



Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (szósta izba)

z dnia 12 maja 2016 r. *

Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego Mark1 —
Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b)
rozporządzenia (WE) nr 207/2009

W sprawie T-32/15

GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH, z siedzibą w Kloster Lehnin (Niemcy),
reprezentowana przez adwokata I. Memmler oraz adwokata S. Schulz,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), reprezentowanemu przez
D. Walicką, działającą w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 29 października
2014 r. (sprawa R 647/2014-1), dotyczącą rejestracji oznaczenia Mark1 jako unijnego znaku
towarowego,

SĄD (szósta izba),

w składzie: S. Frimodt Nielsen, prezes, F. Dehousse i A.M. Collins (sprawozdawca), sędziowie,

sekretarz: sekretarz: A. Lamote, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 22 stycznia 2015 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 31 marca 2015 r.,

po przeprowadzeniu w dniu 28 stycznia 2016 r. rozprawy, w której EUIPO nie brał udziału,

wydaje następujący

* Język postępowania: niemiecki.

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 8 sierpnia 2013 r. na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. L 78, s. 1) GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH, skarżąca, dokonała w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zgłoszenia unijnego znaku towarowego.
- 2 Znakiem towarowym, dla którego wystąpiono o rejestrację, jest przedstawione poniżej oznaczenie graficzne:



- 3 Towary, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klas 9 i 34 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają, w odniesieniu do każdej z tych klas, następującemu opisowi:
 - klasa 9: „baterie do papierosów elektrycznych i elektronicznych, cygar elektrycznych i elektronicznych, cygaretek elektrycznych i elektronicznych, fajek elektrycznych i elektronicznych oraz odparowywaczy do tytoniu, wyrobów tytoniowych i zamienników tytoniu; akumulatory do papierosów elektrycznych i elektronicznych, cygar elektrycznych i elektronicznych, cygaretek elektrycznych i elektronicznych, fajek elektrycznych i elektronicznych oraz odparowywaczy do tytoniu, wyrobów tytoniowych i zamienników tytoniu; urządzenia do ładowania baterii, ładowarki, przejściówki samochodowe; kable do papierosów elektrycznych i elektronicznych, cygar elektrycznych i elektronicznych, cygaretek elektrycznych i elektronicznych, fajek elektrycznych i elektronicznych oraz odparowywaczy do tytoniu, wyrobów tytoniowych i zamienników tytoniu; części elektroniczne i elektryczne do papierosów elektrycznych i elektronicznych, cygar elektrycznych i elektronicznych, cygaretek elektrycznych i elektronicznych, fajek elektrycznych i elektronicznych oraz odparowywaczy do tytoniu, wyrobów tytoniowych i zamienników tytoniu”;
 - klasa 34: „tabaka surowa; wyroby tytoniowe, ujęte w klasie 34, w szczególności płatki nikotynowe na bazie tytoniu do zastosowania oralnego, cygara, papierosy, cygaretki, tytoń drobno cięty, tytoń do fajek, tabaka, substytuty tytoniu, cygara i papierosy zawierające substytuty tytoniu (nie do celów medycznych lub leczniczych); przybory dla palaczy, zwłaszcza tabakiery, papierośnice, ustniki do papierosów, popielniczki (wszystkie wyżej wymienione towary nie z metalu szlachetnego lub pokrywane nimi), bibułka papierosowa, ustniki papierosowe, filtry do papierosów, fajki, kieszonkowe aparaty do samodzielnego zwijania papierosów, zapalniczki, o ile zostały ujęte

