WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (pierwsza izba)

z dnia 29 września 2009 r.*

W sprawie T-139/08

The Smiley Company SPRL, z siedzibą w Brukseli (Belgia), reprezentowana przez adwokata A. Deutscha,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez J. Crespa Carrilla, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 7 lutego 2008 r. (R 958/2007-4) dotyczącą międzynarodowej rejestracji wskazującej Wspólnotę Europejską graficznego znaku towarowego przedstawiającego pół uśmiechu smiley,

* Język postępowania: angielski.

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI
WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (pierwsza izba),

w składzie: V. Tiili, prezes, F. Dehousse i I. Wiszniewska-Białecka (sprawozdawca), sędziowie,

sekretarz: K. Pocheć, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 11 kwietnia 2008 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 31 lipca 2008 r.,

uwzględniając pytanie na piśmie skierowane przez Sąd do stron,

po zapoznaniu się z uwagami stron złożonymi w sekretariacie Sądu w dniach 8, 15 i 30 kwietnia 2009 r.,

uwzględniając postanowienie z dnia 4 czerwca 2009 r. zezwalające na zmianę strony,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 10 czerwca 2009 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 14 kwietnia 2006 r. Franklin Loufrani uzyskał międzynarodową rejestrację wskazującą Wspólnotę Europejską odtworzonego poniżej graficznego znaku towarowego (zwanego dalej „rozpatrywanym znakiem towarowym”):



2 Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) został powiadomiony o dokonaniu międzynarodowej rejestracji rozpatrywanego znaku w dniu 14 września 2006 r.

3 Towary, dla których wniesiono o ochronę tego znaku we Wspólnocie, należą do klas 14, 18 i 25 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 14: „metale szlachetne i ich stopy, inne aniżeli do użytku dentystycznego, wyroby jubilerskie, biżuteria, kamienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, zastawy stołowe ze srebra, dzieła sztuki z metali szlachetnych, pudełka, futerały i kasetki z metali szlachetnych, bransoletki (biżuteria), broszki (biżuteria), zegary słoneczne, popielniczki (z metali szlachetnych), łańcuszki (biżuteria), ozdoby do kapeluszy (z metali szlachetnych), chronografy (zegarki), chronometry, ozdobne breloczki do kluczy, naszyjniki (biżuteria), szpilki do krawatów, pojemniki do kuchni lub gospodarstwa domowego, sprzęty kuchenne lub gospodarstwa domowego z metali szlachetnych, szpilki (biżuteria), zegary, odznaki z metali szlachetnych, spinki do mankietów, medale, portmonetki z metali szlachetnych, zegarki, bransoletki do zegarków, wyroby ze srebra i złota (z wyjątkiem sztućców), ozdoby (biżuteria), wahadła (zegarmistrzostwo), pojemniki na serwetki z metali szlachetnych, budziki, serwisy (zastawy stołowe) z metali szlachetnych, urny z metali szlachetnych, naczynia sakralne z metali szlachetnych”;

— klasa 18: „kufry i walizy; parasole, parasole przeciwsłoneczne i laski; bicze i wyroby rymarskie, obroże i smycze dla zwierząt, pudełka ze skóry lub z tektury szewskiej, portmonetki, krzesełka turystyczne, tornistry, etui na karty (portfele), pudła ze skóry na kapelusze, etui na klucze (wyroby skórzane), przenośne kuferki na kosmetyki zwane »vanity cases«, aktówki, torby szkolne, siatki na zakupy, odzież dla zwierząt, walizki, portmonetki (nie z metali szlachetnych), parasolki przeciwsłoneczne, portfele, nosidełka dla niemowląt, plecaki, torebki damskie, torby plażowe, torby podróżne, torebki (koperty, sakiewki) do pakowania (ze skóry), torby podróżne na odzież, teczki skórzane, nesesery podróżne (wyroby skórzane)”;

— klasa 25: „odzież, obuwie (z wyjątkiem obuwia ortopedycznego), kostiumy kąpielowe, płaszcze kąpielowe, śliniaki nie z papieru, berety, wyroby pończosznicze, botki, szelki, bokserki, czapki, paski (odzież), kapelusze, obuwie sportowe,

przebrania, pieluszki w kształcie majtek, nauszniki (odzież), krawaty, szale, apaszki, rękawiczki (odzież), wyprawki dziecięce, kapcie, wkładki do butów, bielizna, fartuchy (odzież), odzież sportowa".

