

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (druga izba)
z dnia 30 listopada 2004 r. *

W sprawie T-173/03

Anne Geddes, zamieszkała w Auckland (Nowa Zelandia), reprezentowana przez
G. Farringtona, solicitor,

strona skarżąca,

przeciwko

**Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM)**, reprezentowanemu przez E. Dijkemę oraz A. Folliarda-
Monguirala, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia
13 lutego 2003 r. (sprawa R 839/2001-4) dotyczącą wniosku o rejestrację słownego
wspólnotowego znaku towarowego NURSERYROOM,

* Język postępowania: angielski.

ŚĄD PIERWSZEJ INSTANCJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
(druga izba)

w składzie: J. Pirrung, prezes, N.J. Forwood i S. Pappasavvas, sędziowie,
sekretarz: J. Plingers, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 19 maja 2003 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu
8 sierpnia 2003 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 22 września 2004 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 21 września 2000 r., na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1), z późn. zm., skarżąca dokonała w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego.

- 2 Znakiem towarowym, o którego rejestrację wniesiono, było słowne oznaczenie NURSERYROOM.

- 3 Towary, dla których został złożony wniosek o rejestrację, należą do następujących klas w rozumieniu Porozumienia nicejskiego w sprawie międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego:
 - klasa 16: „książki, materiały piśmienne, karty”,

 - klasa 18: „torby na pieluchy”,

 - klasa 21: „talerze i filiżanki”,

 - klasa 25: „nakrycia głowy, pantofelki dla niemowląt, ubranka dla niemowląt, obuwie, wyprawki”,

 - klasa 28: „pluszowe zabawki, zabawki ruchome”.

- 4 Decyzją z dnia 26 lipca 2001 r. ekspert odrzucił zgłoszenie na podstawie art. 38 rozporządzenia nr 40/94 w oparciu o art. 7 ust. 1 lit. b) i c) tego rozporządzenia z uwagi na to, że zgłoszony znak towarowy opisuje przeznaczenie towarów wskazanych w zgłoszeniu.

5 W dniu 19 września 2001 r. skarżąca wniosła do OHIM odwołanie od decyzji eksperta.

6 Decyzją z dnia 13 lutego 2003 r. (sprawa R 839/2001-4, zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Czwarta Izba Odwoławcza nie uwzględniła odwołania z tego powodu, że zgłoszony znak towarowy opisuje przeznaczenie towarów wskazanych w zgłoszeniu oraz grupę ludności, dla której jest przeznaczony, co nie jest zgodne z art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94.

Żądania stron

7 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji,

— nakazanie przekazania sprawy ekspertowi.

8 OHIM wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi,

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

Argumenty stron

- 9 Zdaniem skarżącej, Izba Odwoławcza naruszyła art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, stwierdzając, że zgłoszony znak wskazuje przeznaczenie towarów będących przedmiotem zgłoszenia, tudzież określa ich cechę, a mianowicie, że są przeznaczone do użytku w pokoju dziecięcym lub żłobku (nursery room).
- 10 Prosta analiza słów „nursery” i „room”, z których składa się zgłoszony znak towarowy, ukazuje, że znak ten jako całość nie zawiera żadnego bezpośredniego odesłania do towarów objętych zgłoszeniem, nie wskazuje przeznaczenia tych towarów ani że będą one bezwzględnie używane w pokoju dziecięcym lub w żłobku („nursery room”). Termin „nurseryroom” nie posiada ściśle określonego znaczenia. Termin ten co najwyżej sugeruje, że towary są odpowiednie dla małych dzieci. Jest on zdecydowanie terminem sugerującym, ale nie ma charakteru opisowego. Zgłoszony znak towarowy posiada własny charakter odróżniający w odniesieniu do rodzaju tych towarów.
- 11 Skarżąca uważa, że Izba Odwoławcza nie uwzględniła podniesionych przez skarżącą kwestii w wystarczającym stopniu.
- 12 OHIM utrzymuje, że skarżąca przez zarzut przedstawiony w poprzednim punkcie ogranicza się do zakwestionowania oceny Izby Odwoławczej w zakresie podstaw odwołania wniesionego do tej Izby. Na wypadek gdyby Sąd upatrywał w tym zarzut naruszenia art. 73 rozporządzenia nr 40/94, OHIM twierdzi, że zaskarżona decyzja została prawidłowo uzasadniona.