w klasie 34; zapalki; papierośnice z metali szlachetnych; etui na papierosy z metali szlachetnych; cygarniczki z metali szlachetnych; cygarnice, papierośnice z metali szlachetnych i drewna; pudełka na cygara z metali szlachetnych; filtry z metali szlachetnych; elektryczne papierosy, papierosy elektroniczne, elektryczne cygara, cygara elektroniczne, elektryczne cygaretki, cygaretki elektroniczne, fajki elektryczne i fajki elektroniczne; ciecze, ampułki i wkłady do papierosów elektrycznych i elektronicznych, cygar elektronicznych, cygaretek elektronicznych i fajek elektrycznych; płyn do napełniania (płyn) do zastosowania w elektronicznych przyrządach dla palaczy i elektronicznych papierosach; wkłady do napełniania papierosów elektronicznych i do użytku w związku ze sprzętem do elektronicznego palenia; atomizery i kartomizery do użytku w elektronicznych papierosach i sprzęcie do elektronicznego palenia; urządzenia do odparowywania tytoniu, produktów tytoniowych i zamienników tytoniu; części i elementy papierosów elektronicznych i sprzętu do palenia elektronicznego oraz urządzeń do odparowywania tytoniu, wyrobów tytoniowych i zamienników tytoniu; etui i pojemniki dopasowane specjalnie do wyżej wymienionych towarów; części i części zamienne do uprzednio wymienionych produktów”.

- 4 Decyzją z dnia 8 stycznia 2014 r. ekspert odrzucił zgłoszenie w odniesieniu do wszystkich rozpatrywanych towarów na tej podstawie, że zgłoszony znak towarowy jest pozbawiony charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.
- 5 W dniu 3 marca 2014 r. skarżąca wniosła do EUIPO odwołanie od tej decyzji.
- 6 Decyzją z dnia 29 października 2014 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Pierwsza Izba Odwoławcza EUIPO oddaliła to odwołanie.
- 7 Izba Odwoławcza uznała, że właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów należących do szerokiego kręgu odbiorców i z konsumentów należących do wyspecjalizowanego kręgu odbiorców. Zauważyła ona, że zgłoszone oznaczenie jest graficznym znakiem towarowym składającym się ze słowa „mark” i cyfry 1. Wskazała, że cyfra 1 odnosi się co do ogólnej zasady do pierwszej lub najlepszej pozycji w klasyfikacji, a wyraz „mark” jest słowem angielskim, synonimem słowa „trademark”, czyli znaku towarowego. Z tego względu według Izby Odwoławczej zgłoszone oznaczenie stanowi odniesienie do okoliczności, że rozpatrywane towary znajdują się na pierwszym miejscu klasyfikacji marek papierosów. Konfiguracja grafiki i kolorów, mianowicie kolor czarny dla wyrazu „mark” i kolor czerwony dla cyfry 1, nie wystarcza zdaniem Izby do tego, by nadać zgłoszonemu oznaczeniu charakter odróżniający. Kolor czerwony sugeruje bowiem w jej opinii, że towar jest „numerem 1”. Ponadto krój liter nie jest nietypowy. W rezultacie zgłoszone oznaczenie pełni tylko funkcję reklamową i nie pozwala wyciągnąć wniosku co do pochodzenia towarów. Z tych względów Izba Odwoławcza stwierdziła, że nie może ono zostać zarejestrowane.

Żądania stron

- 8 Strona skarżąca wnosi do Sądu o:
 - stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
 - obciążenie EUIPO kosztami postępowania.
- 9 EUIPO wnosi do Sądu o:
 - oddalenie skargi jako bezzasadnej;
 - obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