4 W dniu 1 lutego 2007 r. OHIM zawiadomił o tymczasowej odmowie z urzędu udzielenia we Wspólnocie prawa ochronnego na rozpatrywany znak towarowy zgodnie z art. 5 Protokołu do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, sporządzonego w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r. (Dz.U. 2003, L 296, s. 22) i zasadą 113 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 303, s. 1), ze zmianami, dla wszystkich towarów objętych międzynarodową rejestracją wskazującą Wspólnotę. W uzasadnieniu tej odmowy wskazano brak charakteru odróżniającego rozpatrywanego znaku towarowego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) 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 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)].

5 Wobec nieprzedstawienia w wyznaczonym terminie odpowiedzi na to zawiadomienie ekspert, decyzją z dnia 23 kwietnia 2007 r., odmówił udzielenia we Wspólnocie prawa ochronnego na rozpatrywany znak towarowy dla wszystkich towarów objętych międzynarodową rejestracją wskazującą Wspólnotę ze względu na brak charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

6 W dniu 22 czerwca 2007 r. F. Loufrani wniósł do OHIM odwołanie od tej decyzji na podstawie art. 57–62 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009).

7 Decyzją z dnia 7 lutego 2008 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją") Czwarta Izba Odwoławcza OHIM oddaliła odwołanie. Izba Odwoławcza uznała, że towary, dla których wniesiono o rozszerzenie ochrony, są towarami powszechnego użytku, że właściwy krąg odbiorców składa się z ogółu odbiorców we Wspólnocie oraz że

zważywszy, iż chodzi tutaj o „wyroby jubilerskie, skórzane, odzieżowe i podobne", właściwy krąg odbiorców będzie wykazywał stosunkowo wysoki poziom uwagi przy dokonywaniu ich wyboru. Co się tyczy rozpatrywanego znaku towarowego, Izba Odwoławcza przede wszystkim potwierdziła dokonaną przez eksperta ocenę, że znak ten składa się z bardzo prostego i zwyczajnego motywu, który pełni wyłącznie funkcję ozdobną i nie będzie odbierany przez właściwy krąg odbiorców jako oznaczenie odróżniające. Następnie odrzuciła, jako niedostateczne, przedstawione na poparcie odwołania przykłady zarejestrowanych znaków towarowych. Mając na uwadze te elementy, Izba Odwoławcza stwierdziła, że rozpatrywany znak towarowy jest pozbawiony charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 i że w konsekwencji należy odmówić rozszerzenia jego ochrony na Wspólnotę.

8 W następstwie przeniesienia prawa z międzynarodowej rejestracji rozpatrywanego znaku towarowego The Smiley Company SPRL została dopuszczona do niniejszego postępowania jako strona w miejsce F. Loufraniego.

Żądania stron

9 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

10 OHIM wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

11 W uzasadnieniu skargi skarżąca podnosi jedynie zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Jej podstawowe argumenty sprowadzają się do tego, że właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, przy czym niektórzy z nich wykazują szczególnie wysoki poziom uwagi, przynajmniej w odniesieniu do części rozpatrywanych towarów, oraz że jest on przyzwyczajony do postrzegania licznych oznaczeń podobnych do rozpatrywanego znaku towarowego jako wskazania pochodzenia. Ponadto rozpatrywany znak jest już używany jako wskazanie pochodzenia handlowego niektórych towarów i ma wystarczająco specyficzne cechy, aby można było uznać, że ma on minimum charakteru odróżniającego wymagane do udzielenia mu ochrony we Wspólnocie.

