



Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (szósta izba)

z dnia 7 września 2017 r. *

Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku –
Słowny unijny znak towarowy Vermögensmanufaktur – Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji –
Charakter opisowy – Brak charakteru odróżniającego – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE)
nr 207/2009 – Artykuł 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009)

W sprawie T-374/15

VM Vermögens-Management GmbH, z siedzibą w Düsseldorfie (Niemcy), reprezentowana przez
adwokatów T. Doldego oraz P. Homanna,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualnej (EUIPO), reprezentowanemu przez
S. Hannego, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izłą Odwoławczą EUIPO, występującą przed Sądem
w charakterze interwenienta, jest

DAT Vermögensmanagement GmbH, z siedzibą w Baldham (Niemcy), reprezentowana przez
adwokata H.G. Stachego,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 29 kwietnia 2015 r.
(sprawa R 418/2014-5) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między
DAT Vermögensmanagement a VM Vermögens-Management,

SĄD (szósta izba),

w składzie: G. Berardis, prezes, S. Papasavvas i O. Spineanu-Matei (sprawozdawca), sędziowie,

sekretarz: M. Marescaux, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 9 lipca 2015 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez EUIPO w sekretariacie Sądu w dniu
21 września 2015 r.,

* Język postępowania: niemiecki.

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez interwenienta w sekretariacie Sądu w dniu 30 września 2015 r.,

uwzględnwszy zmiany w składzie izb Sądu,

uwzględnwszy przydzielenie sprawy szóstej izbie oraz nowemu sędziemu sprawozdawcy,

uwzględnwszy pismo EUIPO z dnia 15 listopada 2016 r., włączone do akt decyzją z dnia 28 listopada 2016 r., oraz uwagi skarżącej i interwenienta w przedmiocie tego pisma złożone w sekretariacie Sądu, odpowiednio, w dniach 13 i 12 grudnia 2016 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 8 marca 2017 r., w której interwenient nie brał udziału,

wydaje następujący

Wyrok¹

I. Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 18 grudnia 2009 r. skarżąca, VM Vermögens-Management GmbH, dokonała w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zgłoszenia unijnego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1).
- 2 Znakiem towarowym, dla którego wniesiono o rejestrację, jest oznaczenie słowne Vermögensmanufaktur.
- 3 Usługi, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klas 35 i 36 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 35: „reklama; zarządzanie w działalności handlowej; administrowanie działalności handlowej; czynności biurowe”;
 - klasa 36: „ubezpieczenia; działalność finansowa; działalność monetarna; zarządzanie finansami, doradztwo w sprawach finansowych, usługi związane z nieruchomościami”.
- 4 W dniu 8 lutego 2011 r. zgłoszenie unijnego znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 26/2011. W dniu 18 maja 2011 r. rozpatrywany znak towarowy został zarejestrowany pod numerem 8770042.
- 5 W dniu 30 lipca 2012 r. interwenient, DAT Vermögensmanagement GmbH, złożyła do EUIPO wnioski o unieważnienie prawa do spornego znaku towarowego w odniesieniu do wszystkich usług, dla których znak ten został zarejestrowany. Na poparcie swego wniosku interwenient przedłożył załączniki 1–6, przytoczone w pkt 3 decyzji z dnia 29 kwietnia 2015 r. (zwanej dalej „zaskarżoną decyzją”), w której Piąta Izba Odwoławcza EUIPO uwzględniła jej odwołanie.
- 6 W uzasadnieniu tego wniosku powołano podstawę unieważnienia wskazaną w art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 w związku z art. 7 ust. 1 lit. b) i c) tego rozporządzenia.

¹ Poniżej zostały odtworzone jedynie te punkty wyroku, których publikację Sąd uznał za wskazaną.