- 10 Na poparcie skargi skarżąca podnosi jeden tylko zarzut, dotyczący naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.
- 11 Po pierwsze, skarżąca podnosi, że wyraz „mark” nie jest opisowy. Twierdzi, że w odniesieniu do jego znaczenia jako znaku towarowego lub jako synonimu słowa angielskiego „trademark” nienadanie towarowi nazwy, lecz określenie go po prostu jako znaku towarowego, jest bardzo fantazyjne. Co więcej, wyraz ten mógłby także zostać zrozumiany jako „oznakowanie” lub „rysa” po niemiecku albo jako skrót dawnej waluty niemieckiej. Ponadto wyraz „mark” odnosi się w języku angielskim do bardzo znanego imienia, a skarżąca przytacza pewną liczbę znanych przykładów tego imienia. Z tych względów zdaniem skarżącej wyraz ten ma charakter odróżniający.
- 12 Skarżąca podnosi ponadto, że EUIPO rejestrował w przeszłości wyraz „mark”, czasami w połączeniu z cyframi, w charakterze znaku towarowego.
- 13 Po drugie, skarżąca podnosi, że cyfra 1 jest postrzegana jako wskazówka o charakterze reklamowym wyłącznie w połączeniu z rodzajnikiem określonym i wyrazem „numer”. W niniejszym przypadku z punktu widzenia przeciętnego konsumenta zwykle połączenie wyrazu „mark” i cyfry 1 nie ma takiego znaczenia.
- 14 Skarżąca zauważa, że EUIPO również rejestrował znaki towarowe zawierające cyfrę 1, takie jak znak towarowy Bank One dla usług bankowych i finansowych. Ponadto czyni ona odniesienie do orzeczenia Bundespatentgericht (federalnego sądu patentowego, Niemcy).
- 15 Ponadto skarżąca twierdzi, że wyraz „mark” może być chroniony. W rezultacie nic nie uzasadnia, by zwykle dodanie cyfry 1 mogło przekształcić go w określenie pozbawione charakteru odróżniającego.
- 16 Mimo że slogan reklamowy dla papierosów marki Mark Adams No 1 brzmi „Marka nr 1”, skarżąca utrzymuje, że konsument nie postrzega tego sloganu w charakterze klasyfikacji w ten sposób, że chodzi o najczęściej sprzedawaną markę. Wręcz przeciwnie, zdaniem skarżącej przeciętny konsument wie, że papierosy tej marki nie zajmują pierwszego miejsca pod względem sprzedaży na rynku.
- 17 W każdym razie, nawet gdyby zgłoszony znak towarowy był interpretowany jako slogan reklamowy, nie stanowiłoby to wystarczającego powodu, aby odmówić mu wszelkiego charakteru odróżniającego zgodnie z orzecznictwem. Skarżąca twierdzi, że slogany reklamowe są pozbawione charakteru odróżniającego, tylko gdy ich stosowanie dla rozpatrywanych dóbr i usług jest powszechne i nie mogą one służyć jako wskazanie pochodzenia. Jednakże nie jest tak w niniejszym przypadku.
- 18 Po trzecie, skarżąca twierdzi, że koncepcja graficzna zgłoszonego znaku towarowego przyczynia się do wzmocnienia jego charakteru odróżniającego. Jej zdaniem stosunkowo prosta konfiguracja graficzna zgłoszonego oznaczenia pozwala konsumentowi łatwo je zapamiętać dla celów zidentyfikowania pochodzenia towarów. Co więcej, okoliczność, że wyraz „mark” jest zapisany małymi literami w kolorze czarnym, a cyfra 1 jest uwydatniona za pomocą dwukrotnie większego pisma w kolorze czerwonym, służy temu, by podzielić oznaczenie na dwa wizualnie odrębne elementy.
- 19 W świetle powyższego skarżąca podtrzymuje, że zgłoszone oznaczenie ma charakter odróżniający w odniesieniu do dóbr należących do klas 9 i 34.
- 20 EUIPO podważa te argumenty jako bezzasadne.
- 21 EUIPO podnosi w szczególności, że oznaczenie, które zwiera bezpośrednio zachwalające twierdzenie, jest odróżniające tylko wtedy, gdy można je także postrzegać jako wskazanie pochodzenia, co nie ma miejsca w niniejszym przypadku ze względów wyjaśnionych w zaskarżonej decyzji. Dodaje, że