12 OHIM nie zgadza się z argumentacją skarżącej.

13 Zgodnie z art. 146 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 151 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009) rejestracja międzynarodowa wskazująca Wspólnotę ma ten sam skutek co zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego od daty rejestracji określonej w art. 3 ust. 4 protokołu madryckiego. Artykuł 149 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 154 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009) stanowi, że rejestracje

międzynarodowe wskazujące Wspólnotę podlegają badaniu w odniesieniu do bezwzględnych podstaw odmowy w taki sam sposób jak zgłoszenia wspólnotowych znaków towarowych.

14 Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 nie są rejestrowane znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek charakteru odróżniającego. W myśl utrwalonego orzecznictwa znakami towarowymi, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, są te, które nie mogą pełnić podstawowej funkcji znaku towarowego, polegającej na wskazywaniu pochodzenia handlowego towaru lub usługi w celu umożliwienia konsumentowi nabywającemu towar lub usługę oznaczone danym znakiem towarowym dokonania przy późniejszym zakupie takiego samego wyboru, jeśli doświadczenie okazało się pozytywne, lub dokonania odmiennego wyboru, jeśli było ono negatywne [wyroki Sądu: z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-34/00 Eurocool Logistik przeciwko OHIM (EUROCOOL), Rec. s. II-683, pkt 37; z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie T-449/07 Rotter przeciwko OHIM (Kształt kompozycji kiełbasek), Zb.Orz. s. II-1071, pkt 18].

15 Charakter odróżniający znaku towarowego należy oceniać z uwzględnieniem, po pierwsze, towarów lub usług objętych wnioskiem o rejestrację czy ochronę we Wspólnocie Europejskiej i po drugie, sposobu postrzegania go przez właściwy krąg odbiorców, który składa się z przeciętnych konsumentów tych towarów lub usług [wyrok Sądu z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie T-88/00 Mag Instrument przeciwko OHIM (Kształt latarek kieszonkowych), Rec. s. II-467, pkt 30; ww. w pkt 14 wyrok w sprawie Kształt kompozycji kiełbasek, pkt 19].

16 Minimum charakteru odróżniającego wystarczy jednak, by bezwzględna podstawa odmowy rejestracji określona w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 nie miała zastosowania [wyroki Sądu: z dnia 19 września 2001 r. w sprawie T-337/99 Henkel przeciwko OHIM (Okrągła czerwono-biała tabletka), Rec. s. II-2597, pkt 44; z dnia 20 maja 2009 r. w sprawach połączonych T-405/07 i T-406/07 CFCMCEE przeciwko OHIM (P@YWEB CARD i PAYWEB CARD), Zb.Orz. s. II-1441, pkt 57].

17 W niniejszej sprawie odmowa udzielenia rozpatrywanemu znakowi towarowemu ochrony we Wspólnocie dotyczyła wszystkich towarów, dla których o tę ochronę wniesiono. Tymi towarami są zasadniczo metale szlachetne, wyroby z metali szlachetnych, wyroby jubilerskie i zegarmistrzowskie, wszystkie należące do klasy 14, różne rodzaje toreb podróżnych i wyroby skórzane należące do klasy 18 oraz odzież i dodatki do odzieży należące do klasy 25. Wobec tego, że towary te są skierowane w głównej mierze do ogółu konsumentów, Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, że właściwy krąg odbiorców składa się z ogółu konsumentów we Wspólnocie. Stwierdzenie to nie zostało zakwestionowane przez skarżącą.

18 Sposób postrzegania znaku towarowego przez właściwy krąg odbiorców jest jednak zależny od poziomu uwagi wykazywanego przez przeciętnego konsumenta, który może się różnić w zależności od kategorii danych towarów lub usług [ww. w pkt 16 wyrok w sprawie Okrągła czerwono-biała tabletka, pkt 48; wyrok Sądu z dnia 12 września 2007 r. w sprawie T-358/04 Neumann przeciwko OHIM (Kształt główki mikrofonu), Zb.Orz. s. II-3329, pkt 40].

