WYROK TRYBUNAŁU (druga izba)

z dnia 21 października 2004 r. *

W sprawie C-64/02 P

mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. 49 Statutu WE Trybunału Sprawiedliwości, wniesione w dniu 27 lutego 2002 r.,

Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), reprezentowany przez A. von Mühlendahla oraz G. Schneidera, działających w charakterze pełnomocników, z adresem do doręczeń w Luksemburgu,

wnoszący odwołanie,

popierany przez

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, reprezentowane przez P. Ormond, C. Jackson, M. Bethella oraz M. Tappina, działających w charakterze pełnomocników, wspieranych przez D. Alexandra, barrister, z adresem do doręczeń w Luksemburgu,

interwenienta w postępowaniu odwoławczym,

* Język postępowania: niemiecki.

w której drugą stroną postępowania jest:

Erpo Möbelwerk GmbH, reprezentowana przez S. von Petersdorffa-Campena, Rechtsanwalt, oraz H. von Rohra, Patentanwalt, z adresem do doręczeń w Luksemburgu,

strona skarżąca w pierwszej instancji,

TRYBUNAŁ (druga izba),

w składzie: C. W. A. Timmermans (sprawozdawca), prezes izby, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, R. Schintgen i J. N. Cunha Rodrigues, sędziowie,

rzecznik generalny: M. Poiares Maduro,
sekretarz: M. Múgica Arzamendi, główny administrator,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 5 maja 2004 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione przez strony,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2004 r.,

wydaje następujący

Wyrok

1 Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (zwany dalej „OHIM") wnosi w odwołaniu o uchylenie orzeczenia Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie T-138/00, Erpo Möbelwerk przeciwko OHIM (DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT), Rec. str. II-3739 (zwanego dalej „zaskarżonym orzeczeniem"), w którym Sąd stwierdził nieważność decyzji Trzeciej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 23 marca 2000 r. (sprawa R 392/1999-3) (zwanej dalej „sporną decyzją"), która odrzuciła co do istoty odwołanie wniesione przez Erpo Möbelwerk GmbH (zwaną dalej „Erpo") na decyzję eksperta OHIM odmawiającą rejestracji sformułowania DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT jako wspólnotowego znaku towarowego dla różnych klas towarów, w tym w szczególności mebli.

Ramy prawne

2 Zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1):

„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;

[...]

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".

3 Artykuł 12 rozporządzenia nr 40/94, zatytułowany: „Ograniczenie skutków wspólnotowego znaku towarowego", stanowi:

„Wspólnotowy znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania stronie trzeciej używania w obrocie:

[...]

b) oznaczeń dotyczących rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub też innych właściwości towarów lub usług;

[...]

pod warunkiem że używa ich zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu".

Okoliczności faktyczne leżące u podstaw sporu

4 Pismem z dnia 23 kwietnia 1998 r. Erpo wystąpiła do OHIM o rejestrację sformułowania DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT jako wspólnotowego znaku towarowego dla towarów z klas: 8 (narzędzia i przyrządy ręcznie sterowane; wyroby nożownicze), 12 (pojazdy lądowe i ich części) i 20 (meble mieszkaniowe, w szczególności tapicerowane, meble do siedzenia, krzesła, stoły, kredensy i meble biurowe) w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego.

5 Erpo wniosła odwołanie od tej decyzji po tym, jak ekspert OHIM odrzucił zgłoszenie decyzją z dnia 4 czerwca 1999 r. uzasadniając, że sformułowanie to oznacza właściwość przedmiotowych towarów oraz że jest pozbawione jakiegokolwiek odróżniającego charakteru.

6 Sporną decyzją Trzecia Izba Odwoławcza OHIM uchyliła decyzję eksperta w części, w jakiej odrzucił on zgłoszenie dla towarów z klasy 8. W pozostałej części Izba

Odwoławcza odrzuciła odwołanie zasadniczo ze względu na to, że przedmiotowe sformułowanie nie odpowiadało wymogom z art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94.