- okoliczność, iż zgłoszone oznaczenie może mieć ewentualnie znaczenia inne niż tylko znaczenie przyjęte za podstawę zaskarżonej decyzji, nie jest rozstrzygająca. Niejednoznaczność nie może bowiem sama w sobie nadawać charakteru odróżniającego, jako że już jedno ze znaczeń może uzasadniać odmowę rejestracji.
- 22 Ponadto EUIPO podnosi, że konfiguracja graficzna oznaczenia nie prowadzi w niniejszym przypadku do ustalenia charakteru odróżniającego. Według orzecznictwa rozstrzygającą kwestią jest to, czy z punktu widzenia przeciętnego konsumenta elementy graficzne zmieniają znaczenie znaku towarowego dla rozpatrywanych towarów. EUIPO uważa, że niniejszy przypadek jest porównywalny do innych przypadków, w których w orzecznictwie stwierdzono, iż konfiguracja graficzna nie może mieć wpływu na ocenę elementu słownego.
- 23 Wreszcie wcześniejsze rejestracje obejmujące wyraz „mark” w połączeniu z liczbą nie są porównywalne, gdyż odrzucenie jest uzasadnione znaczeniem cyfry 1. Ponadto zgodność decyzji izb odwoławczych z prawem należy oceniać wyłącznie na podstawie rozporządzenia nr 207/2009, nie zaś na podstawie wcześniejszej praktyki decyzyjnej.
- 24 Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 nie są rejestrowane „znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru”. Ponadto art. 7 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia przewiduje, że „ustęp 1 stosuje się bez względu na fakt, że podstawy odmowy rejestracji istnieją tylko w części [Unii Europejskiej]”.
- 25 Koncepcja leżąca u źródła art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 207/2009 jest związana z podstawową funkcją znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi oznaczonych znakiem towarowym [wyrok z dnia 21 stycznia 2011 r., BSH/OHIM (executive edition), T-310/08, niepublikowany, EU:T:2011:16, pkt 22].
- 26 Celem bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji przewidzianej w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 jest zatem zapewnienie, by ten konsument lub ten końcowy odbiorca mógł odróżnić – nie będąc narażonym na ryzyko wprowadzenia w błąd – dany towar lub daną usługę od towarów lub usług mających inne pochodzenie. Z tego względu w rozumieniu tego przepisu charakter odróżniający ma znak towarowy pozwalający na identyfikację towaru lub usługi, w odniesieniu do których wniesiono o rejestrację jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, i w efekcie na odróżnienie takiego towaru lub usługi od towarów i usług pochodzących z innych przedsiębiorstw (wyrok z dnia 21 stycznia 2011 r., executive edition, T-310/08, niepublikowany, EU:T:2011:16, pkt 22).
- 27 Nie jest konieczne, aby znak towarowy zawierał dokładną informację na temat tożsamości wytwórcy towaru lub wykonawcy usługi. Wystarczy, by znak towarowy pozwalał danemu kręgowi odbiorców na odróżnienie towaru lub usługi, które są nim oznaczone, od towarów i usług o innym pochodzeniu handlowym (wyrok z dnia 21 stycznia 2011 r., executive edition, T-310/08, niepublikowany, EU:T:2011:16, pkt 22).
- 28 Są pozbawione charakteru odróżniającego w rozumieniu wyżej wymienionego przepisu oznaczenia, które nie są zdolne do pełnienia podstawowej funkcji znaku towarowego, czyli identyfikowania pochodzenia handlowego towaru lub usługi w celu umożliwienia konsumentowi, który nabywa towar lub usługę oznaczoną znakiem towarowym, dokonania przy następnym zakupie tego samego wyboru, jeżeli doświadczenie okazało się pozytywne, lub też odmiennego wyboru, jeśli było ono negatywne [wyrok z dnia 31 marca 2004 r., Fieldturf/OHIM (LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS), T-216/02, EU:T:2004:96, pkt 23].
- 29 Charakter odróżniający należy oceniać, po pierwsze, w stosunku do towarów lub usług, dla których znak towarowy został zgłoszony, a po drugie, w stosunku do sposobu postrzegania go przez właściwy krąg odbiorców właściwie poinformowanych oraz dostatecznie uważnych i rozsądnych (wyrok z dnia