19 W niniejszej sprawie, nawet jeśli przy dokonywaniu wyboru rozpatrywanych towarów właściwy krąg odbiorców mógłby wykazywać, na co wskazuje Izba Odwoławcza, stosunkowo wysoki poziom uwagi, to nie można uznać, nawet w odniesieniu do części rozpatrywanych towarów, że — jak utrzymuje skarżąca — właściwy krąg odbiorców wykazuje szczególnie wysoki poziom uwagi. W istocie mimo że towary te faktycznie można uznać za należące do sektora mody i przy założeniu, że przeciętny konsument zwraca w pewnym stopniu uwagę na swój wygląd, a więc jest on w stanie ocenić styl, jakość, wykończenie i cenę tych towarów przy ich zakupie, z opisu rozpatrywanych towarów nie wynika, by były to towary luksusowe czy na tyle wyrafinowane lub kosztowne, że właściwy krąg odbiorców będzie w odniesieniu do nich szczególnie uważny.

20 Charakter odróżniający rozpatrywanego znaku towarowego należy zatem oceniać w stosunku do wszystkich towarów, dla których wniesiono o ochronę tego znaku, przy uwzględnieniu przypuszczalnych oczekiwań przeciętnego konsumenta nie wykazującego szczególnie wysokiego poziomu uwagi.

21 Rozpatrywany znak towarowy składa się z zaokrąglonej linii kierującej się ku górze, podobnej do ćwierci okręgu, na której umieszczono na środku małą pionową kreskę i która z prawej strony jest zakończona drugą krótką linią, prawie prostopadłą do pierwszej. Przecięcie dwóch głównych linii zostało podkreślone lekko trójkątnym kształtem. Te poszczególne elementy tworzą jedną całość.

22 Na rozprawie skarżąca wskazała, że mała pionowa kreska widniejąca na zaokrąglonej linii rozpatrywanego znaku towarowego nie jest jego częścią i wynika ze złej jakości wydruku, co zostało odnotowane przez Sąd. OHIM podniósł jednak niedopuszczalność tego argumentu, ponieważ zmieniałby on przedmiot sporu przed Izbą Odwoławczą z naruszeniem art. 135 § 4 regulaminu Sądu, co również zostało odnotowane przez Sąd.

23 Z akt sprawy przed OHIM wynika, że ekspert opisał rozpatrywany znak towarowy w następujący sposób: „kierująca się ku górze czarna linia, zakończona w górnej części po prawej stronie krótką kreską prostopadłą do tej linii" oraz że w piśmie przedstawiającym podstawy odwołania do Izby Odwoławczej F. Loufrani wskazał, że „należ[ało] zwrócić uwagę na małą pionową kreskę, która znajduje się poniżej zaokrąglenia […], element, do którego nie nawiązuje ekspert". Tak więc to na wyraźne żądanie F. Loufraniego Izba Odwoławcza przyjęła, że ta mała kreska stanowi część rozpatrywanego znaku towarowego.

24 Zgodnie z orzecznictwem z art. 63 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 65 rozporządzenia nr 207/2009) i art. 135 § 4 regulaminu wynika, że skarżąca nie może zmienić przed Sądem granic sporu, które wynikają z żądań i twierdzeń podnoszonych przed OHIM. W konsekwencji argument, który został przedstawiony po raz pierwszy na rozprawie przed Sądem i wywołuje wskazany powyżej skutek, musi zostać odrzucony jako niedopuszczalny (zob. podobnie wyrok Trybunału z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie C-412/05 P Alcon przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-3569, pkt 43–45 i przytoczone tam orzecznictwo).

25 W niniejszej sprawie argument przedstawiony przez skarżącą na rozprawie prowadzi do zmiany znaku towarowego, dla którego wniesiono o udzielenie ochrony we Wspólnocie i na temat którego wypowiedziała się Izba Odwoławcza. Jak zauważył OHIM, argument ten zmienia przedmiot sporu przed Izbą Odwoławczą wynikający z żądań podnoszonych przez stronę skarżącą przed OHIM. W rezultacie należy odrzucić ten argument jako niedopuszczalny i stwierdzić, że mała pionowa kreska stanowi część rozpatrywanego znaku towarowego.

