WYROK TRYBUNAŁU (pierwsza izba)

z dnia 21 stycznia 2010 r. *

W sprawie C-398/08 P

mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. 56 statutu Trybunału Sprawiedliwości, wniesione w dniu 12 września 2008 r.,

Audi AG, z siedzibą w Ingolstadt (Niemcy), reprezentowana przez S.O. Gillerta i F. Schiweka, Rechtsanwälte,

strona skarżąca,

w której drugą stroną postępowania jest:

Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowany przez G. Schneidera, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana w pierwszej instancji,

* Język postępowania: niemiecki.

TRYBUNAŁ (pierwsza izba),

w składzie: A. Tizzano, prezes izby, pełniący obowiązki prezesa pierwszej izby, E. Levits, A. Borg Barthet, M. Ilešič (sprawozdawca) i J.J. Kasel, sędziowie,

rzecznik generalny: Y. Bot,
sekretarz: K. Malacek, administrator,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 24 września 2009 r.,

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

wydaje następujący

Wyrok

1 W swym odwołaniu Audi AG (zwana dalej „Audi") wnosi o uchylenie wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie T-70/06 Audi przeciwko OHIM (Vorsprung durch Technik) (zwanego dalej „zaskarżonym wyrokiem"), w którym Sąd ten uchylił jej skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie R 237/2005-2

(zwanej dalej „sporną decyzją"), częściowo utrzymującej w mocy decyzję eksperta o odmowie rejestracji słownego znaku towarowego Vorsprung durch Technik dla części oznaczonych nim towarów i usług.

Ramy prawne

2 Artykuł 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1) ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Rady (WE) nr 3288/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. (Dz.U. L 349, s. 83) (zwanego dalej „rozporządzeniem nr 40/94") stanowi:

„1. Nie są rejestrowane:

[…]

b) znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru;

c) 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;

d) znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych;

[…]

2. Ustęp 1 stosuje się bez względu na fakt, że podstawy odmowy rejestracji istnieją tylko w części Wspólnoty.

[…]".

3 Artykuł 63 rozporządzenia nr 40/94 zatytułowany „Skargi do Trybunału Sprawiedliwości" stanowi:

„1. Na decyzje izb odwoławczych w sprawie odwołań mogą być wnoszone skargi do Trybunału Sprawiedliwości.

2. Skarga może być wniesiona na podstawie braku właściwości, naruszenia istotnego wymogu proceduralnego, naruszenia traktatu, niniejszego rozporządzenia lub każdego przepisu prawnego dotyczącego ich stosowania lub nadużycia władzy.

[…]".

Okoliczności faktyczne leżące u podstaw sporu

4 W dniu 30 stycznia 2003 r. Audi wniosła do OHIM o rejestrację słownego znaku towarowego Vorsprung durch Technik jako wspólnotowego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia nr 40/94. Towary i usługi objęte zgłoszeniem znaku towarowego należą do klas 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35–43 i 45 w rozumieniu 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 9: „urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych; urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące, przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące; urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu; magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami; automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety; kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane i komputery; urządzenia do gaszenia ognia”;

— klasa 12: „pojazdy; urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub w wodzie”;

— klasa 14: „metale szlachetne i ich stopy, wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, nieujęte w innych klasach; wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne; przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne”;

— klasa 16: „papier, tektura i wyroby z tych materiałów nieujęte w innych klasach; druki; materiały introligatorskie; materiały fotograficzne; materiały piśmienne; kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych; materiały przeznaczone dla artystów; pędzle malarskie; maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem

mebli); materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów); materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nieujęte w innych klasach); czcionki drukarskie; matryce”;

— klasa 18: „skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów nieujęte w innych klasach; skóry zwierzęce, skóry surowe; walizy i torby podróżne; parasolki, parasole (duże) i laski; bicze, uprzęże i wyroby rymarskie”;

— klasa 25: „odzież, obuwie, nakrycia głowy”;

— klasa 28: „gry i zabawki; artykuły sportowe i gimnastyczne nieujęte w innych klasach; ozdoby choinkowe”;

— klasa 35: „reklama; zarządzanie w działalności handlowej; administrowanie działalności handlowej; prace biurowe”;

— klasa 36: „ubezpieczenia; działalność finansowa; działalność monetarna; majątek nieruchomy”;

— klasa 37: „usługi budowlane; naprawy; usługi instalacyjne”;

— klasa 38: „telekomunikacja”;

— klasa 39: „transport; pakowanie i składowanie towarów; organizowanie podróży”;

— klasa 40: „obróbka materiałowa”;

— klasa 41: „nauczanie; kształcenie; rozrywka; działalność sportowa i kulturalna”;

— klasa 42: „naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie; przemysłowa analiza i badanie usług; projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, usługi prawne”;

— klasa 43: „usługi zaopatrzenia w żywność i napoje; tymczasowe zakwaterowanie”;

— klasa 45: „usługi bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób; prywatne i społeczne usługi świadczone w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób”.