- 31 marca 2004 r., LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS, T-216/02, EU:T:2004:96, pkt 26; z dnia 21 stycznia 2011 r., executive edition, T-310/08, niepublikowany, EU:T:2011:16, pkt 24).
- 30 Jeśli chodzi o znaki towarowe składające się z elementów, które są ponadto używane jako slogany reklamowe, oznaczenia dotyczące jakości lub wyrażenia zachęcające do zakupu towarów lub usług oznaczonych tymi znakami, ich rejestracja nie jest sama w sobie wykluczona ze względu na tego rodzaju użycie. Przy ocenie charakteru odróżniającego takich znaków towarowych nie należy stosować bardziej rygorystycznych kryteriów niż kryteria stosowane w przypadku innych oznaczeń [wyroki: z dnia 21 stycznia 2011 r., executive edition, T-310/08, niepublikowany, EU:T:2011:16, pkt 25; z dnia 12 lutego 2014 r., Oetker Nahrungsmittel/OHIM (La qualité est la meilleure des recettes), T-570/11, niepublikowany, EU:T:2014:72, pkt 22].
- 31 Nie można wymagać, by slogan reklamowy miał fantazyjny charakter czy nawet ukazywał wkład wysiłku twórczego, który spowodowałby efekt zaskoczenia, dzięki czemu łatwo by go było zapamiętać, aby wykazywał się charakterem odróżniającym [wyroki: z dnia 12 lutego 2014 r., La qualité est la meilleure des recettes, T-570/11, niepublikowany, EU:T:2014:72, pkt 25; z dnia 29 stycznia 2015, Blackrock/OHIM (INVESTING FOR A NEW WORLD), T-59/14, niepublikowany, EU:T:2015:56, pkt 22].
- 32 Ponadto sama okoliczność, że znak towarowy postrzegany jest przez dany krąg odbiorców jako sformułowanie reklamowe i że z uwagi na jego zachwalający charakter mógłby zasadniczo zostać przejęty przez inne przedsiębiorstwa, nie wystarcza sama w sobie, aby uznać, że znak ten jest pozbawiony charakteru odróżniającego (wyrok z dnia 12 lutego 2014 r., La qualité est la meilleure des recettes, T-570/11, niepublikowany, EU:T:2014:72, pkt 26).
- 33 Zachwalająca konotacja słownego znaku towarowego nie wyklucza, że nadaje się on mimo to do zagwarantowania konsumentom pochodzenia towarów lub usług nim oznaczonych. W ten sposób taki znak towarowy może być postrzegany przez właściwy krąg odbiorców równocześnie jako sformułowanie reklamowe i jako wskazanie pochodzenia handlowego towarów lub usług. Wynika z tego, że o ile odbiorcy ci postrzegają znak towarowy jako wskazanie pochodzenia, to okoliczność, iż jest on jednocześnie, czy też nawet w pierwszej kolejności, odbierany jako sformułowanie reklamowe, nie ma wpływu na kwestię jego charakteru odróżniającego (wyroki: z dnia 21 stycznia 2010 r., Audi/OHIM, C-398/08 P, EU:C:2010:29 pkt 45; z dnia 12 lutego 2014 r., La qualité est la meilleure des recettes, T-570/11, niepublikowany, EU:T:2014:72, pkt 27; z dnia 29 stycznia 2015 r., INVESTING FOR A NEW WORLD, T-59/14, niepublikowany, EU:T:2015:56, pkt 24).
- 34 Innymi słowy, znak towarowy mający postać sloganu reklamowego należy uznać za pozbawiony odróżniającego charakteru, jeśli może być postrzegany przez właściwy krąg odbiorców wyłącznie jako zwykłe sformułowanie reklamowe. Taki znak towarowy trzeba natomiast uznać za mający charakter odróżniający, jeżeli właściwy krąg odbiorców będzie mógł w nim dostrzec od razu, oprócz funkcji reklamowej, także wskazanie pochodzenia handlowego danych towarów lub usług [postanowienie z dnia 12 czerwca 2014 r., Delphi Technologies/OHIM, C-448/13 P, niepublikowane, EU:C:2014:1746, pkt 36; wyrok z dnia 24 listopada 2015 r., Intervog/OHIM (meet me), T-190/15, niepublikowany, EU:T:2015:874, pkt 20].
- 35 Co się tyczy oznaczeń graficznych, w celu dokonania oceny charakteru odróżniającego rozpatrywanego oznaczenia należy zbadać, czy elementy graficzne mogą powodować, że zgłoszony znak towarowy będzie z punktu widzenia dostatecznie uważnych przeciętnych konsumentów różnić się od zwykłego postrzegania zastosowanych elementów słownych (zob. podobnie wyrok z dnia 24 listopada 2015, meet me, T-190/15, niepublikowany, EU:T:2015:874, pkt 30).
- 36 Niniejszą skargę należy rozpatrzyć właśnie w świetle tych zasad.

