenie jako wskazujące, iż dane towary odpowiadają szczególnie potrzebom osób dotkniętych patologią dużego palca.

⁵⁷ Izba Odwoławcza słusznie uznała więc, że przynajmniej w odniesieniu do tej podkategorii obuwia oferującego komfort noszenia oznaczenie „hallux” opisuje przeznaczenie towaru, którego dotyczy zgłoszenie. Izba Odwoławcza słusznie uznała zatem, że sporne oznaczenie nie może zostać zarejestrowane jako znak towarowy dla tej całej kategorii (zob. podobnie ww. w pkt 37 wyrok w sprawie STREAMSERVE, pkt 46 i ww. w pkt 37 wyrok w sprawie TEK, pkt 94 i przytoczone tam orzecznictwo).

⁵⁸ Z powyższych rozważań wynika, że uznając, iż bezwzględna podstawa odmowy rejestracji przewidziana w tym przepisie stoi na przeszkodzie rejestracji oznaczenia Hallux dla obuwia należącego do klasy 25, Izba Odwoławcza dokonała wiernego zastosowania art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94.

- 59 W związku z tym zarzut pierwszy należy oddalić jako bezzasadny w odniesieniu do wszystkich spornych towarów.
- 60 Z art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 wynika, że wystarczy, aby zastosowanie miała jedna z podstaw odmowy rejestracji wymienionych w tym przepisie, aby oznaczenie nie mogło zostać zarejestrowane jako wspólnotowy znak towarowy [zob. wyrok Sądu z dnia 26 października 2000 r. w sprawie T-360/99 Community Concepts przeciwko OHIM (Investorworld), Rec. s. II-3545, pkt 26 i przytoczone tam orzecznictwo].
- 61 Z tego wynika po pierwsze, że Izba Odwoławcza słusznie uznała, że oznaczenie Hallux nie może zostać zarejestrowane jako wspólnotowy znak towarowy w odniesieniu do wszystkich spornych towarów, i po drugie, że żądanie skarżącej dotyczące stwierdzenia w części nieważności zaskarżonej decyzji należy oddalić bez potrzeby rozstrzygnięcia w przedmiocie drugiego zarzutu skargi.

W przedmiocie kosztów

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

Z powyższych względów

SĄD (trzecia izba)

orzeka, co następuje:

- 1) **Skarga zostaje oddalona.**

- 2) **Fidelio KG zostaje obciążona kosztami postępowania.**

Azizi

Cremona

Frimodt Nielsen

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 16 grudnia 2010 r.

Podpisy