Postępowanie przed Sądem Pierwszej Instancji i zaskarżone orzeczenie

7 W skardze, złożonej w sekretariacie Sądu w dniu 23 maja 2000 r., Erpo wniosła o stwierdzenie nieważności spornej decyzji. Sąd Pierwszej Instancji w zaskarżonym orzeczeniu skargę uwzględnił.

8 Sąd Pierwszej Instancji orzekł w pkt 22–29 zaskarżonego orzeczenia, że pierwszy zarzut, oparty na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, był zasadny ze względu na to, iż nawet jeśli przyjąć, że wyraz „Bequemlichkeit" (oznaczający „wygodę") wskazuje sam w sobie na właściwość towarów, która może być brana pod uwagę przy decyzji o zakupie dokonywanym przez odbiorców, to sformułowanie DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, rozpatrywane w oparciu o wszystkie jego części składowe i traktowane jako całość, nie może być uważane za składające się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, mogących służyć do oznaczania jakości towarów, do których się odnosi.

9 Następnie Sąd Pierwszej Instancji zbadał drugi zarzut oparty na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

10 Sąd Pierwszej Instancji orzekł w pkt 41 i 42 zaskarżonego orzeczenia, że ten zarzut również należy uwzględnić, ze względu na to, iż Izba Odwoławcza wywiodła w istocie brak odróżniającego charakteru przedmiotowego sformułowania z jego opisowego charakteru, mimo że z pkt 22–29 zaskarżonego orzeczenia, dotyczących pierwszego zarzutu wynika, że sporna decyzja była w tym punkcie obarczona naruszeniem prawa.

11 W pkt 43–46 zaskarżonego orzeczenia Sąd Pierwszej Instancji orzekł, że drugi zarzut jest również zasadny z następujących względów:

„43 Ponadto Izba Odwoławcza stwierdziła również, w pkt 30 zaskarżonej decyzji, że sformułowanie DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT charakteryzuje się brakiem »dodatkowego elementu wyobraźni«. W szczególności Urząd utrzymywał w swojej odpowiedzi na odwołanie, że »aby móc służyć za znak towarowy, hasła muszą posiadać dodatkowy element [...] oryginalności« oraz że w przypadku przedmiotowego sformułowania brak było tej oryginalności.

44 W tym względzie przypomnieć należy, że z orzecznictwa Sądu Pierwszej Instancji wynika, iż brak charakteru odróżniającego nie powinien wypływać ani z braku wyobraźni, ani z braku dodatkowego elementu fantazji [wyroki Sądu Pierwszej Instancji z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie T-135/99 Taurus-Film przeciwko OHIM (Cine Action), Rec. str. II-379, pkt 31, w sprawie T-136/99 Taurus-Film przeciwko OHIM (Cine Comedy), Rec. str. II-397, pkt 31, oraz z dnia 5 kwietnika 2001 r. w sprawie T-87/00 Bank für Arbeit und Wirtschaft przeciwko OHIM (EASYBANK), Rec. str. II-1259, pkt 39 i 40]. Ponadto należy zauważyć, że do haseł nie można stosować bardziej rygorystycznych kryteriów niż do innych rodzajów oznaczeń.

45 Co do tego, że Izba Odwoławcza w pkt 31 zaskarżonej decyzji stwierdziła poza tym brak »wkładu wysiłku twórczego, który by spowodował efekt zaskoczenia i w związku z tym nacechowania«, należy zauważyć, że ten element stanowi w rzeczywistości jedynie inaczej wyrażoną myśl Izby Odwoławczej dotyczącą braku »dodatkowego elementu wyobraźni«.