- 37 Co się tyczy oznaczonych towarów, chodzi tu o towary na bazie tytoniu i papierosy elektroniczne oraz o powiązane towary należące do klas 9 i 34.
- 38 W odniesieniu do właściwego kręgu odbiorców Izba Odwoławcza uznała, czemu skarżąca nie zaprzeczyła, że chodzi tu, po pierwsze, o szeroki krąg odbiorców, a po drugie, o wyspecjalizowany krąg odbiorców. Uwzględniając, że zgłoszony znak towarowy składa się z wyrazu „mark”, który może być zrozumiany przez odbiorców angielskojęzycznych, Izba Odwoławcza słusznie wzięła pod uwagę ten krąg odbiorców i nie była zobowiązana do wzięcia pod uwagę także innego kręgu odbiorców.
- 39 Co się tyczy zgłoszonego oznaczenia, argumenty skarżącej można streścić w istocie następująco. Po pierwsze, wyraz „mark” może mieć kilka znaczeń i z tego względu nie można uznać, że jest pozbawiony charakteru odróżniającego. Po drugie, cyfra 1 nie jest postrzegana sama w sobie jako wskazówka reklamowa. Nawet gdyby zgłoszone oznaczenie interpretować jako slogan reklamowy, miałyby ono charakter odróżniający. Po trzecie, charakter odróżniający jest wzmocniony koncepcją graficzną oznaczenia.
- 40 W tym względzie należy zauważyć, że okoliczność, iż wyraz „mark” może mieć kilka znaczeń, nie jest rozstrzygająca. Skarżąca nie kwestionuje, że jedno z tych znaczeń to znak towarowy. Sąd uważa w ramach całościowej oceny zgłoszonego znaku towarowego, że ten znak towarowy ma w sposób oczywisty i zasadniczo wydźwięk zachwalający i promocyjny w odniesieniu do rozpatrywanych towarów. Znak ten sugeruje zasadniczo właściwemu kręgowi odbiorców, że chodzi tu „markę numer 1” w odniesieniu do towarów objętych zgłoszeniem. Poza przekazem reklamowym, zgodnie z którym zgłoszony znak towarowy jest „numerem 1”, właściwy krąg odbiorców nie dostrzeże w nim jakiegokolwiek wskazania pochodzenia handlowego tychże towarów.
- 41 Wydźwięk zachwalający lub promocyjny zgłoszonego znaku towarowego, natychmiast postrzegany i rozumiany jako taki przez właściwy krąg odbiorców, przesłania jakiegokolwiek wskazanie pochodzenia handlowego danych towarów, tak że wspomniany znak towarowy nie zostanie zapamiętany przez właściwy krąg odbiorców jako wskazanie pochodzenia. Należy przypomnieć, że zgodnie z orzecznictwem okoliczność, iż zgłoszony znak towarowy może mieć kilka znaczeń, niekoniecznie sama oznacza, że ma on charakter odróżniający, jeśli jest postrzegany od razu przez właściwy krąg odbiorców jako przesłanie reklamowe, a nie jako wskazanie pochodzenia handlowego rozpatrywanych towarów lub usług [wyrok z dnia 8 października 2015 r., Société des produits Nestlé/OHIM (NOURISHING PERSONAL HEALTH), T-336/14, niepublikowany, EU:T:2015:770, pkt 41]. Nawet jeśli okoliczność, że zgłoszony znak towarowy może mieć kilka znaczeń, stanowi jedną z cech charakterystycznych mogących nadać oznaczeniu w zasadzie charakter odróżniający, nie jest ona czynnikiem rozstrzygającym dla celów ustalenia wspomnianego charakteru odróżniającego (wyrok z dnia 29 stycznia 2015 r., INVESTING FOR A NEW WORLD, T-59/14, niepublikowany, EU:T:2015:56, pkt 38).
- 42 Wynika stąd, że zgłoszony znak towarowy stanowi raczej slogan reklamowy bez wymaganego minimalnego charakteru odróżniającego niż wskazanie pochodzenia handlowego towarów. Z tego względu nie można kwestionować dokonanej przez Izbę Odwoławczą oceny, zgodnie z którą znak ten nie zawiera jako taki elementu mogącego nadać mu charakter odróżniający.
- 43 Co się tyczy znaczenia elementów graficznych, Izba Odwoławcza słusznie uznała, że elementy graficzne mają prosty charakter i nie zmieniają w żaden sposób oceny elementu słownego zgłoszonego znaku towarowego.
- 44 W tym względzie należy zauważyć, że połączenie kolorów czarnego dla wyrazu oraz czerwonego dla cyfry, słabo odróżniający krój pisma oraz różnica wielkości między wyrazem a cyfrą są tak mało charakterystyczne, że nie nadają one żadnego charakteru odróżniającego całemu zgłoszonemu znakowi towarowemu. Wspomniane elementy nie wykazują bowiem żadnej cechy, w szczególności w zakresie

