



## Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (dziesiąta izba)

z dnia 29 lipca 2019 r.\*

Odwołanie – Znak towarowy Unii Europejskiej – Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 – Artykuł 4 i art. 7 ust. 1 lit. a) – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Kombinacja dwóch kolorów jako takich – Brak dokładnych dyspozycji dotyczących określonego z góry i stałego sposobu połączenia kolorów

W sprawie C-124/18 P

mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. 56 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wniesione w dniu 15 lutego 2018 r.,

**Red Bull GmbH**, z siedzibą w Fuschl am See (Austria), reprezentowany przez adwokata A. Rencka,

wnosząca odwołanie,

w której drugą stroną są:

**Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)**, reprezentowany przez A. Folliarda-Monguirala i D. Botisa, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana w pierwszej instancji,

**Marques**, z siedzibą w Leicester (Zjednoczone Królestwo), reprezentowany przez R. Mallinsona i T. Müllera, Rechtsanwalt,

**Optimum Mark sp. z o.o.**, z siedzibą w Warszawie (Polska), reprezentowany przez radców prawnych R. Skubisza, M. Mazurka, J. Dudzika i E. Jaroszyńską-Kozłowską,

interwenienci w pierwszej instancji,

TRYBUNAŁ (dziesiąta izba),

w składzie: C. Lycourgos, prezes izby, E. Juhász (sprawozdawca) i M. Ilešič, sędziowie,

rzecznik generalny: G. Pitruzzella,

sekretarz: A. Calot Escobar,

uwzględniając pisemny etap postępowania,

podjąwszy, po wysłuchaniu rzecznika generalnego, decyzję o rozstrzygnięciu sprawy bez opinii,

\* Język postępowania: angielski.

wydaje następujący

## Wyrok

- 1 W odwołaniu Red Bull GmbH wnosi o uchylenie wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 30 listopada 2017 r., Red Bull/EUIPO – Optimum mark (Kombinacja kolorów niebieskiego i srebrnego) (T-101/15 i T-102/15, zwanego dalej „zaskarżonym wyrokiem”, EU:T:2017:852), na mocy którego oddalono jego skargi o stwierdzenie nieważności dwóch decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 2 grudnia 2014 r. (sprawa R 2036/2013-1 i sprawa R 2037/2013-1) dotyczących postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między Optimum Mark sp. z o.o. a Red Bull.

## Ramy prawne

### *Rozporządzenie (WE) nr 40/94*

- 2 Artykuł 4 rozporządzenia (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), zatytułowany „Oznaczenia, które może zawierać wspólnotowy znak towarowy”, stanowi:

„Wspólnotowy znak towarowy może składać się z jakiegokolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw”.

- 3 Artykuł 7 tego rozporządzenia, zatytułowany „Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji”, stanowi:

„1. Nie są rejestrowane:

- a) znaki towarowe, które nie spełniają wymagań art. 4;
- b) znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru;

[...]

3. Ustęp 1 lit. b), c) i d) nie ma zastosowania, jeżeli w następstwie używania znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w odniesieniu do towarów lub usług, dla których występuje się o rejestrację”.

- 4 Artykuł 15 wspomnianego rozporządzenia, zatytułowany „Używanie wspólnotowych znaków towarowych”, przewiduje:

„1. Jeżeli w okresie pięciu lat od rejestracji wspólnotowy znak towarowy nie był rzeczywiście używany przez właściciela we Wspólnocie w stosunku do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany, lub jeżeli takie używanie było zawieszane przez nieprzerwany okres pięciu lat, wspólnotowy znak towarowy podlega sankcjom przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu, chyba że istnieją usprawiedliwione powody jego nieużywania.

2. W rozumieniu ust. 1 za »używanie« uważa się również:

- a) używanie wspólnotowego znaku towarowego w postaci różniącej się w elementach, które nie zmieniają odróżniającego charakteru znaku w postaci, w jakiej ten znak został zarejestrowany;

[...]”.

- 5 Artykuł 51 przytaczanego rozporządzenia, zatytułowany „Bezwzględne podstawy unieważnienia”, brzmi następująco:

„1. Nieważność wspólnotowego znaku towarowego stwierdza się na podstawie wniosku do Urzędu lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia:

- a) w przypadku gdy wspólnotowy znak towarowy został zarejestrowany z naruszeniem przepisów art. 5 lub art. 7;
- b) w przypadku gdy zgłaszający działał w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia znaku towarowego.

2. W przypadku gdy wspólnotowy znak towarowy został zarejestrowany z naruszeniem przepisów art. 7 ust. 1 lit. b), c) i d), nie można jednakże stwierdzić jego nieważności, jeżeli w wyniku jego używania uzyskał on po jego rejestracji odróżniający charakter w odniesieniu do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany.

[...]”.

#### **Rozporządzenie (WE) nr 207/2009**

- 6 Rozporządzenie nr 40/94 zostało uchylone i zastąpione rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego [Unii Europejskiej] (Dz.U. 2009, L 78, s. 1), które weszło w życie w dniu 13 kwietnia 2009 r.
- 7 Artykuły 4, 7, art. 15 ust. 1 i art. 52 rozporządzenia nr 207/2009 powielają zasadniczo brzmienie, odpowiednio, art. 4, 7, art. 15 ust. 1 i 2 oraz art. 51 rozporządzenia nr 40/94.