5 W dniu 7 stycznia 2004 r. ekspert uznał w zawiadomieniu o podstawach odmowy, że wyrażenie „Vorsprung durch Technik” („postęp dzięki technice”) stanowiło dla niektórych towarów i usług należących do klas 9, 12, 14, 25, 28, 37–40 i 42 i związanych z techniką obiektywną informację, która odbierana jest przez zainteresowanego konsumenta jako opis o charakterze reklamowym. W konsekwencji, jeśli chodzi

o rzeczone towary i usługi, zgłoszony znak towarowy pozbawiony jest charakteru odróżniającego. Ekspert uznał jednak, że rzeczony znak towarowy może zostać dopuszczony do rejestracji dla towarów należących do klasy 12 z powodu charakteru odróżniającego, który znak ten uzyskał odnośnie do pojazdów samochodowych i ich części. W tym względzie wskazał on słowny wspólnotowy znak towarowy Vorsprung durch Technik, który został zarejestrowany w dniu 27 kwietnia 2001 r. pod numerem 621086 dla rzeczonych towarów należących do klasy 12.

6 Pismem z dnia 24 lutego 2004 r. Audi zakwestionowała podstawy przedstawione przez eksperta w rzeczonym zawiadomieniu, podnosząc w szczególności, że wspólnotowy znak towarowy nr 621086 został zarejestrowany nie z uwagi na to, iż uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania, lecz ze względu na to, że ma on samoistny charakter odróżniający. W drugim zawiadomieniu o podstawach odmowy z dnia 30 czerwca 2004 r. ekspert wyjaśnił, że w chwili rozpatrywania zgłoszenia rzeczonego znaku towarowego przez przeoczenie nie powiadomiono Audi o tym, że znak ten został zarejestrowany wyłącznie ze względu na uzyskanie przezeń charakteru odróżniającego. Z uwagi na to jednak, że rzeczone zgłoszenie miało miejsce w 1997 r., zachodziła konieczność ponownego przedstawienia przez Audi dowodów na uzyskanie przez zgłaszany znak towarowy charakteru odróżniającego dla wszystkich towarów i usług objętych zgłoszeniem, w tym dla towarów należących do klasy 12.

7 Decyzją z dnia 12 stycznia 2005 r. ekspert częściowo odrzucił zgłoszenie rzeczonego znaku towarowego dla niektórych towarów i usług należących do klas 9, 12, 14, 25, 28, 37–40 i 42, podając te same powody, które zostały przedstawione w sporządzonym przezeń zawiadomieniu o podstawach odmowy z dnia 7 stycznia 2004 r. Tą nową decyzją o odmowie stwierdził on również, że nie przedstawiono żadnego dowodu uzyskania charakteru odróżniającego dla towarów należących do klasy 12.

8 W drodze spornej decyzji Druga Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie wniesione przez Audi w zakresie towarów należących do klasy 12, uznając, że wcześniejsza decyzja dotycząca rejestracji znaku towarowego nr 621086 dostarczała dowodów wskazujących na to, iż zgłoszony znak towarowy uzyskał charakter odróżniający dla pojazdów

i urządzeń do poruszania się na lądzie. W pozostałym zakresie, w szczególności jeśli chodzi o inne towary i usługi budzące zastrzeżenia eksperta, odwołanie zostało oddalone.

9 Izba Odwoławcza uznała w tym względzie, że dokonany przez eksperta podział na towary i usługi związane z techniką jest wątpliwy. Izba Odwoławcza wyjaśniła w tym zakresie, że „[p]rawie wszystkie towary i usługi są w mniejszym lub większym stopniu związane z techniką. Technika odgrywa istotną rolę również w sektorze odzieżowym. Wytwórca towarów technicznie zaawansowanych posiada znaczną przewagę nad swymi konkurentami. Slogan »Vorsprung durch Technik« przekazuje obiektywną informację, że wyższość techniczna umożliwia wytwarzanie i dostawę lepszych towarów i usług. Zestawienie słów ograniczające się do przekazu zwykłej obiektywnej informacji jest co do zasady pozbawione charakteru odróżniającego. Zważywszy na to, że z wyjątkiem towarów należących do klasy 12 wnosząca odwołanie nie przedstawiła żadnego dowodu na to, iż slogan »Vorsprung durch Technik« uzyskał w oczach odbiorców charakter znaku towarowego, zgłoszenie należy odrzucić w zakresie, w jakim dotyczy ono towarów i usług należących do innych klas".

Zaskarżony wyrok

10 Zaskarżonym wyrokiem Sąd oddalił skargę z dnia 28 lutego 2006 r., wniesioną przez Audi na sporną decyzję. W ten sposób Sąd oddalił dwa podniesione przez skarżącą zarzuty dotyczące naruszenia z jednej strony art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 i z drugiej strony prawa do obrony.

11 Pierwsza część zarzutu pierwszego, w której Audi podniosła, że sporna decyzja nie zawiera ustaleń dotyczących kręgu odbiorców, który należy wziąć pod uwagę, i sposobu postrzegania przezeń zgłoszonego znaku towarowego, została oddalona w pkt 30–33 zaskarżonego wyroku.