13 OHIM uważa, że skarżąca pomyliła się, dostrzegając w zaskarżonej decyzji dwa różne powody uzasadniające zastosowanie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94.

14 OHIM wysuwa argument, że słowa stanowiące oznaczenie NURSERYROOM pozwalają właściwemu kręgowi odbiorców dostrzec, bez głębszej refleksji, przeznaczenie tych towarów. Połączenie tych słów jest często używane do oznaczania, bez dwuznaczności, pomieszczenia służącego dla dzieci. Bezsporne jest, że niektóre z omawianych towarów przeznaczone są szczególnie dla niemowląt lub małych dzieci oraz że w przypadku innych towarów skarżąca nie wyklucza takiego przeznaczenia. Zdaniem OHIM, termin „nurseryroom” nie zawiera w sobie jakiegokolwiek elementu arbitralnego lub twórczego. Jest skonstruowany według normalnych reguł gramatycznych i zwykle połączenie słów jest niewystarczające dla stwierdzenia, że nie ma on charakteru opisowego. OHIM uważa, że domyślne wskazanie konsumentów końcowych omawianych towarów, to znaczy niemowląt i małych dzieci, stanowi główną cechę tych towarów. Uwaga ta wyjaśnia, że owe towary, choć różnego rodzaju, będą sprzedawane w jednym miejscu. Zatem termin „nurseryroom” nabywa rozstrzygające znaczenie w momencie zakupu. Na rozprawie OHIM stwierdził, że odmowa rejestracji zgłoszonego znaku towarowego była tym bardziej uzasadniona, że Trybunał w wyroku z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-363/99 Koninklijke KPN Nederland, Rec. str. I-1619, pkt 102, orzekł, że nie ma znaczenia, czy opisana przez znak towarowy cecha towaru jest zasadnicza z handlowego punktu widzenia.

15 OHIM uważa, że drugie żądanie skarżącej jest niedopuszczalne, ponieważ wydawanie OHIM takich poleceń nie należy do właściwości Sądu.

Ocena Sądu

16 Zgodnie z przepisem 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”.

- 17 Ocena opisowego charakteru znaku towarowego powinna zostać dokonana, po pierwsze, w odniesieniu do towarów lub usług objętych zgłoszeniem oraz, po drugie, w odniesieniu do sposobu postrzegania przez właściwy krąg odbiorców.

- 18 W niniejszej sprawie Izba Odwoławcza nie zdefiniowała w zaskarżonej decyzji w sposób wyraźny właściwego kręgu odbiorców. Jednakże, wobec tego, że zgłoszony znak towarowy składa się z wyrazów w języku angielskim, które zostały poddane przez Izbę Odwoławczą analizie w tym właśnie języku i wobec braku jakichkolwiek innych żądań ze strony skarżącej w tym względzie, należy stwierdzić, że Izba Odwoławcza w sposób dorozumiany, lecz z pewnością, uznała, że właściwy krąg odbiorców stanowią przeciętni konsumenci anglojęzyczni.

- 19 Zgodnie z wyrokiem Trybunału z dnia 23 października 2003 r. w sprawie C-191/01 P OHIM przeciwko Wrigley, Rec. str. I-12447, rejestracji oznaczenia słownego odmawia się na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, jeśli przynajmniej jedno z jego możliwych znaczeń opisuje cechę danych towarów lub usług (pkt 32).

- 20 Należy zatem ustalić, czy dla właściwego kręgu odbiorców istnieje bezpośredni i konkretny związek pomiędzy danym oznaczeniem słownym a towarami, o których mowa w zgłoszeniu [zob. niedawny wyrok Sądu z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie T-311/02 Lissotschenko i Hentze przeciwko OHIM (LIMO), Zb.Orz. str. II-2957, pkt 30 oraz wskazane w nim orzecznictwo].