#### **Okoliczności powstania sporu**

- 8 Okoliczności powstania sporu, które zostały przedstawione w pkt 1–26 zaskarżonego wyroku, można na potrzeby niniejszego postępowania streścić w opisany poniżej sposób.
- 9 Co się tyczy sprawy T-101/15, w dniu 15 stycznia 2002 r. Red Bull dokonała zgłoszenia do rejestracji obejmującego przedstawioną poniżej kombinację dwóch kolorów jako takich:



- 10 W piśmie z dnia 30 czerwca 2003 r. wnosząca odwołanie przedstawiła dodatkowe dokumenty w celu wykazania uzyskania przez ten znak charakteru odróżniającego w następstwie używania. W dniu 11 października 2004 r. wnosząca odwołanie przedstawiła opis owego znaku zredagowany następująco:
- „Żądana ochrona obejmuje kolory niebieski (RAL 5002) i srebrny (RAL 9006). Proporcja kolorów wynosi około 50%–50%”.
- 11 Towary, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klasy 32 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają następującemu opisowi: „napoje energetyzujące”.

- 12 Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 10/2005 z dnia 7 marca 2005 r. Omawiany znak towarowy został zarejestrowany w dniu 25 lipca 2005 r. pod numerem 002534774 ze wskazaniem uzyskania przez niego charakteru odróżniającego w następstwie używania oraz z opisem wspomnianym w pkt 10 niniejszego wyroku.
- 13 W dniu 20 września 2013 r. Optimum Mark złożył w EUIPO wniosek o unieważnienie prawa do tego znaku.
- 14 Na poparcie swojego wniosku spółka ta podniosła, po pierwsze, że ów znak nie spełnia wymagań art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, ponieważ jego przedstawienie graficzne nie zawiera dokładnych dyspozycji dotyczących określonego z góry i stałego sposobu połączenia kolorów, a po drugie, że opis tego znaku, zgodnie z którym proporcja dwóch kolorów tworzących ów znak wynosi „około 50%–50%”, umożliwia liczne kombinacje, skutkiem czego konsumenci nie mogą ponownie dokonać danego zakupu z pełnym przekonaniem.
- 15 Co się tyczy sprawy T-102/15, w dniu 1 października 2010 r. wnosząca odwołanie dokonała w EUIPO drugiego zgłoszenia unijnego znaku towarowego obejmującego przedstawioną w pkt 9 niniejszego wyroku kombinację dwóch kolorów jako takich w odniesieniu do tych samych towarów co wskazane w pkt 11 niniejszego wyroku.
- 16 Zgłoszenie unijnego znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 48/2011 z dnia 29 listopada 2010 r.
- 17 W dniu 22 grudnia 2010 r. ekspert wystosował do wnoszącej odwołanie zawiadomienie o niespełnieniu wymogów formalnych i wezwał ją do uściślenia „proporcji, w jakich oba kolory zostaną zastosowane (na przykład – w równych proporcjach), a także sposobu, w jaki zostaną ukazane”.
- 18 W dniu 10 lutego 2011 r. wnosząca odwołanie wskazała ekspertowi, że „[z]godnie z [jego] zawiadomieniem z dnia 22 grudnia 2010 r. powiadamia [ona] EUIPO o fakcie, że oba kolory będą stosowane w równych proporcjach oraz zostaną zestawione”.
- 19 W dniu 8 marca 2011 r. ten drugi znak towarowy został zarejestrowany w oparciu o charakter odróżniający uzyskany w następstwie używania, ze wskazaniem kolorów „niebieskiego (Pantone 2747 C), srebrnego (Pantone 877 C)”, a także z następującym opisem: „Oba kolory będą stosowane w równych proporcjach oraz zostaną zestawione”.
- 20 W dniu 27 września 2011 r. Optimum Mark złożył w EUIPO wniosek o unieważnienie prawa do tego znaku towarowego, podnosząc, po pierwsze, że nie spełnia on wymagań art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, a po drugie, że ze względu na to, iż termin „zestawione” może mieć kilka znaczeń, opis tego znaku nie wskazuje na sposób połączenia, zgodnie z którym oba kolory będą nanoszone na towary, w związku z czym nie jest on kompletny, jasny i precyzyjny sam w sobie.
- 21 W dwóch decyzjach z dnia 9 października 2013 r. Wydział Unieważnień EUIPO unieważnił prawa do tych dwóch znaków towarowych (zwanym dalej „spornymi znakami”), w szczególności ze względu na to, że nie są one wystarczająco precyzyjne. Wydział Unieważnień oparł się w istocie na okoliczności, że dopuszczają one liczne odmienne kombinacje, które nie umożliwiają konsumentowi zrozumienia i zapamiętania szczególnej kombinacji, jaką mógłby się posłużyć, aby ponownie dokonać danego zakupu z pełnym przekonaniem.
- 22 Od tych dwóch decyzji Red Bull wniósł odwołania do izby odwoławczej EUIPO.

- 23 W dwóch decyzjach z dnia 2 grudnia 2014 r. (zwanymi dalej „spornymi decyzjami”) Pierwsza Izba Odwoławcza EUIPO oddaliła te odwołania, stwierdziwszy w istocie, że przedstawienie graficzne spornych znaków towarowych, oceniane wraz z towarzyszącym tym znakom opisem, nie spełniało wymogów precyzyjności i trwałości, które zostały ustanowione w wyroku z dnia 24 czerwca 2004 r., Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384), a zgodnie z którym w przypadku znaków towarowych tworzonych przez kombinację kolorów należy przedstawić dokładne dyspozycje dotyczące określonego z góry i stałego sposobu połączenia tych kolorów. W ocenie Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO sporne znaki towarowe umożliwiają połączenie dwóch kolorów w liczne i odmienne kombinacje wywołujące bardzo różne całościowe wrażenie.

### **Postępowanie przed Sądem i zaskarżony wyrok**

- 24 Pismami złożonymi w sekretariacie Sądu w dniu 26 lutego 2015 r. wnosząca odwołanie wniosła dwie skargi o stwierdzenie nieważności spornych decyzji.
- 25 Na poparcie skarg Red Bull podniosła dwa zarzuty, z których pierwszy dotyczył naruszenia art. 4 i art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 oraz zasad proporcjonalności i równego traktowania, a drugi – naruszenia zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań.
- 26 Zaskarżonym wyrokiem Sąd oddalił tę skargi w całości.