26 Co się tyczy charakteru odróżniającego tego znaku, należy przypomnieć, że w myśl orzecznictwa oznaczenie wykazujące nadmierną prostotę i składające się z podstawowej figury geometrycznej, jak koło, linia, prostokąt lub klasyczny pięciokąt, nie może jako takie zawierać przekazu, który konsumenci zachowają w pamięci, a zatem ci ostatni nie będą go postrzegać jako znak towarowy, chyba że uzyskało ono charakter odróżniający w następstwie używania [wyrok Sądu z dnia 12 września 2007 r. w sprawie T-304/05 Cain Cellars przeciwko OHIM (Przedstawienie pięciokąta), niepublikowany w Zbiorze, pkt 22].

27 Jednakże ustalenie charakteru odróżniającego danego znaku towarowego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 nie zależy od stwierdzenia określonego poziomu kreatywności lub wyobraźni językowej czy artystycznej ze strony właściciela znaku. Wystarczy, by znak towarowy umożliwiał właściwemu kręgowi odbiorców określenie pochodzenia towarów lub usług oznaczonych tym znakiem i odróżnienie ich od towarów lub usług innych przedsiębiorstw [wyrok Trybunału z dnia 16 września 2004 r. w sprawie C-329/02 P SAT.1 przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-8317, pkt 41; wyrok Sądu z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie T-23/07 Borco-Marken-Import Matthiesen przeciwko OHIM (α), Zb.Orz. s. II-861, pkt 43].

28 W niniejszej sprawie bezsporne jest, że rozpatrywany znak towarowy nie przedstawia figury geometrycznej. Strony spierają się jednak o stopień prostoty tego znaku i w rezultacie o jego charakter odróżniający. Skarżąca podnosi zasadniczo, iż rozpatrywany znak składa się z „dość złożonego połączenia dwóch linii […], które przypomina trochę literę »t«" i jest w związku z tym odróżniający.

29 W tym zakresie, po pierwsze, należy zauważyć, że wbrew temu, co wskazuje skarżąca, Izba Odwoławcza nie pominęła kreski widniejącej na prawym zakończeniu zaokrąglenia ani faktu, iż dzięki niej znak towarowy może wywierać inne wrażenie niż wywierane przez zwykłą zaokrągloną linię. Z zaskarżonej decyzji wynika, że na wstępie Izba Odwoławcza całkowicie zgodziła się z przypomnianym w pkt 23 powyżej opisem rozpatrywanego znaku towarowego dokonanym przez eksperta, następnie uzupełniła go zgodnie z tym, co zostało wskazane w piśmie przedstawiającym podstawy odwołania do Izby Odwoławczej, zwracając uwagę na istnienie „małej kreski umieszczonej po środku zaokrąglenia i skierowanej ku dołowi", i wreszcie stwierdziła, że ta mała kreska nie zmienia sposobu postrzegania rozpatrywanego znaku towarowego, ponieważ stanowi „bardzo prosty i zwyczajny motyw, który pełni wyłącznie funkcję ozdobną, a nie funkcję wskazania pochodzenia handlowego towaru".

30 Po drugie, wprawdzie skarżąca zasadnie twierdzi, że fakt, iż dany znak pełni funkcję ozdobną lub ornamentową, nie jest istotny przy ocenie jego charakteru odróżniającego, jednak oznaczenie, które spełnia inne funkcje niż funkcja znaku towarowego w znaczeniu klasycznym, jest odróżniające w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 tylko wtedy, gdy od razu można w nim dostrzec wskazanie pochodzenia handlowego oznaczonych towarów lub usług, tak aby umożliwić właściwemu kręgowi odbiorców — bez ryzyka wprowadzenia w błąd — odróżnienie towarów lub usług właściciela znaku towarowego od towarów lub usług mających inne pochodzenie handlowe [wyroki Sądu: z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie T-130/01 Sykes Enterprises przeciwko OHIM (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), Rec. s. II-5179, pkt 20; z dnia 15 września 2005 r. w sprawie T-320/03 Citicorp przeciwko OHIM (LIVE RICHLY), Zb.Orz. s. II-3411, pkt 66]. A zatem oznaczenie to musi, nawet jeśli jest ozdobne, wykazywać minimum charakteru odróżniającego.