12 Po przywołaniu orzecznictwa, zgodnie z którym charakter odróżniający znaku towarowego należy oceniać w szczególności z uwzględnieniem sposobu postrzegania go przez właściwy krąg odbiorców w związku z towarami i usługami objętymi zgłoszeniem, Sąd uznał w pkt 30 zaskarżonego wyroku, że wprawdzie sporna decyzja rzeczywiście nie zawiera „zróżnicowanej oceny" dla wszystkich towarów i usług należących do wszystkich klas, których dotyczy zgłoszenie dokonane przez Audi, niemniej obejmuje ona analizę sposobu postrzegania tego znaku towarowego przez właściwy krąg odbiorców w związku z oznaczonymi przezeń towarami i usługami, tak jak wymaga się tego we wspomnianym orzecznictwie.

13 Sąd stwierdził w tym względzie w pkt 31 zaskarżonego wyroku, że ze spornej decyzji można wywnioskować, iż Izba Odwoławcza uznała zasadniczo, że technika związana z objętymi zgłoszeniem rzeczonego znaku towarowego towarami i usługami odnosi się jednakowo do wszystkich odbiorców i że odbiorcy ci postrzegają wyrażenie „Vorsprung durch Technik" jako slogan przekazujący obiektywną informację o charakterze zachwalającym.

14 W tym kontekście Sąd stwierdził w szczególności w pkt 32 zaskarżonego wyroku, że w rzeczonym orzecznictwie nie wymaga się przeprowadzenia wyczerpującej analizy wszystkich towarów i usług należących do wszystkich klas objętych danym zgłoszeniem, jeśli ekspert lub izba odwoławcza mogą ustalić, że właściwy krąg odbiorców postrzega zgłaszany znak towarowy w ten sam sposób w odniesieniu do wszystkich towarów i usług. Zdaniem Sądu nie można zaprzeczyć, że Izba Odwoławcza, stwierdzając, iż wszystkie towary i usługi oznaczone rozpatrywanym znakiem towarowym postrzegane są przez odbiorców identycznie, dokonała takiej analizy i to tym bardziej, że skrytykowała ona błędny jej zdaniem podział klas dokonany przez eksperta.

15 Wreszcie w pkt 33 zaskarżonego wyroku Sąd odrzucił argument podniesiony przez Audi, zgodnie z którym ze względu na różnorodność towarów i usług objętych zgłoszeniem rzeczonego znaku towarowego w rozpatrywanym przypadku nie można przyjąć jednolitego punktu widzenia wśród odbiorców, ponieważ te towary i usługi w dużej mierze różnią się między sobą stopniem ich zaawansowania technicznego. Sąd zauważył w tym względzie, że w spornej decyzji Izba Odwoławcza wyraźnie odniosła się do tego różnego stopnia zaawansowania technicznego poszczególnych towarów lub usług, uznając, iż wszystkie one są „w mniejszym lub większym stopniu" związane z techniką. Zdaniem Sądu Izba Odwoławcza stwierdziła jednak zasadniczo, że

niemieckie wyrażenie „Vorsprung durch Technik” jest jednorodnie postrzegane jako obiektywne i zachwalające, pomimo wspomnianego zróżnicowanego stopnia zaawansowania technicznego.

16 Zgodnie z drugą częścią zarzutu pierwszego zgłoszony znak towarowy nie stanowi obiektywnej informacji o charakterze opisowym, lecz wzbudza refleksję, jest wyrazem fantazji, a także łatwo daje się zapamiętać i pozwala na dostrzeżenie związku między towarami i usługami oznaczonymi znakiem towarowym a przedsiębiorstwem, z którego pochodzą. Ta część zarzutu pierwszego została oddalona w pkt 34–48 zaskarżonego wyroku.

17 Sąd stwierdził na wstępie, w pkt 34 i 35 zaskarżonego wyroku, że z akt sprawy i w szczególności z dokumentu zawartego w załączniku do złożonej przez OHIM odpowiedzi na skargę, w którym Audi wyjaśnia wyrażenie „Vorsprung durch Technik” odbiorcom angielskim, jasno wynika, iż zgłoszony znak towarowy stanowi dla tych odbiorców slogan o charakterze zachwalającym czy wręcz reklamowym. Stwierdził on następnie w pkt 36 rzeczonego wyroku, że zgodnie ze swoim orzecznictwem, jak i z wyrokiem Trybunału z dnia 4 października 2001 r. w sprawie C-517/99 Merz & Krell, Rec. s. I-6959, pkt 40, rejestracja znaku towarowego nie może być wykluczona jako taka ze względu na zachwalający lub reklamowy charakter używania tego znaku.

18 Sąd, powołując się na pkt 27 zaskarżonego wyroku, w którym przywołuje własne orzecznictwo, na podstawie którego oznaczenie pełniące, podobnie jak slogan reklamowy, inne funkcje niż funkcja znaku towarowego w rozumieniu klasycznym ma jednak charakter odróżniający jedynie wówczas, gdy natychmiast można w nim dostrzec wskazanie pochodzenia handlowego towarów lub usług, do których się odnosi, wskazał wreszcie w pkt 37 tego wyroku, że należy w związku z tym zbadać, czy taka sytuacja ma miejsce w rozpatrywanym przypadku lub czy wręcz przeciwnie, rzeczony znak towarowy stanowi zwykłą informację o charakterze obiektywnym, która przez właściwy krąg odbiorców postrzegana jest jako zachwalanie.

