

Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 15 grudnia 2009 r. w sprawie określenie T-476/08 Media-Saturn-Holding GmbH przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) wniesione w dniu 17 lutego 2010 r. przez Media-Saturn-Holding GmbH

(Sprawa C-92/10 P)

(2010/C 113/42)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Wnoszący odwołanie: Media-Saturn-Holding GmbH (przedstawiciele: adwokaci C.R. Haarmann i E. Warnke)

Druga strona postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Żądania wnoszącego odwołanie

- uchylenie w całości wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie T-476/08;
- stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 28 sierpnia 2008 r. wydanej w postępowaniu odwoławczym R 591/2008-4;
- obciążenie drugiej strony postępowania kosztami postępowania przed Izbą Odwoławczą, Sądem Unii Europejskiej i Trybunałem Sprawiedliwości.

Zarzuty i główne argumenty

Niniejsze odwołanie dotyczy wyroku Sądu, w którym oddalił on skargę wnoszącej odwołanie o stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego z dnia 28 sierpnia 2008 r. o odrzuceniu zgłoszenia graficznego znaku towarowego „BEST BUY”. Wnosząca odwołanie podnosi, że Sąd dokonał błędnej z prawnego punktu widzenia i nietrafnej wykładni przewidzianych w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (zwanego dalej: „rozporządzeniem nr 40/94”) bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji znaków towarowych, które pozbawione są charakteru odróżniającego. Zarzut odwołania dzieli się na następujące trzy części:

Po pierwsze, Sąd w sposób niedopuszczalny wywiódł brak odróżniającego charakteru z oceny innego znaku towarowego niż rzeczywiście zgłoszony. Sąd dokonał badania charakteru odróżniającego w stosunku do stanowiącego przedmiot innego postępowania przed Sądem oznaczenia zawierającego prawidłowo zapisany element słowny „BEST BUY”. W przeciwieństwie do tego innego oznaczenia w przypadku zgłoszonego przez wnoszącą odwołanie znaku towarowego element słowny „BEST BUY” wyłaniałby się, ze względu na wyróżnienie litery „B” będącej pierwszą literą słów „BEST” i „BUY”, dopiero po dodatkowym zastanowieniu. Jako że odróżniający element, który wynika z odmiennego i niezgodnego z zasadami zapisu, może wystarczyć do osiągnięcia wymaganego minimum charakteru odróżniającego, Sąd przy rozpatrywaniu tego charakteru nie powinien był opierać się na wcześniejszej decyzji dotyczącej oznaczenia, któremu tej szczególnej cechy właśnie brakuje.

Po drugie, Sąd zlekceważył zasadę, że stwierdzenie charakteru odróżniającego albo jego braku w przypadku złożonego znaku towarowego jest zależne od analizy całego znaku. W zaskarżonym wyroku brak jest takiego całościowego spojrzenia. Sąd zbadał każdy element z osobna pod kątem, czy może on samodzielnie nadać oznaczeniu charakter odróżniający, na co następnie automatycznie udzielano odpowiedzi przeczącej, gdy zdaniem Sądu taka część składowa nie miała sama w sobie charakteru odróżniającego. W wyroku zabrakło całościowej analizy zgłoszonego znaku towarowego, w ramach której nie można wykluczyć wniosku, że suma poszczególnych elementów niepodlegających ochronie stanowić będzie jako całość znak towarowy, który może zostać objęty ochroną.

Po trzecie, Sąd posłużył się przy badaniu charakteru odróżniającego zbyt restrykcyjnym kryterium oceny. Uznał on, że postrzeganie znaku towarowego „w pierwszej kolejności” jako sformułowania reklamowego wystarcza, aby na pytanie, czy istnieją podstawy odmowy rejestracji w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 udzielił odpowiedzi twierdzącej. Jest to jednak nieprawidłowa interpretacja zasad prawnych dotyczących art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, które zostały skonkretyzowane przez Trybunał Sprawiedliwości. Zachwalająca konotacja słownego znaku towarowego nie wyklucza, że pomimo tego nadaje się on do zagwarantowania konsumentom pochodzenia oznaczonych towarów lub usług. Taki znak towarowy niewątpliwie może być postrzegany przez właściwy krąg odbiorców równocześnie jako sformułowanie reklamowe i jako wskazanie pochodzenia handlowego. W tym względzie Sąd powinien był przynajmniej podać, z jakich powodów nie jest tak w przypadku zgłoszonego znaku towarowego.