46 Jednakże odrzucenie odwołania wniesionego do Izby Odwoławczej na postawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 byłoby możliwe jedynie w przypadku gdyby wykazano, że zestawienie samego sformułowania »das Prinzip der ...« (»zasada ...«) ze słowem oznaczającym właściwość danych towarów lub usług jest zwyczajowo używane w przekazach handlowych, a w szczególności reklamowych. Należy stwierdzić, że zaskarżona decyzja w sposób ewidentny nie zawiera jednak żadnego spostrzeżenia na ten temat oraz że Urząd nie sugerował istnienia takiego użycia ani w swoich pismach, ani podczas rozprawy".

12 Na tej podstawie Sąd Pierwszej Instancji stwierdził nieważność spornej decyzji.

Odwołanie

13 W odwołaniu OHIM wnosił do Trybunału o:

— uchylenie zaskarżonego orzeczenia;

— odrzucenie skargi na decyzję Trzeciej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 23 marca 2000 r. w sprawie R 392/1999-3 oraz, tytułem żądania ewentualnego, przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd Pierwszej Instancji;

— obciążenie strony przeciwnej kosztami postępowania w pierwszej instancji i kosztami postępowania odwoławczego.

14 Erpo wnosił do Trybunału o:

— oddalenie odwołania;

— utrzymanie w mocy zaskarżonego orzeczenia;

— obciążenie kosztami OHIM, również w zakresie kosztów podlegających zwrotowi w ramach odwołania.

15 Postanowieniem prezesa Trybunału z dnia 9 września 2002 r. została dopuszczona interwencja Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na poparcie wniosków OHIM.

Argumentacja stron

16 W swym jedynym zarzucie OHIM utrzymuje, że Sąd Pierwszej Instancji naruszył art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 poprzez fakt, że w pkt 46 zaskarżonego orzeczenia orzekł, iż możliwość odmowy rejestracji znaku towarowego ze względu na brak odróżniającego charakteru ogranicza się do przypadków, w których jest wykazane, że chodzi o oznaczenie zwyczajowo używane w danej branży handlu.

17 W tym względzie OHIM podnosi, że ocena odróżniającego charakteru znaku towarowego musi polegać na badaniu a priori prawdopodobieństwa, czy ten znak towarowy pozwoli odbiorcom w konkretnym przypadku na odróżnienie, że dane towary lub usługi, dla których występuje się o rejestrację znaku, pochodzą z jednego przedsiębiorstwa, a nie z innego, lub — w każdym razie — na rozpoznanie tych towarów lub usług jako wyprodukowanych lub wprowadzonych do obrotu na własną odpowiedzialność właściciela tego znaku.

18 Podobnie jak w przypadku znaków towarowych kolorowych lub trójwymiarowych, lecz odwrotnie niż w przypadku znaków towarowych czysto słownych lub graficznych, od znaków towarowych mających postać hasła — takich jak znak będący przedmiotem sporu — wymaga się, aby posiadały dodatkowy element prezentacji, nadający im odróżniający charakter. Wymaganie to wynika z faktu, że chodzi tu o oznaczenia, które najczęściej pełnią funkcję czysto reklamową, a nie funkcję pozwalającą na ustalenie pochodzenia towarów.

19 Ponadto OHIM utrzymuje, że przy ocenie odróżniającego charakteru znaku towarowego nie powinno się brać pod uwagę jego możliwego rynkowego zastosowania. Oczywiście jeżeli okaże się, że dane oznaczenie może z założenia odróżniać określone towary lub usługi, lecz oznaczenie to lub oznaczenia tego samego rodzaju są zwyczajowo używane przez odbiorców, zgłoszenie powinno zostać odrzucone na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) i d) rozporządzenia nr 40/94. Tym

niemniej jeżeli — tak jak w tym przypadku — dane oznaczenie nie jest z założenia w stanie odróżniać określonych towarów lub usług, odmawia się jego rejestracji jako znaku towarowego na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia, bez konieczności przedstawiania dowodów na to, że jest ono zwyczajowo używane przez odbiorców.