fantazyjności lub sposobu, w jaki zostały połączone, pozwalającej wspomnianemu znakowi towarowemu na pełnienie jego podstawowej funkcji w stosunku do towarów objętych zgłoszeniem do rejestracji.

- 45 Wreszcie należy także oddalić argument skarżącej, zgodnie z którym podejście Izby Odwoławczej stoi w sprzeczności z wcześniejszymi rejestracjami kilku podobnych oznaczeń w charakterze unijnych lub krajowych znaków towarowych.
- 46 Należy przypomnieć, że EUIPO jest zobowiązany wykonywać swe kompetencje w zgodzie z ogólnymi zasadami prawa Unii, takimi jak zasada równego traktowania i zasada dobrej administracji (wyrok z dnia 10 marca 2011 r., Agencja Wydawnicza Technopol/OHIM, C-51/10 P, EU:C:2011:139, pkt 73).
- 47 Ze względu na te dwie ostatnie zasady EUIPO musi przy rozpatrywaniu zgłoszenia unijnego znaku towarowego brać pod uwagę decyzje wydane już w odniesieniu do podobnych zgłoszeń i ze szczególną uwagą rozważyć, czy w danym przypadku rozstrzygnięcie winno brzmieć podobnie (wyrok z dnia 10 marca 2011 r., Agencja Wydawnicza Technopol/OHIM, C-51/10 P, EU:C:2011:139, pkt 74).
- 48 Niemniej jednak zasady równego traktowania i dobrej administracji muszą pozostawać w zgodzie z przestrzeganiem zgodności z prawem (wyrok z dnia 10 marca 2011 r., Agencja Wydawnicza Technopol/OHIM, C-51/10 P, EU:C:2011:139, pkt 75).
- 49 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 (wyrok z dnia 10 marca 2011 r., Agencja Wydawnicza Technopol/OHIM, C-51/10 P, EU:C:2011:139, pkt 76).
- 50 W pozostałym zakresie ze względów pewności prawa i właśnie dobrej administracji każde zgłoszenie do rejestracji musi zostać rozpatrzone w sposób dokładny i kompletny, tak aby uniknąć nieprawidłowego rejestrowania znaków towarowych. Owo badanie musi mieć miejsce w każdym konkretnym przypadku. Rejestracja oznaczenia jako znaku towarowego zależy bowiem od specyficznych kryteriów, które znajdują zastosowanie w kontekście stanu faktycznego danej sprawy i służą weryfikacji, czy dane oznaczenie nie jest objęte podstawą odmowy rejestracji (wyrok z dnia 10 marca 2011 r., Agencja Wydawnicza Technopol/OHIM, C-51/10 P, EU:C:2011:139, pkt 77).