19 Sąd orzekł w tym względzie w pkt 41 i 42 zaskarżonego wyroku, że nawet jeśli znak towarowy Vorsprung durch Technik może mieć różne znaczenia, stanowić grę słów lub być postrzegany jako fantazyjny, zaskakujący i nieoczekiwany i w konsekwencji być

stosunkowo łatwy do zapamiętania, to nie oznacza to, że ma on charakter odróżniający. Zdaniem Sądu te różne okoliczności nadawałyby znakowi towarowemu charakter odróżniający wyłącznie, gdyby właściwy krąg odbiorców mógł w nim natychmiast dostrzec wskazanie pochodzenia handlowego oznaczonych nim towarów i usług. Tymczasem w niniejszym przypadku właściwy krąg odbiorców, zdefiniowany przez Izbę Odwoławczą jako ogół odbiorców, do których skierowane są towary i usługi oznaczone rozpatrywanym znakiem towarowym, w rzeczywistości postrzega go przede wszystkim jako sformułowanie reklamowe.

20 Tak więc Sąd uznał w pkt 43–45 zaskarżonego wyroku, że po pierwsze, ze względu na szeroką definicję pojęcia techniki w języku niemieckim odwołanie się do niej nie może prowadzić do nadania zgłoszonemu znakowi towarowemu charakteru odróżniającego dla wszystkich towarów i usług objętych zgłoszeniem. Po drugie, niemieckie słowo „Vorsprung", oznaczające „postęp", połączone z przyimkiem „durch", oznaczającym „przez", ma dla odbiorców, do których skierowane są towary i usługi objęte zgłoszeniem znaku towarowego, a więc dla odbiorców niemieckich, znaczenie zachwalające. Po trzecie, o ile w przypadku złożonego znaku towarowego w celu dokonania oceny jego charakteru odróżniającego należy rozpatrywać go w całości, o tyle należy również stwierdzić, że znak ten jest zaadresowany do szerokiego kręgu odbiorców i że większość przedsiębiorstw pragnących dostarczać towary i usługi temu szerokiemu kręgowi odbiorców mogłaby, ze względu na jego zachwalający charakter, zacząć używać tego wyrażenia w stosunku do własnych towarów czy usług, i to niezależnie od interpretacji, jaką należy mu nadać.

21 Sąd wywnioskował z tego w pkt 46 zaskarżonego wyroku, że znak towarowy Vorsprung durch Technik poza ewidentnym znaczeniem reklamowym nie zawiera elementów, które pozwoliłyby danemu kręgowi odbiorców łatwo i natychmiast zapamiętać to wyrażenie jako znak towarowy mający charakter odróżniający dla oznaczonych nim towarów i usług.

22 W drugim zarzucie Audi podniosła, że Izba Odwoławcza błędnie zastosowała art. 38 ust. 3 i art. 73 zdanie drugie rozporządzenia nr 40/94 i w szczególności naruszyła jej prawo do obrony, nie informując jej przed przyjęciem spornej decyzji o zamiarze odrzucenia zgłoszenia rzeczonego znaku towarowego dla wszystkich oznaczonych nim towarów i usług, z wyjątkiem tych, które należą do klasy 12, a więc również dla tych, dla których znak ten został dopuszczony do rejestracji przez eksperta. Zarzut ten został

oddalony w pkt 58–64 zaskarżonego wyroku. Sąd stwierdził w tym względzie, że w przeciwieństwie do tego, co utrzymywała Audi, w spornej decyzji decyzję eksperta z dnia 12 stycznia 2005 r. uchylono wyłącznie w części dotyczącej towarów należących do klasy 12 i że nie zawarto w niej zatem żadnej dalszej krytyki względem decyzji eksperta.

Żądania stron przed Trybunałem

23 W odwołaniu Audi wnosi do Trybunału o uchylenie zaskarżonego wyroku i stwierdzenie nieważności spornej decyzji w związku z tym, że wniesione przez nią odwołanie od decyzji eksperta z dnia 12 stycznia 2005 r. zostało w tej decyzji częściowo oddalone, i o obciążenie OHIM kosztami postępowania.

24 OHIM żąda oddalenia odwołania i obciążenia wnoszącej odwołanie kosztami postępowania.

W przedmiocie odwołania

25 Celem uzasadnienia odwołania Audi podnosi dwa zarzuty dotyczące naruszenia z jednej strony art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 i z drugiej strony art. 63 tego rozporządzenia i art. 48 § 2 regulaminu Sądu.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczącego naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94

26 Pierwszy zarzut dzieli się na dwie części. W pierwszej z tych części Audi podnosi, że Sąd nie dokonał wystarczających ustaleń, jeśli chodzi o właściwy krąg odbiorców, natomiast druga część, którą należy rozpatrzyć w pierwszej kolejności, ma na celu wykazanie, że Sąd zastosował zbyt surowe kryterium przy dokonywaniu oceny charakteru odróżniającego zgłoszonego znaku towarowego.

Argumentacja stron w przedmiocie części drugiej zarzutu pierwszego

27 W ramach drugiej części zarzutu pierwszego Audi utrzymuje, że Sąd niesłusznie ustanowił surowsze wymagania dla uznania charakteru odróżniającego zgłoszonego znaku towarowego niż te normalnie stosowane, uzasadniając to jedynie faktem, że znak ten stanowi slogan reklamowy.