### **Żądania stron przed Trybunałem**

- 27 Wnosząca odwołanie, popierana przez Marques, wnosi do Trybunału o:

- uchylenie zaskarżonego wyroku;
- stwierdzenie nieważności spornych decyzji; oraz
- obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

- 28 EUIPO wnosi do Trybunału o:

- oddalenie odwołania; oraz
- obciążenie Red Bull kosztami postępowania.

- 29 Optimum Mark wnosi do Trybunału o:

- oddalenie odwołania; oraz
- obciążenie Red Bull kosztami postępowania.

### **W przedmiocie odwołania**

- 30 Na poparcie odwołania Red Bull podnosi pięć zarzutów, z których pierwszy dotyczy naruszenia zasad równego traktowania i proporcjonalności w kontekście art. 4 i art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, drugi odnosi się do naruszenia art. 4 i art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, trzeci jest oparty na naruszeniu zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań, czwarty ma związek z naruszeniem zasady proporcjonalności, zaś piąty wynika z naruszenia art. 134 ust. 1 i art. 135 regulaminu postępowania przed Sądem.

## *W przedmiocie zarzutu drugiego*

### *Argumentacja stron*

- 31 W zarzucie drugim, który należy poddać ocenie w pierwszej kolejności, wnosząca odwołanie zarzuca Sądowi dokonanie błędnej wykładni wyroku z dnia 24 czerwca 2004 r., Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384), a także naruszenie art. 4 i art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 poprzez orzeczenie, że znakom towarowym tworzonym przez kombinację kolorów powinny zawsze towarzyszyć dokładne dyspozycje dotyczące rozmieszczenia kolorów w przestrzeni, oraz poprzez stwierdzenie w konsekwencji, że w niniejszym przypadku z uwagi na brak takich dyspozycji przedstawienie graficzne spornych znaków nie było wystarczająco precyzyjne.
- 32 W pierwszej części zarzutu drugiego wnosząca odwołanie podnosi, że wyrok z dnia 24 czerwca 2004 r., Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384), a dokładniej pkt 34 tego wyroku, należy – wbrew temu, co orzekł Sąd w pkt 55, 64, 96, 114 i 119 zaskarżonego wyroku – interpretować w specyficznym kontekście sprawy, która doprowadziła do jego wydania. Sprawa ta dotyczyła znaku towarowego tworzonego przez kombinację kolorów, której opis wskazywał na to, że kolory te miały być wykorzystywane „we wszystkich możliwych do wyobrażenia formach”. W niniejszym wypadku, stwierdzając, że samo zestawienie kolorów nie jest wystarczające, aby ustanowić precyzyjne i stałe przedstawienie graficzne, Sąd naruszył zasadę, zgodnie z którą znak towarowy powinien podlegać ocenie w postaci, w jakiej został zgłoszony, tak jak orzekł to Trybunał w wyroku z dnia 10 lipca 2014 r., Apple (C-421/13, EU:C:2014:2070), i w ten sposób zanegował szczególną cechę znaków towarowych tworzonych przez kombinację kolorów, jaką jest brak konturów.
- 33 W drugiej części zarzutu drugiego wnosząca odwołanie poddaje krytyce pkt 78 i 89 zaskarżonego wyroku w zakresie, w jakim Sąd wskazał w nich, że znakom towarowym tworzonym przez kombinację kolorów powinien towarzyszyć opis przedstawienia graficznego, mimo że do tej pory dostarczenie takiego opisu zależało od uznania stron. Niezależnie od powyższego w odniesieniu do każdego ze spornych znaków przedstawiono opis, który nie pozostawał w sprzeczności z przedstawieniem graficznym, a zatem nie uzasadniał unieważnienia prawa do tych znaków.
- 34 W trzeciej części zarzutu drugiego wnosząca odwołanie zarzuca Sądowi, że w pkt 65, 66, 69, 71, 72 i 90 zaskarżonego wyroku wziął on pod uwagę faktyczne używanie spornych znaków towarowych w celu wykazania, że ich przedstawienie graficzne pozwalało na wielość możliwych połączeń, i w ten sposób utożsamiał analizę graficznego przedstawienia z analizą charakteru odróżniającego omawianego oznaczenia, mimo że zgodnie z art. 7 ust. 3 i z art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 właściciel znaku towarowego ma prawo używać tego znaku w różnych wariantach, a w związku z tym znaki towarowe tworzone przez kombinację kolorów nie mogą zostać sprowadzone do jednego układu graficznego odpowiadającego sposobowi, w jaki są one faktycznie używane.
- 35 EUIPO i Optimum Mark wnoszą o oddalenie tego zarzutu.

### *Ocena Trybunału*

- 36 Co się tyczy pierwszej części zarzutu drugiego, należy wskazać, że zgodnie z utrwalonym orzecnictwem Trybunału dotyczącym rozporządzeń nr 40/94 i nr 207/2009 oznaczenie może zostać zarejestrowane jako znak towarowy jedynie, gdy zgłaszający przedstawił je w formie graficznej – zgodnie z wymogiem określonym w art. 4 tych rozporządzeń – tak aby określić jasno i dokładnie przedmiot i zakres żądanej ochrony (zob. podobnie wyrok z dnia 27 marca 2019 r., Hartwall, C-578/17, EU:C:2019:261, pkt 38 i przytoczone tam orzecnictwo).