- 7 W dniu 15 stycznia 2013 r. skarżąca przedstawiła uwagi z dnia 9 stycznia 2013 r. i wniosła o oddalenie w całości wniosku o unieważnienie prawa do znaku. W tym względzie przedłożyła ona załączniki 1–17, przytoczone w pkt 5 zaskarżonej decyzji.
- 8 W dniu 7 czerwca 2013 r. interwenient przedstawił swe uwagi w przedmiocie uwag skarżącej z dnia 15 stycznia 2013 r. (zwane dalej „uwagami z dnia 7 czerwca 2013 r.”) i przedłożył załączniki 7–25, przytoczone w pkt 3 zaskarżonej decyzji. Interwenient wniósł również o przedłużenie terminu na przedstawienie dodatkowych dowodów, o zapoznanie się z którymi wystąpiła on do Deutsches Patent- und Markenamt (niemieckiego urzędu ds. patentów i znaków towarowych), a których jeszcze nie otrzymał.
- [...]
- 10 W dniu 23 sierpnia 2013 r. interwenient przedstawił nowe uwagi (zwane dalej „uwagami z dnia 23 sierpnia 2013 r.”), do których zostały załączone, przytoczone w pkt 3 zaskarżonej decyzji załączniki 26–30. Wydział Unieważnień błędnie zakwalifikował te uwagi interwenienta jako uwagi skarżącej i doręczył je, jako takie, interwenientowi w dniu 2 września 2013 r. Poinformował on również obydwie strony o zamknięciu spornego etapu postępowania. W tym samym dniu Wydział Unieważnień, po zauważeniu swego błędu, uchylił uprzedni komunikat z tego samego dnia w stosunku do skarżącej.
- 11 W dniu 14 października 2013 r. EUIPO powiadomiło skarżącą o oddaleniu przedstawionego przez interwenienta w dniu 7 czerwca 2013 r. wniosku o przedłużenie terminu z tego względu, że nie został on przez interwenienta uzasadniony, i o nieuwzględnieniu uwag z dnia 23 sierpnia 2013 r. EUIPO sprecyzowało skarżącej, że odpis pisma interwenienta z dnia 23 sierpnia 2013 r. został skarżącej przekazany jedynie w celach informacyjnych. [...]
- 14 W dniu 10 grudnia 2013 r. Wydział Unieważnień oddalił w całości wniosek o unieważnienie prawa do znaku. Oparł on zasadniczo swą decyzję, między innymi, na fakcie, że słowo niemieckie „Manufaktur” nie mogło mieć konkretnego znaczenia, jeśli chodzi o usługi objęte zgłoszeniem, z uwagi na ich niematerialny charakter. W konsekwencji jego zdaniem kombinacja niemieckiego słowa „Vermögen” z niemieckim słowem „Manufaktur” miała w dacie dokonania zgłoszenia do rejestracji spornego znaku towarowego (zwanej dalej „datą właściwą”) charakter odróżniający i nie mogła opisywać usług.
- 15 W dniu 5 lutego 2014 r. interwenient, działając na podstawie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009, wniósł do EUIPO odwołanie od decyzji Wydziału Unieważnień. W dniu 10 kwietnia 2014 r. przedłożył on pismo przedstawiające podstawy odwołania i złożył dokumenty, o których mowa w pkt 8 zaskarżonej decyzji. W dniu 25 czerwca 2014 r. skarżąca przedstawiła uwagi i przedłożyła dokumenty, o których mowa w pkt 9 zaskarżonej decyzji.
- 16 Zaskarżoną decyzją Piąta Izba Odwoławcza EUIPO uwzględniła odwołanie interwenienta. W pierwszej kolejności stwierdziła ona, że dokumenty przedstawione przed nią przez skarżącą i przez interwenienta nie były dowodami uzupełniającymi i konkretyzującymi przedstawione już dowody i że skorzystała ona zatem z przysługującego jej uznania, aby dokumenty te zaakceptować. W drugiej kolejności Izba Odwoławcza uznała, że sporny znak towarowy jest opisowy i pozbawiony charakteru odróżniającego. W konsekwencji uchyliła ona decyzję Wydziału Unieważnień i unieważniła prawo do spornego znaku towarowego. [...]