31 Tymczasem rozpatrywany znak towarowy nie zawiera żadnych elementów, które mogłyby zostać łatwo i szybko zapamiętane przez właściwy krąg odbiorców, nawet stosunkowo bardziej uważnych, i umożliwiałyby natychmiastowe dostrzeżenie w nim wskazania pochodzenia handlowego danych towarów. Jak słusznie wskazała Izba Odwoławcza, znak ten będzie postrzegany wyłącznie jako element ozdobny, zarówno w przypadku towarów należących do klasy 14, jak i towarów należących do klas 18 i 25. W rezultacie rozpatrywany znak towarowy nie będzie pozwalał na odróżnienie żadnego z oznaczonych nim towarów od towarów konkurentów.

32 Okoliczność, że właściwy krąg odbiorców jest przyzwyczajony do postrzegania prostych oznaczeń graficznych zawierających linie lub paski jako znaków towarowych lub że liczni producenci zarejestrowali takie znaki towarowe w celu oznaczenia nimi towarów należących do klasy 25, nie pozwala na podważenie tego stwierdzenia.

33 Wbrew temu, co utrzymuje skarżąca, Izba Odwoławcza nie twierdziła, że właściwy krąg odbiorców (a zwłaszcza konsumenci towarów należących do klasy 25) nie ma zwyczaju postrzegać prostych oznaczeń zawierających linie jako oznaczeń odróżniających. Nie twierdziła ona również, że przy dokonywaniu rozróżnienia towarów konsumenci nie zwracają uwagi na takie oznaczenia zawierające linie. Z zaskarżonej decyzji wynika, że Izba Odwoławcza ograniczyła się jedynie do stwierdzenia, iż przedstawione jej przykłady towarów nie były przekonujące, ponieważ oznaczające je znaki towarowe były bardziej złożone i różniły się od rozpatrywanego znaku towarowego.

34 Należy podzielić to stanowisko Izby Odwoławczej. Po pierwsze, istotą niniejszej sprawy jest ustalenie, czy rozpatrywany znak towarowy może być, ze swej natury, postrzegany przez właściwy krąg odbiorców jako wskazówka pozwalająca mu na określenie pochodzenia handlowego rozpatrywanych towarów, bez ryzyka pomylenia ich z towarami mającymi inne pochodzenie handlowe. A zatem sam fakt, że inne znaki towarowe, i to równie proste, zostały uznane za zdolne do odróżniania towarów i w rezultacie za niepozbawione charakteru odróżniającego, nie wystarczy do ustalenia, że rozpatrywany znak towarowy także wykazuje minimum charakteru odróżniającego konieczne do objęcia go ochroną we Wspólnocie.

35 Po drugie, zakładając, że argumentacja skarżącej byłaby całkowicie dopuszczalna, chociaż niektóre znaki towarowe zostały wskazane po raz pierwszy przed Sądem, należy przyznać, że liczne znaki, na które powołuje się skarżąca, są proste. Wszystkie te znaki składają się jednak nie tylko z prostych linii lub kresek, jak rozpatrywany znak, ale zawierają również rozpoznawalne formy o określonej powierzchni (wypełnionej lub wynikającej z ich konturów), takie jak pasy, równoległościany, przecinki, stylizowane litery albo kombinacje takich form. Izba Odwoławcza słusznie zatem zwróciła uwagę na to, że przywołane przed nią znaki towarowe składały się z wzorów wywierających całościowo wrażenie powierzchni. Natomiast nie jest tak w przypadku rozpatrywanego znaku towarowego. W rezultacie nie można się zgodzić z twierdzeniem skarżącej, że znaki, na które się powołuje, mają te same cechy co rozpatrywany znak towarowy lub że

ten ostatni cechuje się tą samą złożonością co przywoływane przez nią znaki. Wynika stąd, że fakt, iż konsumenci niektórych towarów należących do klasy 25 są przyzwyczajeni do użycia takich form lub kombinacji tych form jako wskazania pochodzenia handlowego tych towarów, nie jest przesądzający w niniejszej sprawie.