20 Erpo nie zgadza się z tym stwierdzeniem, utrzymując, że zarzut przedstawiony przez OHIM przeciwko pkt 46 zaskarżonego orzeczenia jest bezzasadny. Jej zdaniem z pkt 28 i 42 zaskarżonego orzeczenia wynika, że Sąd Pierwszej Instancji uznał, iż odróżniający charakter tego znaku towarowego wypływa z zestawienia sformułowania „das Prinzip der ..." z elementem opisowym „Bequemlichkeit". Sąd Pierwszej Instancji nie żądał natomiast dowodów na zwyczajowe użycie całego tego sformułowania. Nie stwierdził, żeby użycie sformułowania „das Prinzip der ..." wzmacniało element opisowy. Zdaniem Erpo Sąd Pierwszej Instancji wywiódł z tego, że sporna decyzja nie posiadała obiektywnego uzasadnienia dla odmowy rejestracji ze względu na brak odróżniającego charakteru.

21 Erpo podnosi ponadto, że rejestracja przedmiotowego hasła jako znaku towarowego nie będzie stanowić przeszkody w używaniu przez konkurencję zestawienia słów „Prinzip" (zasada) i „Bequemlichkeit" (wygoda). Zabrania tego w szczególności art. 12 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Przepis ten stanowi ochronę konkurencji wystarczającą do tego, żeby uzasadnić istnienie liberalnej praktyki dotyczącej rejestracji, pozwalającej w razie wątpliwości na ochronę zgłaszanego znaku towarowego.

22 Erpo kwestionuje ponadto, że odróżniający charakter znaku towarowego mającego postać hasła wymaga istnienia elementu prezentacji z racji czysto reklamowej funkcji takiego oznaczenia. Jej zdaniem w orzecznictwie Sądu Pierwszej Instancji oraz w praktyce OHIM zostało ustalone, że funkcja reklamowa hasła nie wyklucza posiadania przez nie odróżniającego charakteru.

23 Rząd Zjednoczonego Królestwa utrzymuje, że analiza odróżniającego charakteru, przeprowadzona w zaskarżonym orzeczeniu, jest sprzeczna z orzecznictwem zarówno Trybunału, jak i samego Sądu Pierwszej Instancji. W tym przypadku, zdaniem rządu Zjednoczonego Królestwa, Sąd Pierwszej Instancji w szczególności nie zastosował prawidłowo prawa wspólnotowego, które przy ocenie odróżniającego charakteru znaku towarowego wymaga wzięcia pod uwagę jego rodzaju. Ponadto Sąd Pierwszej Instancji przyjął niewłaściwe podejście w celu określenia tego odróżniającego charakteru.

24 Rząd ten podnosi, iż z orzecznictwa wynika, że aby spełnić warunek odróżniającego charakteru znak towarowy musi niedwuznacznie wskazywać na handlowe pochodzenie danych towarów lub usług. Oznaczenie nie może gwarantować określenia pochodzenia, jeżeli zgodnie z przypuszczalnymi oczekiwaniami przeciętnego konsumenta danego rodzaju towarów lub usług, pozostawia u niego rzeczywistą wątpliwość co do owego pochodzenia.

25 Zdaniem tego rządu prawdą jest, że zasady prawne, które mają zastosowanie w odniesieniu do oceny odróżniającego charakteru znaku towarowego są takie same dla wszystkich kategorii znaków. Tym niemniej sposób, w jaki stosuje się te zasady, powinien zależeć od okoliczności, a w szczególności od rodzaju danego znaku towarowego, tak jak wskazuje na to orzecznictwo dotyczące znaków trójwymiarowych, bazujących na kształcie towaru [wyroki Sądu Pierwszej Instancji z dnia 19 września 2001 r. w sprawie T-119/00 Procter & Gamble przeciwko OHIM (kwadratowa tabletka koloru białego, w żółte i niebieskie plamy), Rec. str. II-2761, pkt 53–55, oraz z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie T-88/00 Mag Instrument przeciwko OHIM, Rec. str. II-467, pkt 33–35, jak również pkt 12 opinii rzecznika generalnego Ruiza-Jaraba Colomera w sprawach połączonych od C-53/01 do C-55/01 Linde i in. (wyrok z dnia 8 kwietnia 2003 r., Rec. str. I-3161)].