28 Wymagając bowiem, aby oznaczenie mogło „natychmiast" być postrzegane jako wskazanie pochodzenia handlowego oznaczonych nim towarów lub usług, Sąd zastosował kryterium wykraczające poza wymagania określone w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 i te, które normalnie stosowane są przez Sąd przy ocenie charakteru odróżniającego słownego znaku towarowego.

29 Zdaniem Audi w zaskarżonym wyroku Sąd w sposób wyraźny oparł swoje wnioski na założeniu, że używanie znaku towarowego Vorsprung durch Technik jako sloganu reklamowego stoi na przeszkodzie uznaniu jego charakteru odróżniającego i w związku z tym musi zostać uzupełnione w pewnym stopniu o kryterium postrzegania tego znaku towarowego „natychmiast" jako oznaczenia pochodzenia handlowego opatrzonych nim towarów lub usług. Sąd przyznaje więc, że ten znak towarowy może mieć więcej znaczeń, stanowić grę słów lub być postrzegany jako fantazyjny, zaskakujący, a także niespodziewany i w konsekwencji być stosunkowo łatwy do zapamiętania, ale mimo to

odmawia uznania jego charakteru odróżniającego z uwagi na to, że właściwy krąg odbiorców postrzega go przede wszystkim jako sformułowanie reklamowe, a nie jako wskazanie pochodzenia handlowego. Ponadto w ramach analizy przeprowadzonej w pkt 42 rzeczonego wyroku Sąd powtórzył jedynie, używając innych słów, że znak towarowy Vorsprung durch Technik jest sloganem o charakterze reklamowym, nie wyjaśniając jednak, dlaczego nie może on być postrzegany jako wskazanie pochodzenia handlowego rzeczonych towarów lub usług.

30 Zdaniem Audi, postępując w ten sposób, Sąd pominął fakt, że slogany reklamowe nie stanowią szczególnej formy znaku towarowego, ale zwykły słowny znak towarowy, do którego stosują się ogólne zasady ustanowione w orzecznictwie dla oceny charakteru odróżniającego, co w szczególności znajduje potwierdzenie w wyroku Trybunału z dnia 21 października 2004 r. w sprawie C-64/02 P OHIM przeciwko Erpo Möbelwerk, Zb.Orz. s. I-10031, pkt 36. Sama okoliczność, że znak towarowy uważany jest za slogan reklamowy lub że ma on charakter zachwalający, nie może stać na przeszkodzie uznaniu, iż znak ten ma w wystarczającym stopniu charakter odróżniający. Zdaniem Audi nie istnieje żadna zasada prawna, zgodnie z którą oznaczenie o pozytywnych konotacjach nie posiada charakteru odróżniającego bądź posiada go w małym stopniu.

31 OHIM podnosi, że Sąd nie postawił wyższych wymagań niż te normalnie stosowane w odniesieniu do stopnia charakteru odróżniającego znaku towarowego ani nie wprowadził nowych kryteriów prawnych dla ustalenia takiego charakteru, lecz zgodnie ze swoim utrwalonym orzecznictwem dotyczącym sloganów reklamowych sformułował zasadę empiryczną, zgodnie z którą oznaczenia pełniące inne funkcje niż funkcja wskazywania pochodzenia handlowego towarów lub usług niekoniecznie muszą być postrzegane przez konsumentów w ten sam sposób co oznaczenie słowne całkowicie niezależne od znaku towarowego. W takim przypadku byłoby bowiem możliwe, a nawet nieuchronne to, że w oczach konsumentów funkcja wskazywania pochodzenia kryłaby się za inną funkcją. Taka interpretacja została ponadto potwierdzona przez Trybunał innymi słowy w wyroku z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawach połączonych C-473/01 P i C-474/01 P Procter & Gamble przeciwko OHIM, Rec. s. I-5173, pkt 51, odnośnie do oznaczeń, które pokrywają się z wyglądem samego towaru. W tym samym duchu co to orzecznictwo Sąd, używając przysłówka „natychmiast", chciał zdaniem

OHIM zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo wynikające z okoliczności, że konsument może dostrzegać w haśle reklamowym wyłącznie jego funkcję reklamową.

— Ocena Trybunału

32 Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 nie są rejestrowane znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek charakteru odróżniającego.

33 Z utrwalonego orzecznictwa wynika, że odróżniający charakter znaku towarowego w rozumieniu tego przepisu oznacza, iż znak towarowy pozwala na określenie towaru, dla którego wnosi się o rejestrację, jako pochodzącego z określonego przedsiębiorstwa i tym samym na odróżnienie tego towaru od towarów pochodzących z innych przedsiębiorstw (ww. wyroki: w sprawach połączonych Procter & Gamble przeciwko OHIM, pkt 32; w sprawie OHIM przeciwko Erpo Möbelwerk, pkt 42; wyroki: z dnia 4 października 2007 r. w sprawie C-144/06 P Henkel przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-8109, pkt 34; z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie C-304/06 P Eurohypo przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-3297, pkt 66).