- 51 W niniejszej sprawie okazało się, że w przeciwieństwie do tego, jak mogło być w przypadku niektórych wcześniejszych zgłoszeń oznaczeń, rozpatrywane zgłoszenie napotkało na przeszkodę w postaci jednej z podstaw odmowy rejestracji wymienionych w art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009.
- 52 Z uwagi na brak charakteru odróżniającego zgłoszonego znaku towarowego skarżąca nie może w tych okolicznościach skutecznie powoływać się na wcześniejsze decyzje EUIPO, jak słusznie stwierdziła Izba Odwoławcza w zaskarżonej decyzji.
- 53 Co więcej, należy stwierdzić, że jak utrzymuje EUIPO, zgłoszony znak towarowy nie jest porównywalny z oznaczeniami tworzonymi przez połączenie wyrazu „mark” i innych liczb, takich jak 10 lub 11, lub cyfr rzymskich, takich jak V czy VII. W tych okolicznościach należy oddalić argument dotyczący naruszenia zasady równego traktowania, która wymaga, by porównywalne sytuacje nie były traktowane w różny sposób i by różne sytuacje nie były traktowane w identyczny sposób, chyba że takie traktowanie jest obiektywnie uzasadnione.
- 54 Co się tyczy przywołanego przez skarżącą orzeczenia Bundespatentgericht (federalnego sądu patentowego), należy zauważyć, że nie może ono jako takie warunkować oceny niniejszej sprawy. System znaków towarowych w Unii Europejskiej jest bowiem systemem autonomicznym, który tworzą uregulowania stanowiące pewną całość, zmierzającą do osiągnięcia szczególnych celów, a jego

stosowanie jest niezależne od wszystkich systemów krajowych. Z tego względu EUIPO i ewentualnie sądy Unii nie są związane orzeczeniami wydanymi w państwach członkowskich [wyrok z dnia 15 maja 2014 r., Katjes Fassin/OHIM (Yoghurt-Gums), T-366/12, niepublikowany, EU:T:2014:256, pkt 28].

- 55 W świetle powyższych rozważań jedyny zarzut podniesiony przez skarżącą należy oddalić jako bezzasadny.

W przedmiocie kosztów

- 56 Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postępowania przed Sądem kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy zgodnie z żądaniem EUIPO orzec, że pokrywa ona własne koszty oraz koszty poniesione przez EUIPO.

Z powyższych względów

SĄD (szósta izba)

orzeka, co następuje:

- 1) **Skarga zostaje oddalona.**
- 2) **GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).**

Frimodt Nielsen

Dehousse

Collins

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 12 maja 2016 r.

Podpisy