26 Rząd Zjednoczonego Królestwa utrzymuje, że znak towarowy będący przedmiotem niniejszej sprawy jest w zasadzie hasłem reklamowym, które ma przekazywać, według jakich zasad zostały wyprodukowane dane towary. Przeciętny konsument nie jest raczej skłonny uznać hasła reklamowego, zwłaszcza jeśli odnosi się ono do konkretnych cech towarów lub usług, za oznaczenie wskazujące na pochodzenie

towarów i określające wyłącznie przedsiębiorstwo odpowiedzialne za ich wyprodukowanie. Niemniej jednak jeżeli tego rodzaju hasło oddziałuje silniej ze względu na to, że jego użycie w zestawieniu z danymi towarami lub usługami jest nietypowe, przeciętny konsument mógłby je jednak uznać za wskazanie handlowego pochodzenia tych towarów lub usług, poza jego funkcją reklamową.

27 Izba Odwoławcza OHIM miała więc rację, biorąc pod uwagę te względy. W każdym razie Sąd Pierwszej Instancji w zaskarżonym orzeczeniu nie uwzględnił rodzaju znaku towarowego przy dokonywaniu oceny jego odróżniającego charakteru lub uczynił to w sposób niewystarczający.

28 Rząd Zjednoczonego Królestwa podnosi ponadto, że Sąd Pierwszej Instancji naruszył art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 40/94, w zakresie w jakim pkt 46 zaskarżonego orzeczenia sugeruje, iż można by było odmówić rejestracji tego oznaczenia ze względu na brak odróżniającego charakteru tylko wtedy, gdyby sformułowanie „das Prinzip der ..." było zwyczajowo używane w przekazach handlowych i w reklamie.

29 Zdaniem tego rządu Sąd Pierwszej Instancji pomylił wymogi art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 40/94 z wymogami przepisu tego samego artykułu lit. d). W istocie wymóg wykazania, że znak towarowy jest zwyczajowo używany w handlu dla danych towarów lub usług w celu odmowy jego rejestracji ma zastosowanie tylko w odniesieniu do tego ostatniego przepisu, a nie do pozostałych (wyrok z dnia 4 października 2001 r. w sprawie C-517/99 Merz & Krell, Rec. str. I-6959, pkt 35). Przepisy znajdujące się w art. 7 ust. 1 lit. b) i c) tego rozporządzenia zawierają inną podstawę odmowy rejestracji oznaczenia, pomimo widocznego zachodzenia na siebie zakresów przedmiotowych tych przepisów.

Ocena Trybunału

30 Na wstępie zauważyć należy, że jedyny zarzut OHIM, dotyczący odróżniającego charakteru znaku towarowego i wskazujący na naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 odnosi się wyraźnie jedynie do pkt 46 zaskarżonego orzeczenia. Tym niemniej punkt ten jest nierozerwalnie związany z poprzedzającymi go pkt 43–45, zatem zarzut OHIM należy rozpatrywać w ramach całości uzasadnienia zawartego w tych punktach. Zresztą także strony oraz interwenient zrozumieli w ten sposób przedmiot odwołania, gdyż w swoich pismach nawiązywali łącznie do pkt 43–46 zaskarżonego orzeczenia.