III. Żądania stron

- 18 Skarżąca wnosi do Sądu o:
- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

- obciążenie EUIPO kosztami postępowania. [...]
- 9 EUIPO wnosi do Sądu o:
- oddalenie skargi;
 - obciążenie skarżącej kosztami postępowania.
- 10 Interwenient nie przedstawił formalnie żądań w odpowiedzi na skargę.

I. Co do prawa

A. W przedmiocie żądań stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji

[...]

1. W przedmiocie zarzutu trzeciego dotyczącego naruszenia art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009

- 24 Skarżąca utrzymuje zasadniczo, że Izba Odwoławcza błędnie stwierdziła, iż sporny znak towarowy ma w odniesieniu do objętych zgłoszeniem usług charakter opisowy w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009. Jej argumenty opierają się po pierwsze na błędnej definicji właściwego kręgu odbiorców i po drugie na błędnej ocenie postrzegania spornego znaku towarowego ocenianego zarówno całościowo, jak i pod względem jego elementów indywidualnych.
- 25 EUIPO i interwenient kwestionują argumenty skarżącej. [...]

b) W przedmiocie postrzegania spornego znaku towarowego

[...]

2) W przedmiocie znaczenia niemieckiego słowa „Manufaktur”

- 40 Izba Odwoławcza wskazała zasadniczo w pkt 25 zaskarżonej decyzji, odnosząc się do wersji internetowej niemieckiego słownika *Duden*, nie powtarzając przy tym, w następstwie oczywistego błędu pisarskiego, słowa „wysoka”, że niemieckie słowo „Manufaktur” wywodziło się z łacińskich słów „manus” (ręka) i „facere” (robić) oraz oznaczało małe przedsiębiorstwo przemysłowe lub handlowe, w którym produkty wysoko specjalistyczne były wytwarzane w całości lub części ręcznie, co zapewniało wysoką jakość.
- 11 O ile bezsporne jest, że niemieckie słowo „Manufaktur” odnosi się do miejsca wytwarzania produktów, o tyle skarżąca kwestionuje stwierdzenie, że mogło ono w dacie właściwej zarówno oznaczać również przedsiębiorstwo świadczące usługi, jak i – odsyłać do zindywidualizowanych i wysokiej jakości usług.
- 12 W pierwszej kolejności, co się tyczy używania niemieckiego słowa „Manufaktur” w odniesieniu do usług, Izba Odwoławcza uznała w pkt 27 zaskarżonej decyzji, że interwenient udowodnił w przekonujący sposób możliwość takiego używania w dacie właściwej, zwłaszcza w stosunku do usług finansowych. Przytoczyła ona zatem niemieckie kombinacje leksykalne „Finanzmanufaktur” i „Kreditmanufaktur” (zwane dalej odpowiednio „kombinacją »Finanzmanufaktur«” i „kombinacją »Kreditmanufaktur«”).