- 37 W przypadku gdy zgłoszeniu towarzyszy słowny opis oznaczenia, opis ten powinien przyczyniać się do uściślenia przedmiotu i zakresu ochrony, o którą występuje się na podstawie prawa znaków towarowych, a ponadto taki opis nie może być sprzeczny z graficznym przedstawieniem znaku ani nie może wzbudzać wątpliwości co do przedmiotu i zakresu tego przedstawienia graficznego (zob. podobnie wyrok z dnia 27 marca 2019 r., Hartwall, C-578/17, EU:C:2019:261, pkt 39, 40).
- 38 Dodatkowo w pkt 33 wyroku z dnia 24 czerwca 2004 r., Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384), Trybunał orzekł, że przedstawienie graficzne dwóch lub więcej kolorów, określonych w sposób abstrakcyjny i bez konturów, powinno być opatrzone dokładnymi dyspozycjami dotyczącymi określonego z góry i stałego sposobu połączenia danych kolorów, a w pkt 34 tego wyroku zauważył, że samo tylko zestawienie dwóch lub więcej kolorów, bez nadania im formy lub konturów, lub samo tylko wymienienie dwóch lub więcej kolorów „we wszystkich możliwych do wyobrażenia formach” nie spełnia przesłanek dokładności i trwałości przewidzianych w art. 4 rozporządzenia nr 40/94 (następnie art. 4 rozporządzenia nr 207/2009). Jak wyjaśnił bowiem Trybunał w pkt 35 tego wyroku, takie przedstawienie znaku towarowego dopuszcza wiele różnorodnych kombinacji, co konsumentowi uniemożliwiłoby postrzeżenie i zapamiętanie konkretnej kombinacji, którą mógłby się posłużyć, aby ponownie dokonać danego zakupu z pełnym przekonaniem, a właściwym organom władzy i uczestnikom obrotu gospodarczego – poznanie zakresu praw podlegających ochronie, przysługujących właścicielowi znaku towarowego.
- 39 W niniejszym wypadku bezsporne jest, że dokonane przez Red Bull zgłoszenia do rejestracji dotyczyły, zarówno pierwsze, jak i drugie, kombinacji kolorów niebieskiego i srebrnego jako takich.
- 40 Te dwa oznaczenia, o których ochronę wystąpiono na podstawie prawa znaków towarowych, zostały przedstawione graficznie w formie dwóch równoległych pionowych stykających się ze sobą pasów, z których każdy ma taką samą powierzchnię, przy czym jeden z nich jest koloru niebieskiego, a drugi – srebrnego.
- 41 Tym przedstawieniom graficznym towarzyszyły ponadto dwa opisy – pierwszy, wskazujący, że proporcje powierzchni zajmowanej przez każdy z tych dwóch kolorów wynoszą „około 50%–50%”, drugi zaś, że dwa kolory są ze sobą zestawione i będą stosowane w ten sam sposób.
- 42 Sąd, potwierdziwszy wnioski, do których doszła Izba Odwoławcza, stwierdził w pkt 89 zaskarżonego wyroku, że samo wskazanie proporcji dwóch kolorów niebieskiego i srebrnego umożliwia połączenie tych kolorów w liczne rozmaite kombinacje, a zatem nie stanowi dokładnych dyspozycji dotyczących określonego z góry i stałego sposobu ich połączenia, i uznał, że przedłożone w tym wypadku przedstawienie graficzne – połączone z opisem wskazującym jedynie proporcje dwóch kolorów – nie może zostać uznane za wystarczająco precyzyjne, a sporny znak towarowy został zarejestrowany z naruszeniem art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009.
- 43 Co się tyczy pierwszego zgłoszenia do rejestracji, Sąd wskazał w pkt 90 zaskarżonego wyroku, że zawarcie terminu „około” w opisie pierwszego spornego znaku towarowego wzmocnia tylko nieprecyzyjny charakter przedstawienia graficznego, które dopuszcza rozmaite połączenia tych dwóch rozpatrywanych kolorów.
- 44 Jeżeli chodzi o drugie zgłoszenie do rejestracji, to chociaż wnosząca odwołanie wskazała, że „oba kolory będą stosowane w równych proporcjach oraz zostaną zestawione”, Sąd uznał w pkt 62 zaskarżonego wyroku, iż to zestawienie będzie mogło przybrać różne formy tworzące odmienny obraz lub schemat, przy zachowaniu jednak równych proporcji.
- 45 W tym względzie Sąd wskazał w szczególności, w pkt 65 zaskarżonego wyroku, że niewystarczająco precyzyjny charakter dwóch przedstawień graficznych, którym towarzyszył ich opis, znajduje potwierdzenie w fakcie, że wnosząca odwołanie załączyła do zgłoszeń, opartych na charakterze

odróżniającym uzyskanym w następstwie używania spornych znaków towarowych, dowody, które ukazują je w postaci bardzo różniącej się od wertykalnego zestawienia dwóch kolorów ukazanego w przedstawieniu graficznym zawartym we wspomnianych zgłoszeniach.