31 Punkty 43–46 zaskarżonego orzeczenia odnoszą się do pkt 30 i 31 spornej decyzji, które wymagają, by hasło miało „fantazyjny charakter", czy nawet ukazywało „wkład wysiłku twórczego, który spowodowałby efekt zaskoczenia, dzięki czemu łatwo by je było zapamiętać", po to aby nie było ono pozbawione minimalnego odróżniającego charakteru, wymaganego przez art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

32 Sąd Pierwszej Instancji słusznie odrzucił ten wymóg w pkt 43–45 zaskarżonego orzeczenia, głównie ze względu na to, że do haseł nie można stosować bardziej rygorystycznych kryteriów niż do innych rodzajów oznaczeń.

33 Z orzecznictwa Trybunału wynika rzeczywiście, że w celu dokonania oceny odróżniającego charakteru jakiegokolwiek znaku towarowego, bez względu na jego rodzaj, wymagane jest, aby pozwalał on rozpoznać, że dany towar pochodzi z jednego określonego przedsiębiorstwa, a zatem odróżnić go od towarów pochodzących z innych przedsiębiorstw [zob. podobnie, odnośnie do art. 3 ust. 1 lit. b) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na

celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1), przepisu identycznego z przepisem art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, ww. wyrok w sprawie Linde i in., pkt 42 i 47].

34 Trybunał orzekł ponadto, że chociaż kryteria oceny odróżniającego charakteru są takie same dla wszystkich rodzajów znaków towarowych, to w ramach stosowania tych kryteriów może się okazać, że postrzeganie tych znaków przez właściwy krąg odbiorców nie musi być takie samo dla każdego z tych rodzajów, a zatem może okazać się trudniejsze wykazanie odróżniającego charakteru niektórych rodzajów znaków towarowych niż innych (zob. wyroki z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawach połączonych C-456/01 P i C-457/01 P Henkel przeciwko OHIM, Rec. str. I-1725, pkt 38, w sprawach połączonych od C-468/01 P do C-472/01 P, Rec. str. I-5141, pkt 36, oraz w sprawach połączonych C-473/01 P i C-474/01 P Procter & Gamble przeciwko OHIM, Rec. str. I-5173, pkt 36).

35 Nie można wykluczyć, że orzecznictwo wspomniane w poprzednim punkcie wyroku może stosować się również do znaków słownych mających postać hasła reklamowego, takich jak znak towarowy w tej sprawie. Mogłoby się tak zdarzyć zwłaszcza w przypadku, gdyby podczas dokonywania oceny odróżniającego charakteru tego znaku ustalono, że posiada on funkcję reklamową, polegającą na przykład na zachwalaniu jakości określonego towaru, oraz że funkcja ta nie jest wyraźnie drugorzędna w stosunku do domniemanej funkcji znaku jako takiego, czyli gwarancji określonego pochodzenia towaru. W takim przypadku organy władzy mogą rzeczywiście uwzględnić fakt, że przeciętny konsument nie jest przyzwyczajony do tego, żeby zakładać pochodzenie towarów na podstawie takich haseł (zob. podobnie ww. wyroki Procter & Gamble przeciwko OHIM, pkt 36).

36 Tym niemniej trudności, które można napotkać przy ustalaniu odróżniającego charakteru pewnych rodzajów znaków towarowych, takich jak znaki mające postać haseł reklamowych, które wynikają z samej ich natury i które należy brać pod uwagę, nie uzasadniają nakładania szczególnych kryteriów uzupełniających lub zastępują-

cych kryterium odróżniającego charakteru w rozumieniu wykładni zawartej w orzecznictwie, tak jak to zostało przypomniane w pkt 32–34 niniejszego wyroku. Tak więc Sąd Pierwszej Instancji słusznie stwierdził nieważność spornej decyzji ze względu na to, że nakładała ona kryterium odmienne i bardziej rygorystyczne od oceny odróżniającego charakteru znaków towarowych mających postać haseł reklamowych.