34 Zgodnie z równie utrwalonym orzecznictwem ów charakter odróżniający należy oceniać, po pierwsze, w stosunku do towarów lub usług, dla których znak towarowy został zgłoszony, i po drugie, z uwzględnieniem sposobu postrzegania go przez właściwy krąg odbiorców (ww. wyrok w sprawach połączonych Procter & Gamble przeciwko OHIM, pkt 33; wyrok z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie C-25/05 P Storck przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-5719, pkt 25; ww. wyroki: w sprawie Henkel przeciwko OHIM, pkt 35; w sprawie Eurohypo przeciwko OHIM, pkt 67).

35 Jeśli chodzi o znaki towarowe składające się z oznaczeń lub wskazówek, które są ponadto używane jako slogany reklamowe, oznaczenia dotyczące jakości lub wyrażenia zachęcające do zakupu towarów lub usług oznaczonych tym znakiem, ich rejestracja nie jest sama w sobie wykluczona ze względu na tego rodzaju użycie (zob. ww. wyroki: w sprawie Merz & Krell, pkt 40; w sprawie OHIM przeciwko Erpo Möbelwerk, pkt 41).

36 Co się tyczy oceny charakteru odróżniającego takich znaków towarowych, Trybunał orzekł już w przeszłości, że nie należy do nich stosować bardziej rygorystycznych kryteriów niż kryteria stosowane do innych oznaczeń (ww. wyrok w sprawie OHIM przeciwko Erpo Möbelwerk, pkt 32, 44).

37 Z orzecznictwa wynika ponadto, że chociaż kryteria oceny charakteru odróżniającego są takie same dla różnych kategorii znaków towarowych, to w ramach stosowania tych kryteriów może się okazać, że sposób postrzegania tych znaków przez właściwy krąg odbiorców nie musi być taki sam dla każdej z tych kategorii, a zatem ustalenie charakteru odróżniającego w przypadku niektórych kategorii znaków towarowych może okazać się trudniejsze niż w przypadku innych kategorii (zob. ww. wyroki: w sprawach połączonych Procter & Gamble przeciwko OHIM, pkt 36; w sprawie OHIM przeciwko Erpo Möbelwerk, pkt 34; w sprawie Henkel przeciwko OHIM, pkt 36, 38).

38 Chociaż Trybunał nie wykluczył, że orzecznictwo to może w pewnych warunkach mieć znaczenie dla słownych znaków towarowych składających się ze sloganów reklamowych, to jednak podkreślił, że zasługujące na uwzględnienie trudności, które można napotkać przy ustalaniu charakteru odróżniającego tych znaków, wynikające z samej ich natury, nie uzasadniają nakładania szczególnych kryteriów uzupełniających lub zastępujących kryterium charakteru odróżniającego w rozumieniu nadanym mu w orzecznictwie przywołanym w pkt 33 i 34 niniejszego wyroku (zob. ww. wyrok OHIM przeciwko Erpo Möbelwerk, pkt 35, 36).

39 Trybunał orzekł w szczególności, że 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 nie był on pozbawiony minimum charakteru odróżniającego wymaganego przez art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 (ww. wyrok w sprawie OHIM przeciwko Erpo Möbelwerk, pkt 31, 32; zob. także wyrok z dnia 16 września 2004 r. w sprawie C-329/02 P SAT.1 przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-8317, pkt 41).

40 Jednakże w niniejszym przypadku rozumowanie Sądu opiera się na błędnej interpretacji zasad przypomnianych w pkt 36–39 niniejszego wyroku.

41 Należy bowiem stwierdzić, że chociaż Sąd wskazał w pkt 36 zaskarżonego wyroku, iż z orzecznictwa wynika, że nie można wykluczyć rejestracji znaku towarowego ze względu na używanie go jako wyrażenia zachwalającego lub jako reklamy, uzasadnił on następnie swój wniosek, zgodnie z którym zgłoszony znak towarowy nie ma charakteru odróżniającego, zasadniczo okolicznością, że jest on postrzegany jako sformułowanie reklamowe, a zatem dokładnie tym, że jest on używany jako wyrażenie zachwalające i jako reklama.

42 W ten sposób Sąd orzekł w pkt 41 i 42 zaskarżonego wyroku, że chociaż znak towarowy Vorsprung durch Technik może mieć więcej znaczeń, stanowić grę słów, być postrzegany jako fantazyjny, zaskakujący i nieoczekiwany i w konsekwencji być stosunkowo łatwy do zapamiętania, nie oznacza to, że ma on charakter odróżniający. Stwierdził on, że te różne elementy nadawałyby temu znakowi charakter odróżniający wyłącznie wówczas, gdyby był on natychmiast postrzegany przez właściwy krąg odbiorców jako wskazanie pochodzenia handlowego towarów i usług nim oznaczonych. Tymczasem zdaniem Sądu w niniejszym przypadku właściwy krąg odbiorców postrzega ten znak przede wszystkim jako sformułowanie reklamowe.