- 46 Nawet jeżeli założyć, że omawiane przedstawienia graficzne mają bardziej precyzyjny charakter niż przedstawienia, których dotyczył wyrok z dnia 24 czerwca 2004 r., Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384), to wnosząca odwołanie tak czy inaczej nie może zasadnie twierdzić, że Sąd, dokonując oceny faktycznej, zgodnie z którą brakowało dokładnych dyspozycji dotyczących określonego z góry i stałego sposobu połączenia kolorów, błędnie zastosował zasady wpływające z tego wyroku.
- 47 W szczególności Sąd, nie naruszając prawa, miał podstawy, by stwierdzić w zaskarżonym wyroku, że rejestracja znaku towarowego, dopuszczająca wielość możliwych odtworzeń tego znaku, które nie są uprzednio zdefiniowane i trwałe, jest niezgodna z art. 4 rozporządzenia nr 207/2009 i z wyrokiem z dnia 24 czerwca 2004 r., Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384).
- 48 Ponadto i wbrew temu, co twierdzi wnosząca odwołanie, wymaganie, by znak towarowy tworzony przez kombinację kolorów był opatrzony dokładnymi dyspozycjami dotyczącymi określonego z góry i stałego sposobu połączenia kolorów, w żaden sposób nie przekształca tego rodzaju znaku w znak graficzny, ponieważ wymóg ten nie oznacza, że kolory powinny być od siebie oddzielone konturami.
- 49 Wreszcie, wnosząca odwołanie nie może opierać twierdzenia dotyczącego błędnego orzeczenia przez Sąd, że przedstawienie graficzne spornych znaków nie było wystarczająco precyzyjne, na wyroku z dnia 10 lipca 2014 r., Apple (C-421/13, EU:C:2014:2070).
- 50 Zakończona tym wyrokiem sprawa dotyczyła bowiem znaku towarowego, którego przedstawienie graficzne ukazywało „zbiór linii, konturów i form”, a zatem nie było podobne do przedstawienia graficznego spornych znaków towarowych, w związku z czym rozwiązanie przyjęte w tamtym wyroku nie może zostać zastosowane w niniejszej sprawie.
- 51 Z całości powyższych rozważań wynika, że pierwszą część zarzutu drugiego należy oddalić jako bezzasadną.
- 52 Co się tyczy drugiej części zarzutu drugiego, należy zauważyć, że argument, zgodnie z którym w pkt 78 i 89 zaskarżonego wyroku Sąd błędnie orzekł, iż przedstawieniu graficznemu znaku towarowego tworzono go przez kombinację kolorów powinien zawsze towarzyszyć opis powierzchni zajmowanej przez każdy z tych kolorów, należy oddalić jako bezskuteczny.
- 53 Jest bowiem bezsporne, że każdy ze spornych znaków towarowych został opatrzony takim opisem.
- 54 W konsekwencji nawet gdyby Trybunał uwzględnił ten argument, to nie miałby on żadnego wpływu na ocenę odwołania w niniejszej sprawie.
- 55 W odniesieniu do trzeciej części zarzutu drugiego należy wskazać, że zgodnie z art. 4 rozporządzenia nr 207/2009 unijny znak towarowy może składać się z jakiegokolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, pod warunkiem że oznaczenie takie umożliwia odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw.
- 56 Aby zatem oznaczenie mogło zostać zarejestrowane jako unijny znak towarowy, powinno ono wykazywać charakter odróżniający, tak aby towary lub usługi danego przedsiębiorstwa można było odróżnić od towarów lub usług innych przedsiębiorstw.
- 57 W niniejszym wypadku sporne znaki towarowe zostały zarejestrowane w oparciu o charakter odróżniający uzyskany w następstwie używania.

- 58 W takiej sytuacji zasadne było dokonanie przez EUIPO, a następnie przez Sąd badania, czy sporne znaki spełniają wymagania art. 4 rozporządzenia nr 207/2009, i w ramach tego badania uwzględnienie przez owe instancje rozmaitych przejawów używania, a w szczególności faktycznego używania tych znaków.
- 59 W świetle powyższych rozważań trzecią część zarzutu drugiego należy uznać za bezzasadną, a co za tym idzie – zarzut drugi należy oddalić w całości.

### ***W przedmiocie zarzutu pierwszego***

#### *Argumentacja stron*

- 60 W ramach zarzutu pierwszego wnosząca odwołanie zarzuca Sądowi naruszenie zasad równego traktowania i proporcjonalności w kontekście art. 4 i art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009.
- 61 Skarżąca poddaje krytyce pkt 85, 96 i 114 zaskarżonego wyroku w zakresie, w jakim Sąd błędnie uwzględnił „samoistnie mniej precyzyjny charakter znaków towarowych tworzonych przez kolory jako takie”, ich ograniczoną zdolność do przenoszenia jakiegokolwiek precyzyjnego znaczenia, a także względy odnoszące się do konkurencji, uzasadniające to, by znak towarowy tworzony przez kombinację kolorów był opatrzony dokładnymi dyspozycjami dotyczącymi połączenia tych kolorów.
- 62 Zdaniem wnoszącej odwołanie tego rodzaju względy nie wpisują się w analizę przedstawienia graficznego znaku, w związku z czym Sąd, postąpiwszy w ten sposób, zaczął traktować znaki towarowe tworzone przez kombinację kolorów w sposób nierówny i dysproporcjonalny w stosunku do innych rodzajów znaków towarowych i zredukował je do zwykłych kolorowych znaków graficznych, znaków stanowiących wzór lub znaków pozycyjnych.
- 63 EUIPO i Optimum Mark wnoszą o oddalenie tego zarzutu.

#### *Ocena Trybunału*

- 64 Należy zauważyć, że w pkt 85–87 zaskarżonego wyroku Sąd zasadniczo przypomniał, że znaki towarowe tworzone przez kombinację kolorów powinny być opatrzone dokładnymi dyspozycjami dotyczącymi określonego z góry i stałego połączenia tych kolorów.
- 65 Nawiązując w tym względzie do „konieczności pozostawienia kolorów do swobodnego używania” w obrocie, Sąd prawidłowo zastosował utrwalone orzecznictwo Trybunału, na mocy którego przeprowadzając badanie na potrzeby rejestracji oznaczenia tworzonych przez kombinację kolorów, należy zwrócić szczególną uwagę na to, by niesłusznie nie ograniczać dostępności kolorów dla innych uczestników obrotu oferujących towary lub usługi tego samego rodzaju co towary lub usługi, dla których wnosi się o dokonanie rejestracji znaku (zob. podobnie wyroki: z dnia 6 maja 2003 r., Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, pkt 54–56; z dnia 24 czerwca 2004 r., Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, pkt 41).
- 66 Ponadto, jak wynika z punktów powyżej, wymóg, by zgłoszenie znaku towarowego tworzonych przez kombinację kolorów zawierało dokładne dyspozycje dotyczące określonego z góry i stałego sposobu połączenia kolorów, wydaje się konieczny dla spełnienia ustanowionego dla znaku warunku jasności i precyzyjności.
- 67 W tych okolicznościach przypomnienie przez Sąd tego wymogu nie stanowi naruszenia ani zasady proporcjonalności, ani zasady równego traktowania.