37 Sąd Pierwszej Instancji, po słusznym odrzuceniu w pkt 43–45 zaskarżonego orzeczenia utrzymanego w spornej decyzji kryterium oceny odróżniającego charakteru przedmiotowego znaku towarowego, posłużył się w pkt 46 tego orzeczenia innym kryterium, zgodnie z którym znak towarowy jest pozbawiony odróżniającego charakteru w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 jedynie wtedy, gdy wykaże się, że dane sformułowanie jest zwyczajowo używane w przekazach handlowych, a w szczególności reklamowych, czego nie sprawdzono w spornej decyzji.

38 Rzeczywiście, jeżeli wykaże się, że dane sformułowanie jest zwyczajowo używane w przekazach handlowych, a w szczególności reklamowych, zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. d) rozporządzenia nr 40/94, to wynika z tego, że takie oznaczenie nie jest odpowiednie, żeby odróżniać towary lub usługi jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw i nie spełnia zatem podstawowej funkcji znaku towarowego, chyba że użytek, który czyniono z tych oznaczeń lub wskazówek, pozwolił im nabrać rozpoznawalnego odróżniającego charakteru, w rozumieniu art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 (zob. podobnie, odnośnie do identycznych przepisów znajdujących się w art. 3 ust. 1 lit. b) i d) oraz art. 3 ust. 3 dyrektywy 89/104 — ww. wyrok w sprawie Merz & Krell, pkt 37).

39 Niemniej jednak każda z wymienionych w art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 podstaw odmowy rejestracji jest niezależna od innych i powinna być rozpatrywana oddzielnie (zob. w szczególności ww. wyrok w sprawie Henkel przeciwko OHIM, pkt 45 wraz z powołanym orzecznictwem).

40 Zatem nie należy ograniczać zakresu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 jedynie do znaków towarowych, dla których podstawą odmowy rejestracji jest art. 7 ust. 1 lit. d) tego rozporządzenia, ze względu na fakt, że są one zwyczajowo używane w przekazach handlowych, a w szczególności reklamowych.

41 Trybunał orzekł już, że rejestracja znaku towarowego składającego się z oznaczeń lub wskazówek, które są ponadto używane jako hasła reklamowe, oznaczenia dotyczące jakości lub wyrażenia zachęcające do zakupu towarów lub usług objętych tym znakiem, nie jest sama w sobie wykluczona ze względu na tego rodzaju użycie (zob. ww. wyrok w sprawie Merz & Krell, pkt 40).

42 Ponadto z orzecznictwa wynika, że odróżniający charakter znaku towarowego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 oznacza, że ten znak pozwala rozpoznać, iż towar, dla którego zgłasza się ten znak, pochodzi z jednego określonego przedsiębiorstwa, a zatem odróżnić go od towarów pochodzących z innych przedsiębiorstw i tym samym spełnić podstawową funkcję znaku towarowego (zob. podobnie szczególności ww. wyroki w sprawie Procter & Gamble przeciwko OHIM, pkt 32 wraz z powołanym orzecznictwem, oraz — odnośnie do identycznego przepisu znajdującego się w art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104 — wyroki w sprawie Merz & Krell, pkt 37, i w sprawie Linde i in., pkt 40 wraz z powołanym orzecznictwem).

43 Zgodnie z orzecznictwem odróżniający charakter powinien być oceniany z jednej strony w stosunku do towarów lub usług, dla których wnosi się o rejestrację, a z drugiej strony w stosunku do postrzegania przez właściwy krąg odbiorców, składający się z przeciętnych konsumentów tych towarów lub usług, właściwie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych (zob. w szczególności ww. wyroki w sprawie Procter & Gamble przeciwko OHIM, pkt 33 wraz z powołanym orzecznictwem).