- 13 Należy zaznaczyć, że interwenient dostarczył w załączniku do uwag z dnia 7 czerwca 2013 r. różne dowody, przytoczone w pkt 3 zaskarżonej decyzji, wykazujące, że w dacie właściwej niemieckie słowo „Manufaktur” było stosowane w związku z usługami, w szczególności finansowymi. Interwenient przedstawił zatem załączniki 10, 11 i 18–21, z których wynika, że kombinacja „Finanzmanufaktur” i kombinacja „Kreditmanufaktur” były używane znacznie wcześniej.
- 14 Skarżąca podnosi jednak, że należy uwzględnić fakt, iż właściwy krąg odbiorców składa się z szerokiego kręgu odbiorców, podczas gdy załączniki 10, 11 i 20 do uwag z dnia 7 czerwca 2013 r. pochodziły ze specjalistycznej prasy finansowej, a załączniki 18 i 19 dotyczyły specjalistycznych utworów angielskich przetłumaczonych na język niemiecki. W tym względzie, z jednej strony, należy stwierdzić, że fakt, iż niemieckie słowo „Manufaktur” pojawia się w specjalistycznej prasie, nie oznacza, że właściwy krąg odbiorców nie będzie w stanie postrzegać związku między tym słowem a usługami. Mając bowiem na względzie usługi objęte zgłoszeniem, należące do klas 35 i 36, właściwy krąg odbiorców, chociaż składający się w części z szerokiego kręgu odbiorców (zob. pkt 36 i 37 powyżej), jest skłonny czytać specjalistyczną prasę, w szczególności prasę finansową. Z drugiej strony z załączników 18 i 19 do uwag z dnia 7 czerwca 2013 r. wynika, że chodzi tu o tłumaczenia. W każdym razie w dokumentach tych zredagowanych w języku niemieckim słowo „Manufaktur” jest używane w powiązaniu z usługami.
- 15 Ponadto argument skarżącej, że kombinacja „Finanzmanufaktur” została użyta w załącznikach 11 i 17 do uwag z dnia 7 czerwca 2013 r. w cudzysłowie lub jako firma, co nie pozwoliłoby na wykazanie jej charakteru opisowego, jest bez znaczenia. Pytanie dotyczy bowiem kwestii, czy w dacie właściwej niemieckie słowo „Manufaktur” mogło być używane w odniesieniu do usług. Z rzeczonych załączników wynika zaś, że tak było w tym przypadku, w dodatku w odniesieniu do usług finansowych. Z tych samych przyczyn argument, że niemiecka kombinacja słowna „Vermögensmanufaktur” (zwana dalej „kombinacją »Vermögensmanufaktur«”) nie figuruje w przytoczonych przykładach, i argument, że znaczenie niemieckich wyrazów „Finanz” i „Kredit” używanych z niemieckim słowem „Manufaktur” jest bardziej konkretne niż znaczenie niemieckiego słowa „Vermögen” używanego z tym ostatnim wyrazem, są bez znaczenia.
- 16 W związku z tym należy orzec, że Izba Odwoławcza mogła słusznie uznać w pkt 27 zaskarżonej decyzji, że w dacie właściwej niemieckie słowo „Manufaktur” mogło kojarzyć się z usługami.
- 17 W drugiej kolejności, co się tyczy używania niemieckiego słowa „Manufaktur” jako odnoszącego się do zindywidualizowanych i wysokiej jakości usług, Izba Odwoławcza uznała w pkt 27 zaskarżonej decyzji, że interwenient dowiódł w przekonujący sposób istnienie takiego używania w dacie właściwej.
- 18 Skarżąca zaś uważa, że nie zostało dowiedzione, iż niemieckie słowo „Manufaktur” jest obietnicą zindywidualizowanych lub wysokiej jakości produktów. Tę argumentację należy jednak oddalić.
- 19 Po pierwsze bowiem, co się tyczy odniesienia do wysokiej jakości, w pkt 25 zaskarżonej decyzji, Izba Odwoławcza uściśliła zasadniczo, odnosząc się do internetowej wersji niemieckiego słownika *Duden*, że niemieckie słowo „Manufaktur” oznaczało małe przedsiębiorstwo, w którym produkty wysoko specjalistyczne były wytwarzane w całości lub części ręcznie, co zapewniało wysoką jakość (zob. pkt. 40 powyżej). Skarżąca zaś nie podważa tej wywodzącej się z rzeczonego słownika definicji. Chociaż Izba Odwoławcza nie uściśliła, że istniała ona w dacie właściwej, należy jednak zaznaczyć, że zarówno skarżąca, jak i interwenient przedstawili fragmenty wersji internetowej niemieckiego słownika *Duden*, z 2012 r., które zawierały definicję niemieckiego słowa „Manufaktur” identyczną z definicją przyjętą przez Izbę Odwoławczą ze wzmianką wyrazu „wysoka”. Ponadto z porównania szóstego i siódmego wydania wersji papierowej niemieckiego słownika *Duden*, odpowiednio z 2006 r. i 2011 r., wynika, że odniesienie do wysokiej jakości zostało dodane w drugim z tych wydań. Uwzględniając zatem, podobnie jak uczyniło to EUIPO, fakt, że ewolucja znaczenia danego wyrazu dokonuje się w dłuższym czasie i że nowe wydanie słownika wymaga czasu na przygotowanie i zredagowanie, należy stwierdzić, że ewolucja znaczenia niemieckiego słowa „Manufaktur” z pewnością nastąpiła znacznie przed rokiem 2011.