68 Zarzut pierwszy należy zatem oddalić jako bezzasadny.

### ***W przedmiocie zarzutu trzeciego***

#### *Argumentacja stron*

- 69 W ramach zarzutu trzeciego wnosząca odwołanie zarzuca Sądowi naruszenie zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań.
- 70 W pierwszej części zarzutu trzeciego wnosząca odwołanie podnosi, że w następstwie wydania wyroku z dnia 19 czerwca 2012 r., *Chartered Institute of Patent Attorneys* (C-307/10, EU:C:2012:361), który dotyczył kwestii jasności i precyzyjności przy określaniu towarów i usług w kontekście rejestracji znaków towarowych, w wyroku z dnia 16 lutego 2017 r., *Brandconcern/EUIPO i Scooters India* (C-577/14 P, EU:C:2017:122), a następnie w wyroku z dnia 11 października 2017 r., *EUIPO/Cactus* (C-501/15 P, EU:C:2017:750), dopilnowano tego, by skutki pierwszego z przywołanych wyroków, w którym stwierdzono nieprawidłowość utrwalonej praktyki EUIPO, nie miały mocy wstecznej i nie wywierały wpływu na znaki towarowe zarejestrowane przed ogłoszeniem tego wyroku, tak aby zachowana została zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań.
- 71 Wnosząca odwołanie precyzuje, że ponieważ przed wydaniem wyroku z dnia 24 czerwca 2004 r., *Heidelberger Bauchemie* (C-49/02, EU:C:2004:384), sporne znaki towarowe były uznawane przez EUIPO za ważne, wymogi wynikające z tego wyroku powinny stosować się wyłącznie do znaków rejestrowanych po jego wydaniu.
- 72 W ramach drugiej części zarzutu trzeciego wnosząca odwołanie poddaje krytyce pkt 100 oraz pkt 129–144 zaskarżonego wyroku w zakresie, w jakim Sąd odstąpił od dokonania w sposób ogólny oceny, czy podejście EUIPO mogło wzbudzić w jej odczuciu uzasadnione oczekiwania co do ważności spornych znaków towarowych, których charakter odróżniający został ustalony w oparciu o ich używanie.
- 73 W tym względzie wnosząca odwołanie podnosi, że Sąd stwierdził, iż uzasadnione oczekiwania nie mogły powstać na podstawie udzielonych przez EUIPO zapewnień, które nie były zgodne z przepisami, mimo że w tamtym czasie tylko wyrok z dnia 24 czerwca 2004 r., *Heidelberger Bauchemie* (C-49/02, EU:C:2004:384), dotyczył kombinacji kolorów „we wszystkich możliwych do wyobrażenia formach”, a jedyne wskazówkami, jakimi dysponowała wnosząca odwołanie, były utrwalone wytyczne EUIPO, które uznawały sporne znaki towarowe za ważne. Dodatkowo zdaniem wnoszącej odwołanie w pkt 100 zaskarżonego wyroku Sąd błędnie odniósł się jedynie do wytycznej EUIPO wydanej po roku 2016, chociaż wcześniejsze wytyczne zawierały wskazania pozwalające na uznanie spornych znaków towarowych za ważne, natomiast w pkt 141 i 142 zaskarżonego wyroku stwierdził, że wnosząca odwołanie nie mogła bazować na wydanych przez sądy Unii wyrokach opartych jedynie na art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009. Wnosząca odwołanie podważa także pkt 126, 134, 135 i 138 zaskarżonego wyroku w zakresie, w jakim Sąd uznał w nich, że praktyka EUIPO dotycząca znaków towarowych tworzonych przez kombinację kolorów jest niezgodna z prawem.
- 74 EUIPO podnosi niedopuszczalność tego zarzutu. Jeżeli chodzi o pierwszą część tego zarzutu, w toku postępowania przed Sądem wnosząca odwołanie nie powoływała się bowiem na wyrok z dnia 16 lutego 2017 r., *Brandconcern/EUIPO i Scooters India* (C-577/14 P, EU:C:2017:122). Co się tyczy drugiej części tego zarzutu, dotyczącej zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań, wysuwane przez wnoszącą odwołanie argumenty stanowią zwykłe twierdzenia.
- 75 Optimum Mark uważa, że zarzut ten jest bezzasadny.

## *Ocena Trybunału*

### *– W przedmiocie dopuszczalności zarzutu*

- 76 Co się tyczy pierwszej części zarzutu trzeciego, należy stwierdzić, że w pkt 85 wniesionej do Sądu skargi wnosząca odwołanie przedstawiła argumentację opartą w istocie na orzecznictwie wpływającym z wyroku z dnia 16 lutego 2017 r., *Brandconcern/EUIPO i Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122)*. W tych okolicznościach nie można uznać, że wnosząca odwołanie powołuje się na nowy dowód, który nie został poddany ocenie Sądu.
- 77 Jeżeli chodzi o drugą część tego zarzutu, to całość argumentów wysuwanych przez wnoszącą odwołanie ma na celu poparcie tezy, że jest ona uprawniona do powoływania się na naruszenie zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań, co nie stanowi jako takie zagadnienia związanego z niedopuszczalnością.
- 78 W rezultacie zarzut ten jest dopuszczalny w całości.