44 Z powyższego wynika, że odróżniający charakter znaku towarowego składającego się z oznaczeń lub wskazówek, które są ponadto używane jako hasła reklamowe, oznaczenia dotyczące jakości lub wyrażenia zachęcające do zakupu towarów lub usług objętych tym znakiem, takiego jak znak w niniejszej sprawie, powinien być oceniany zgodnie z zasadami, które zostały przytoczone w pkt 42 i 43 niniejszego wyroku [zob. podobnie również, odnośnie do takich znaków towarowych, wyroki Sądu Pierwszej Instancji z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie T-130/01 Sykes Enterprises przeciwko OHIM (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), Rec. str. II-5179, pkt 20, oraz z dnia 3 lipca 2003 r. T-122/01 Best Buy Concepts przeciwko OHIM (BEST BUY), Rec. str. II-2235, pkt 21)].

45 Należy w tym względzie ponadto odrzucić argumentację przytoczoną przez Erpo, według której art. 12 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 stanowi ochronę konkurencji wystarczającą do tego, żeby uzasadnić istnienie liberalnej praktyki dotyczącej rejestracji, pozwalającej w razie wątpliwości na ochronę zgłaszanego znaku towarowego. Ten argument został już odrzucony przez Trybunał ze względu na to, że rozpatrywanie zgłoszeń nie powinno być ograniczone do minimum, lecz ma być dokładne i pełne w celu uniknięcia rejestrowania znaków towarowych w sposób nienależyty oraz, w imię pewności prawa i dobrej administracji, zagwarantowania, że nie rejestruje się znaków, używaniu których można by się skutecznie przeciwstawić w sądzie (zob. podobnie wyrok z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel, Rec. str. I-3793, pkt 58 i 59).

46 Orzekając zatem w pkt 46 zaskarżonego orzeczenia, że znak towarowy jest pozbawiony odróżniającego charakteru w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 jedynie wtedy, gdy zostanie wykazane, iż dane sformułowanie jest zwyczajowo używane w przekazach handlowych, a w szczególności reklamowych, czego nie sprawdzono w spornej decyzji, Sąd Pierwszej Instancji zastosował kryterium nie odpowiadające kryterium określonemu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

47 Oznacza to, że w tym punkcie Sąd Pierwszej Instancji nieprawidłowo zastosował przepisy tego artykułu.

48 W tych okolicznościach OHIM ma podstawy utrzymywać, że w tej części zaskarżony wyrok obarczony jest naruszeniem prawa.

49 Tym niemniej należy stwierdzić, że to naruszenie nie ma wpływu na rozstrzygnięcie sporu.

50 W istocie, jak wynika to z pkt 37 niniejszego wyroku, w oparciu o pkt 43–45 zaskarżonego orzeczenia słusznie stwierdzono nieważność spornej decyzji ze względu to, iż rejestracji znaku towarowego odmówiono na podstawie błędnego kryterium, opisanego w pkt 30 i 31 tej decyzji, dotyczącego odróżniającego charakteru w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, tj. braku dodatkowego elementu wyobraźni lub fantazji.

51 Wynika z powyższego, że pomimo naruszenia prawa stwierdzonego w pkt 48 niniejszego wyroku, sentencja zaskarżonego orzeczenia jest uzasadniona.

52 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, jeżeli uzasadnienie wyroku Sądu Pierwszej Instancji jest niezgodne z prawem wspólnotowym, lecz jego sentencja znajduje inne podstawy prawne, odwołanie zostaje oddalone (zob. m.in. wyrok z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie C-256/97P VBA przeciwko Florimex i in., Rec. str. I-2061, pkt 121 wraz z powołanym orzecznictwem).

53 Wobec tego podniesiony zarzut jest bezskuteczny, a odwołanie zostaje oddalone.

W przedmiocie kosztów

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

55 Zgodnie z art. 69 § 4 akapit pierwszy regulaminu Zjednoczone Królestwo pokrywa koszty własne.

Z powyższych względów Trybunał orzeka, co następuje:

1) **Odwołanie zostaje oddalone.**

2) **Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) zostaje obciążony kosztami strony skarżącej.**

3) **Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej pokrywa koszty własne.**

Podpisy