- 21 Nie zostało zakwestionowane, że wyrazy „nursery room” oznaczają miejsce przeznaczone dla niemowląt lub małych dzieci. Należy ponadto stwierdzić, że omawiane oznaczenie, dokonując połączenia tych dwóch słów we właściwej kolejności z punktu widzenia gramatyki języka angielskiego, nie wywiera wrażenia wystarczająco odmiennego od tego, które powoduje zwykłe zestawienie tych słów, aby zmienić jego znaczenie lub zakres (zob. analogicznie ww. w pkt 14 wyrok w sprawie Koninklijke KPN Nederland, pkt 98 i 99).
- 22 Niektóre spośród towarów, o których mowa w zgłoszeniu, dotyczą wyłącznie niemowląt lub małych dzieci. Tak jest w przypadku toreb na pieluchy, pantofelków dla niemowląt, ubranek dla niemowląt, wyprawek oraz zabawek pluszowych. Jeśli chodzi o inne towary, a mianowicie książki, materiały piśmienne, karty, talerze, filiżanki, nakrycia głowy, obuwie oraz zabawki ruchome, to wszystkie te kategorie towarów obejmują towary, które ze względu na ich kształt, rozmiar lub wygląd są szczególnie przeznaczone dla niemowląt lub małych dzieci.
- 23 Wprawdzie pierwsze omawiane oznaczenie kojarzy się w pierwszej kolejności z miejscem, w którym osoby tej kategorii mogą przebywać wskazuje miejsce, w którym ta kategoria osób może przebywać, jednak znaczenie to powinno być analizowane w związku z towarami, o których mowa w zgłoszeniu znaku towarowego (zob. pkt 17 powyżej). Z tej perspektywy omawiane oznaczenie słowne idealnie nadaje się do oznaczania towarów, które mogą służyć w pokoju dziecięcym, tj. niemowlętom i małym dzieciom. Z uwagi na to, że rozpatrywane towary mogą być przeznaczone — wyłącznie lub potencjalnie — dla tych użytkowników, właściwy krąg odbiorców bez większego wysiłku ustali bezpośredni i konkretny związek pomiędzy oznaczeniem a danymi towarami. Powołana przez skarżącą okoliczność, że towary, o których mowa w zgłoszeniu, mogą być oczywiście wykorzystywane poza pokojem dziecięcym, nie podważa tego wniosku, jako że dla przeciętnego konsumenta taka ewentualność nie zmienia pojmowania przeznaczenia omawianych towarów.
- 24 Należy ponadto stwierdzić, że za argumentacją skarżącej, zgodnie z którą Izba Odwoławcza „nie uwzględniła podniesionych przez skarżącą kwestii w wystarczającym stopniu” oraz że w zaskarżonej decyzji istnieją dwa odmiennie

powody, nie przemawiają ani przepisy prawa, ani stan faktyczny. Nie mogą one zatem być traktowane jako odrębne zarzuty i nie są w stanie prowadzić do zmiany tego wniosku.

- 25 Z powyższego wynika, że Izba Odwoławcza słusznie uznała, że omawiane oznaczenie opisuje przeznaczenie towarów wskazanych w zgłoszeniu i, co za tym idzie, grupę użytkowników końcowych, to znaczy niemowląt i małych dzieci (pkt 10 zaskarżonej decyzji).
- 26 W konsekwencji jedyny zarzut skarżącej naruszenia art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 powinien zostać oddalony.
- 27 Tym samym żądanie skarżącej mające na celu nakazanie OHIM, by przekazał sprawę ekspertowi, również powinno zostać oddalone.
- 28 Tak więc skarga powinna zostać oddalona w całości.

W przedmiocie kosztów

- 29 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sądu 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 (druga izba)

orzeka, co następuje:

- 1) **Skarga zostaje oddalona.**

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

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 30 listopada 2004 r.

Sekretarz

Prezes

H. Jung

J. Pirrung