### *– Co do istoty*

- 79 Co się tyczy drugiej części omawianego zarzutu, którą należy rozpatrzyć w pierwszej kolejności, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału prawo do powoływania się na zasadę ochrony uzasadnionych oczekiwań przysługuje każdemu podmiotowi, w którym instytucja wzbudziła uzasadnione nadzieje. Natomiast na naruszenie tej zasady nie może powoływać się ten, komu właściwy organ Unii nie udzielił dokładnych, bezwarunkowych i spójnych zapewnień (wyroki: z dnia 22 września 2011 r., *Bell & Ross/OHIM, C-426/10 P, EU:C:2011:612, pkt 56* i przytoczone tam orzecznictwo; a także z dnia 14 czerwca 2016 r., *Marchiani/Parlament, C-566/14 P, EU:C:2016:437, pkt 77*).
- 80 W niniejszym wypadku wysuwane przez wnoszącą odwołanie argumenty nie pozwalają na ustalenie naruszenia przez EUIPO zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań, a w konsekwencji naruszenia prawa, którego miałby się dopuścić Sąd.
- 81 Ograniczając się bowiem do wskazywania na „zbieg czynników”, których całościowa ocena miałaby umożliwić jej powołanie się na taką zasadę, wnosząca odwołanie nie wskazała w rzeczywistości żadnego konkretnego działania EUIPO, które mogłoby stanowić udzielenie jej dokładnych, bezwarunkowych i spójnych zapewnień, że sporne znaki towarowe nie podlegały unieważnieniu.
- 82 W tym względzie należy zauważyć, po pierwsze, że wnosząca odwołanie nie przytoczyła żadnego dokładnego fragmentu wytycznej EUIPO, zgodnie z którym urząd ten miałby informować odbiorców o tym, iż nie uważa za konieczne, by znak towarowy tworzony przez kombinację kolorów był opatrzony dokładnymi dyspozycjami dotyczącymi określonego z góry i stałego sposobu połączenia tych kolorów. Po drugie, jak wskazał Sąd w pkt 132 zaskarżonego wyroku, okoliczność, że ekspert EUIPO wystosował wezwanie do przedstawienia dodatkowych uściśleń w odniesieniu do spornych znaków towarowych, nie może zostać uznana za udzielenie wnoszącej odwołanie przez EUIPO dokładnych i bezwarunkowych zapewnień co do wystarczająco precyzyjnego charakteru przedstawienia graficznego tych znaków. Przeciwnie, postępowanie eksperta sygnalizowało raczej, że w ocenie EUIPO oznaczenia te nie były wystarczająco precyzyjne, aby spełnić wymagania art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009. Po trzecie, okoliczność, że sporne znaki towarowe zostały początkowo zarejestrowane przez EUIPO, nie może być wiążąca dla EUIPO w przyszłości, ponieważ – jak wskazał w istocie Sąd w pkt 133 zaskarżonego wyroku – rejestracja znaku towarowego nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu tego znaku, jeśli jego rejestracji dokonano z naruszeniem jednej z bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji określonych w art. 7 wspomnianego rozporządzenia. Odmienna wykładnia prowadziłaby do pozbawienia postanowień art. 52 rozporządzenia nr 207/2009 ich znaczenia.

- 83 Tym samym Sąd, nie naruszając prawa, mógł stwierdzić, że EUIPO nie udzieliło wnoszącej odwołanie dokładnych, bezwarunkowych i spójnych zapewnień, iż dostarczone przez nią opisy spełniały wymogi przewidziane w art. 4 rozporządzenia nr 207/2009.
- 84 A zatem Sąd jedynie tytułem uzupełnienia stwierdził w pkt 134 zaskarżonego wyroku, że nawet gdyby informacje dostarczone przez eksperta EUIPO mogły zostać uznane za dokładne i bezwarunkowe zapewnienia, to takie zapewnienia, które nie były zgodne z właściwymi w tym wypadku przepisami, nie mogły stanowić podstawy dla uzasadnionych oczekiwań. Stąd też zarzut podnoszony przez wnoszącą odwołanie względem tego argumentu, który został przedstawiony jedynie tytułem uzupełnienia, jest bezskuteczny.
- 85 Należy dodać, że wbrew temu, co utrzymuje wnosząca odwołanie, Sąd nie dopuścił się także naruszenia prawa, gdy w pkt 142 zaskarżonego wyroku orzekł, iż okoliczność, że sąd Unii orzekł jedynie w przedmiocie charakteru odróżniającego znaku towarowego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, niekoniecznie oznacza, że znak ten został uznany za zgodny z art. 4 tego rozporządzenia. Badanie charakteru odróżniającego przez EUIPO lub przez sąd Unii w żaden sposób nie przesądza bowiem o spełnieniu wymogu dotyczącego jasności i precyzyjności znaku towarowego.
- 86 Ponieważ powyższe uwagi już same w sobie wystarczają do stwierdzenia, że wnosząca odwołanie nie ma podstaw, by powoływać się na zasadę ochrony uzasadnionych oczekiwań, argument dotyczący odniesienia się przez Sąd do wytycznej EUIPO wydanej po roku 2016 należy oddalić jako bezskuteczny.
- 87 W tych okolicznościach drugą część zarzutu trzeciego należy oddalić jako bezzasadną.
- 88 Co się tyczy części pierwszej tego zarzutu, wystarczy wskazać, że wyrok z dnia 16 lutego 2017 r., *Brandconcern/EUIPO i Scooters India* (C-577/14 P, EU:C:2017:122), oraz wyrok z dnia 11 października 2017 r., *EUIPO/Cactus* (C-501/15 P, EU:C:2017:750), nie mają zastosowania w niniejszej sprawie, ponieważ – jak podkreśliło EUIPO – z jednej strony zakończone tymi wyrokami sprawy nie dotyczyły bezwzględnej podstawy unieważnienia, zaś z drugiej strony owe wyroki zostały wydane, mimo że w wyroku z dnia 19 czerwca 2012 r., *Chartered Institute of Patent Attorneys* (C-307/10, EU:C:2012:361), podważono praktykę EUIPO, która wcześniej została szczegółowo opisana w jednym z jego komunikatów.
- 89 Tymczasem niniejsza sprawa dotyczy przypadku bezwzględnej podstawy unieważnienia, a dodatkowo strony, jak zostało przypomniane w pkt 81 niniejszego wyroku, nie zastosowały się do dokładnych i spójnych wskazań zawartych przez EUIPO w jednym z jego komunikatów.
- 90 Należy zatem oddalić pierwszą część tego zarzutu jako bezzasadną, a w konsekwencji uznać za bezzasadny zarzut trzeci w całości.