- 20 Po drugie, co się tyczy odniesienia do zindywidualizowanych produktów, ponieważ jest bezsporne, że w dacie właściwej niemieckie słowo „Manufaktur” odsyłało do idei pracy ręcznej, wyrażało ono ideę, że produkcja była bardziej zindywidualizowana niż produkcja fabryczna i produkcja taśmowa. W dodatku w załączniku 10 do uwag z dnia 7 czerwca 2013 r., składającym się z artykułu prasowego z dnia 15 czerwca 2009 r., niemiecka kombinacja leksykalna „Finanzmanufakturen” została wymieniona z konotacją, która wskazuje na różnicę między, z jednej strony, produkcją fabryczną i taśmową, a z drugiej strony, produkcją w manufakturze. Ponadto idea ewoluowania produkcji w manufakturze w kierunku produkcji fabrycznej, a zatem taśmowej i mniej zindywidualizowanej, wynika również z załącznika 21 do uwag z dnia 7 czerwca 2013 r., pochodzącego z 2007 r., w którym to załączniku zawarta jest wzmianka o niemieckich wyrażeniach „Industrialisierung der Kreditprozesse” (industrializacja procesu kredytowego), „Die Kreditmanufaktur als Ausgangsbasis” (manufaktura kredytowa jako punkt wyjścia) i „Von der Kreditmanufaktur zur Kreditfabrik” (od manufaktury kredytowej do fabryki kredytowej). Wreszcie idea bardziej zindywidualizowanej wytwórczości, którą powinny oferować banki, wynika z załączników 18 i 19 do uwag z dnia 7 czerwca 2013 r., zawierających informacje pochodzące z lat 1927 i 1981 i zgodnie z którymi zasadniczo banki nie powinny być centrami pośrednictwa finansowego, lecz manufakturami kredytów.
- 21 Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, że istnieją wcześniejsze i późniejsze w stosunku do daty właściwej dowody potwierdzające definicję niemieckiego słowa, przyjętą w zaskarżonej decyzji. W tym względzie należy przypomnieć, że Trybunał orzekał wielokrotnie, iż dowody, które pomimo iż noszą datę późniejszą niż data dokonania zgłoszenia do rejestracji, pozwalają na wyciągnięcie wniosków odnośnie do sytuacji, która miała miejsce w tej dacie, mogą, bez naruszenia prawa, być brane pod uwagę (zob. wyrok z dnia 6 marca 2014 r., Pi-Design i in./Yoshida Metal Industry, od C-337/12 P do C-340/12 P, niepublikowany, EU:C:2014:129, pkt 60 i przytoczone tam orzecznictwo; zob. również podobnie postanowienie z dnia 5 października 2004 r., Alcon/OHIM, C-192/03 P, EU:C:2004:587, pkt 41).
- 22 Nie popełniając zatem błędu w ocenie, Izba Odwoławcza doszła zasadniczo do wniosku, że o ile w swym pierwotnym znaczeniu niemieckie słowo „Manufaktur” oznaczało z pewnością przedsiębiorstwo, w którym produkty były wytwarzane ręcznie, o tyle w dacie właściwej odwoływało się ono również do idei zindywidualizowanej i wysokiej jakości produkcji i mogło być używane w odniesieniu do usług. [...]

Z powyższych względów

SĄD (szósta izba)

orzeka, co następuje:

- 1) **Skarga zostaje oddalona.**
- 2) **VM Vermögens-Management GmbH pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).**
- 3) **DAT Vermögensmanagement GmbH pokrywa własne koszty.**

Berardis

Papasavvas

Spineanu-Matei

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 7 września 2017 r.

Podpisy