43 Sąd oparł to ostatnie stwierdzenie na analizie przeprowadzonej przezeń w pkt 43–45 zaskarżonego wyroku. Uznał on, że po pierwsze, ze względu na szeroką definicję pojęcia techniki odwołanie się do niej nie może prowadzić do nadania zgłoszonemu znakowi towarowemu charakteru odróżniającego dla wszystkich towarów i usług objętych zgłoszeniem. Po drugie, słowo „Vorsprung", oznaczające „postęp", połączone z przyimkiem „durch", oznaczającym „przez", ma dla odbiorców, do których skierowane są towary i usługi objęte zgłoszeniem znaku towarowego, a więc dla odbiorców niemieckich, znaczenie zachwalające. Po trzecie, o ile w przypadku złożonego znaku towarowego w celu dokonania oceny jego charakteru odróżniającego należy rozpatrywać go w całości, o tyle należy również stwierdzić, że znak ten jest zaadresowany do szerokiego kręgu odbiorców i że większość przedsiębiorstw pragnących dostarczać towary i usługi temu szerokiemu kręgowi odbiorców mogłaby, ze względu na jego zachwalający charakter, zacząć używać tego wyrażenia w stosunku do własnych towarów czy usług, i to niezależnie od interpretacji, jaką należy mu nadać.

44 Jednak, chociaż oczywiście prawdą jest — co zostało także przypomniane w pkt 33 niniejszego wyroku — że znak towarowy ma charakter odróżniający wyłącznie, jeśli umożliwia identyfikację objętych zgłoszeniem towarów i usług jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, to należy stwierdzić, iż sama okoliczność, że znak towarowy postrzegany jest przez właściwy 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.

45 Należy w szczególności podkreślić w tym względzie, że ta 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, okoliczność, iż jest on jednocześnie, czy też nawet w pierwszej kolejności, odbierany jako sformułowanie reklamowe, nie ma wpływu na kwestię jego charakteru odróżniającego.

46 Tak więc w drodze rozumowania opisanego w pkt 42 i 43 niniejszego wyroku Sąd nie przedstawił uzasadnienia dla swojego wniosku, zgodnie z którym zgłoszony znak towarowy nie jest postrzegany przez właściwy krąg odbiorców jako wskazanie pochodzenia handlowego rozpatrywanych towarów i usług, o które chodzi, lecz ograniczył się zasadniczo do uwypuklenia faktu, że ten znak towarowy jest tworzony przez sformułowanie reklamowe i tak właśnie jest odbierany.

47 Jeśli chodzi o stwierdzenie Sądu zawarte w pkt 41 zaskarżonego wyroku, zgodnie z którym znak towarowy Vorsprung durch Technik może mieć różne znaczenia, stanowić grę słów lub być postrzegany jako fantazyjny, zaskakujący i nieoczekiwany i w konsekwencji być stosunkowo łatwy do zapamiętania, należy zauważyć, że wprawdzie występowanie takich cech — jak to wynika z pkt 39 niniejszego wyroku — nie stanowi warunku niezbędnego dla ustalenia charakteru odróżniającego sloganu

reklamowego, niemniej ich występowanie prowadzi co do zasady do nadania mu takiego charakteru.

48 Jeśli chodzi o wniosek, do którego Sąd doszedł w pkt 46 zaskarżonego wyroku, zgodnie z którym „znak towarowy Vorsprung durch Technik poza ewidentnym znaczeniem reklamowym nie zawiera elementów, które pozwoliłyby danemu kręgowi odbiorców łatwo i natychmiast zapamiętać to wyrażenie jako znak towarowy mający charakter odróżniający dla oznaczonych nim towarów i usług", wystarczy stwierdzić, że wniosek ten nie tylko nie znajduje żadnego potwierdzenia w poprzedzających go rozważaniach, lecz jest on wręcz w pewnym stopniu sprzeczny ze stwierdzeniem zawartym w pkt 41 rzeczonego wyroku, przywołanym w poprzednim punkcie niniejszego wyroku.

49 Wynika z tego, że Audi zasadnie utrzymuje, iż ocena dokonana przez Sąd na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 stanowi naruszenie prawa. Stąd też należy uwzględnić drugą część zarzutu pierwszego, podniesionego przez wnoszącą odwołanie celem jego uzasadnienia, i w konsekwencji uwzględnić odwołanie bez konieczności badania pierwszej części tego zarzutu.

50 Ponadto, ponieważ drugi zarzut odwołania odnosi się do podnoszonej przez Audi nieprawidłowości ustaleń dokonanych w kontekście rzeczonej oceny, rozpatrzenie tego zarzutu nie jest konieczne.

51 W tych okolicznościach należy uchylić zaskarżony wyrok z uwagi na to, że Sąd w oparciu o błędną ocenę orzekł, iż Druga Izba Odwoławcza, przyjmując sporną decyzję, nie naruszyła art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

W przedmiocie skargi przed Sądem

52 Zgodnie z art. 61 akapit pierwszy zdanie drugie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w przypadku uchylenia orzeczenia Sądu Trybunał może wydać orzeczenie ostateczne w sprawie, jeśli stan postępowania na to pozwala. Z taką sytuacją mamy do czynienia w niniejszej sprawie.

53 Jak stwierdziła Izba Odwoławcza w spornej decyzji, wyrażenie „Vorsprung durch Technik" jest sloganem cieszącym się renomą, z którego Audi korzysta od wielu lat do celów promowania sprzedaży swoich pojazdów samochodowych. Został on zarejestrowany w 2001 r. jako wspólnotowy znak towarowy dla towarów należących do klasy 12 na podstawie dowodów wykazujących, że slogan ten jest bardzo dobrze znany na obszarach niemieckojęzycznych.