### ***W przedmiocie zarzutu czwartego***

#### *Argumentacja stron*

- 91 W ramach zarzutu czwartego wnosząca odwołanie podnosi, że w zaskarżonym wyroku naruszono zasadę proporcjonalności, ponieważ nie przeprowadzono badania dysproporcjonalnego charakteru spornych decyzji i nie umożliwiono jej wyjaśnienia opisu spornych znaków towarowych w celu zapobieżeniu ich unieważnieniu.

- 92 Wnosząca odwołanie uważa, że art. 43 i 48 rozporządzenia nr 207/2009 co do zasady nie pozwalają wprowadzać zmian w znaku i w jego przedmiocie po jego rejestracji. Niemniej jednak w przypadku spornych znaków towarowych opisy, które ich dotyczą, zostały przedstawione po dokonaniu ich zgłoszenia. Zgodnie zaś z pkt 37 i 38 wyroku z dnia 6 maja 2003 r., *Libertel* (C-104/01, EU:C:2003:244), taki brak może zostać konwalidowany przez dodanie wymaganych uściśleń, co w praktyce zostało dopuszczone przez komunikat prezesa EUIPO nr 6/03 z dnia 10 listopada 2003 r.
- 93 EUIPO i Optimum Mark wnoszą o oddalenie tego zarzutu.

#### *Ocena Trybunału*

- 94 Należy przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem zarzut podniesiony po raz pierwszy w postępowaniu odwoławczym przed Trybunałem należy odrzucić jako niedopuszczalny. Umożliwienie stronie przedstawienia po raz pierwszy przed Trybunałem zarzutu, który nie został podniesiony przed Sądem, byłoby bowiem równoznaczne z pozwoleniem jej na wniesienie do Trybunału, którego kompetencje w postępowaniu odwoławczym są ograniczone, sprawy o szerszym zakresie niż ta, która była rozpoznawana przez Sąd. W postępowaniu odwoławczym kompetencje Trybunału są zatem ograniczone do zbadania dokonanej przez Sąd oceny zarzutów, które były rozpatrywane w pierwszej instancji (postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r., *Toontrack Music/EUIPO*, C-48/18 P, niepublikowane, EU:C:2018:895, pkt 42 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 95 W niniejszym wypadku, mimo że wnosząca odwołanie opiera swój zarzut na domniemanym naruszeniu przez Sąd zasady proporcjonalności, należy zauważyć, że w skardze do Sądu wniosła ona o możliwość przeanalizowania spornych znaków towarowych nie w oparciu o zasadę proporcjonalności, lecz w świetle zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań.
- 96 Czwarty zarzut odwołania, który stanowi w związku z tym nowy zarzut, należy odrzucić jako niedopuszczalny.

#### ***W przedmiocie zarzutu piątego***

##### *Argumentacja stron*

- 97 W ramach zarzutu piątego wnosząca odwołanie zarzuca Sądowi naruszenie art. 134 i 135 regulaminu postępowania przed Sądem w związku z obciążeniem jej całością kosztów.
- 98 Na poparcie swojego zarzutu wnosząca odwołanie podnosi, że mając na uwadze wyjątkowy charakter niniejszej sprawy, Sąd, ze względów słuszności, powinien być obciążony kosztami EUIPO.
- 99 EUIPO i Optimum Mark wnoszą o oddalenie tego zarzutu.

#### *Ocena Trybunału*

- 100 Zgodnie z art. 58 akapit drugi Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej „[o]dwołanie nie może dotyczyć wyłącznie ustalenia wysokości kosztów postępowania lub wskazania strony je ponoszącej”. W przypadku oddalenia wszystkich zarzutów odwołania wnioski dotyczące domniemanej niezgodności z prawem postanowienia Sądu o kosztach należy odrzucić jako niedopuszczalne na podstawie tego przepisu (zob. podobnie postanowienie z dnia 15 października 2012 r., *Internationaler Hilfsfonds/Komisja*, C-554/11 P, niepublikowane, EU:C:2012:629, pkt 38, 39).

- 101 W niniejszej sprawie cztery pierwsze zarzuty nie zostały uwzględnione, zaś zarzut piąty powinien, na podstawie orzecznictwa przytoczonego w punkcie powyżej, zostać odrzucony jako niedopuszczalny.
- 102 Z całości powyższych rozważań wynika, że odwołanie należy w części oddalić jako bezzasadne, a w części odrzucić jako niedopuszczalne.

### **W przedmiocie kosztów**

- 103 Zgodnie z art. 138 § 1 regulaminu postępowania przed Trybunałem, mającym zastosowanie do postępowania odwoławczego na podstawie art. 184 § 1 tego samego regulaminu, kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ EUIPO i Optimum Mark wniosły o obciążenie wnoszącej odwołanie kosztami, a wniesione przez nią odwołanie nie zostało uwzględnione, należy obciążyć ją kosztami.

Z powyższych względów Trybunał (dziesiąta izba) orzeka, co następuje:

- 1) Odwołanie zostaje w części odrzucone, a w pozostałym zakresie oddalone.**
- 2) Red Bull GmbH zostaje obciążony kosztami postępowania.**

Podpisy