54 Jeśli chodzi o te z rozpatrywanych towarów i usług, które nie należą do rzeczonej klasy 12, Izba Odwoławcza uzasadniła odmowę rejestracji okolicznością, że slogan „Vorsprung durch Technik" przekazuje obiektywną informację, że wyższość techniczna umożliwia wytwarzanie i dostawę lepszych towarów i usług. Jej zdaniem zestawienie słów ograniczające się do przekazu zwykłej obiektywnej informacji jest co do zasady pozbawione samoistnego charakteru odróżniającego i może zostać w związku z tym zarejestrowane wyłącznie pod warunkiem przedstawienia dowodów uzyskania przez nie w oczach odbiorców charakteru znaku towarowego.

55 Należy stwierdzić, że ta analiza świadczy o błędnym zastosowaniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

56 Należy stwierdzić w tym względzie, że wszystkie znaki towarowe składające się z oznaczeń lub wskazówek, które są ponadto używane jako slogany reklamowe, oznaczenia dotyczące jakości lub wyrażenia zachęcające do zakupu towarów lub usług

objętych tym znakiem, z definicji przekazują w mniejszym lub większym stopniu obiektywne informacje. Z orzecznictwa przywołanego w pkt 35 i 36 niniejszego wyroku wynika jednocześnie, że sam ten fakt nie oznacza, iż takie znaki są pozbawione charakteru odróżniającego.

57 Tak więc, pod warunkiem że takie znaki towarowe nie są znakami opisowymi w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, mogą one wyrażać obiektywne, nawet proste, informacje i mimo to nadawać się do wskazywania konsumentom pochodzenia handlowego rozpatrywanych towarów lub usług. Taka sytuacja może w szczególności mieć miejsce, gdy znaki towarowe nie ograniczają się do zwykłego przekazu reklamowego, lecz charakteryzują się pewną oryginalnością czy też siłą wywoływania skojarzeń, wymagają minimalnego wysiłku interpretacyjnego lub prowadzą do rozpoczęcia procesu poznawczego u właściwego kręgu odbiorców.

58 Nawet jeśli przyjąć, że slogan „Vorsprung durch Technik" przekazuje obiektywną informację, że wyższość techniczna umożliwia wytwarzanie i dostawę lepszych towarów i usług, to okoliczność ta nie pozwala na wyciągnięcie wniosku, że zgłoszony znak towarowy jest pozbawiony jakiegokolwiek samoistnego charakteru odróżniającego. Tak więc, niezależnie od tego, jak prosta jest taka informacja, nie może ona zostać zakwalifikowana jako zwyczajna w takim stopniu, aby móc natychmiast i bez jakiejkolwiek dalszej analizy wykluczyć, że rzeczony znak towarowy nadaje się do wskazywania konsumentowi pochodzenia handlowego danych towarów lub usług.

59 Należy w tym kontekście stwierdzić, że rzeczona informacja nie wynika z rozpatrywanego sloganu w sposób oczywisty. Jak zauważyła Audi, ciąg słów „Vorsprung durch Technik", który oznacza „postęp przez technikę", w pierwszej chwili wskazuje wyłącznie na związek przyczynowy i wymaga z tego względu od odbiorców pewnego wysiłku interpretacyjnego. Ponadto slogan ten świadczy o pewnej oryginalności i sile wywoływania skojarzeń, które powodują, iż jest on łatwy do zapamiętania. Wreszcie z uwagi na to, że chodzi o slogan cieszący się renomą i używany przez Audi od wielu lat, nie można wykluczyć, że okoliczność, iż właściwy krąg odbiorców jest przyzwyczajony do kojarzenia tego sloganu z samochodami produkowanymi przez tę spółkę, ułatwia również identyfikację przez tych odbiorców pochodzenia handlowego towarów i usług nim oznaczonych.

60 Z powyższego wynika, że należy stwierdzić nieważność spornej decyzji w zakresie, w jakim Druga Izba Odwoławcza częściowo odrzuciła zgłoszenie znaku towarowego Vorsprung durch Technik na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

W przedmiocie kosztów

61 Zgodnie z art. 122 akapit pierwszy regulaminu Trybunału, jeżeli odwołanie jest zasadne i Trybunał orzeka wyrokiem kończącym postępowanie w sprawie, rozstrzyga także o kosztach.

62 Zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu, mającym zastosowanie do postępowania odwoławczego na podstawie art. 118 tego regulaminu, kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ Audi wniosła o obciążenie OHIM kosztami postępowania, a OHIM przegrał sprawę, należy obciążyć go kosztami postępowania w obydwu instancjach.

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

1) **Wyrok Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie T-70/06 Audi przeciwko OHIM (Vorsprung durch Technik) zostaje uchylony w zakresie, w jakim Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich orzekł, że przyjmując decyzję z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie R 237/2005-2 Druga Izba Odwoławcza Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) nie naruszyła art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie**

wspólnotowego znaku towarowego, zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 3288/94 z dnia 22 grudnia 1994 r.

2) Stwierdza się nieważność decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie R 237/2005-2 w części dotyczącej częściowego odrzucenia zgłoszenia znaku towarowego Vorsprung durch Technik na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, zmienionego rozporządzeniem nr 3288/94.

3) Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zostaje obciążony kosztami postępowania w obydwu instancjach.

Podpisy