36 Po trzecie, wymagane do celów rejestracji lub udzielenia ochrony we Wspólnocie minimum charakteru odróżniającego należy oceniać zawsze w odniesieniu do okoliczności konkretnego przypadku. Wydawane przez izby odwoławcze na mocy rozporządzenia nr 40/94 decyzje dotyczące rejestracji oznaczenia jako wspólnotowego znaku towarowego wchodzą bowiem w zakres kompetencji ograniczonej. Dlatego też zgodność z prawem tych decyzji winna być oceniana wyłącznie na podstawie tego rozporządzenia, zgodnie z jego wykładnią dokonaną przez sąd wspólnotowy, a nie na podstawie wcześniejszej praktyki decyzyjnej izb odwoławczych (wyrok Trybunału z dnia 15 września 2005 r. w sprawie C-37/03 P BioID przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-7975, pkt 47; ww. w pkt 24 wyrok w sprawie Alcon przeciwko OHIM, pkt 65). W konsekwencji fakt, że proste oznaczenia zawierające linie lub paski były wcześniej rejestrowane przez OHIM jako wspólnotowe znaki towarowe, nie jest istotny przy dokonywaniu oceny, czy rozpatrywany znak towarowy jest — lub nie — pozbawiony charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

37 Z powyższego wynika, iż Izba Odwoławcza zasadnie stwierdziła, że rozpatrywany znak towarowy stanowił bardzo prosty i zwyczajny motyw, który pełni wyłącznie funkcję ozdobną, i że nie będzie on postrzegany jako wskazanie pochodzenia handlowego rozpatrywanych towarów.

38 Stwierdzenia tego nie podważa argument, że rozpatrywany znak towarowy jest już używany jako wskazanie pochodzenia handlowego. Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 zakłada przeprowadzenie analizy charakteru odróżniającego danego znaku w oderwaniu od faktycznego sposobu używania tego znaku w rozumieniu art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia (obecnie art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009) [wyroki Sądu: z dnia 5 kwietnia 2001 r. w sprawie T-87/00 Bank für Arbeit und Wirtschaft przeciwko OHIM (EASYBANK), Rec. s. II-1259, pkt 40; z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie T-360/03 Frischpack przeciwko OHIM (Kształt pudełka na ser), Zb.Orz. s. II-4097, pkt 29]. Ponadto skarga do Sądu ma na celu kontrolę zgodności z prawem

decyzji izb odwoławczych OHIM w rozumieniu art. 63 rozporządzenia nr 40/94. A zatem zadaniem Sądu nie jest ponowne badanie stanu faktycznego w świetle dowodów przedstawionych po raz pierwszy w postępowaniu przed nim. Dopuszczenie takich dowodów jest bowiem niezgodne z art. 135 § 4 regulaminu, zgodnie z którym pisma stron nie mogą zmieniać przedmiotu sporu przed izbą odwoławczą [wyrok Sądu z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie T-128/01 DaimlerChrysler przeciwko OHIM (Calandre), Rec. s. II-701, pkt 18; ww. w pkt 27 wyrok w sprawie α, pkt 9]. Z akt postępowania przed OHIM wynika tymczasem, że fotografie, którymi skarżąca chciała poprzeć ten argument, zostały przedstawione po raz pierwszy przed Sądem oraz że skarżąca nie podnosiła przed OHIM, iż rozpatrywany znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania. W rezultacie argument ten i dowody przedstawione na jego poparcie muszą zostać odrzucone jako niedopuszczalne.

39 Wreszcie nie można uwzględnić argumentu, że rozpatrywany znak towarowy jest identyfikowany przez właściwy krąg odbiorców jako „pół ust smiley", który to smiley sam jest zarejestrowany jako wspólnotowy znak towarowy nr 517383, oraz że z tego względu znak ten jest odróżniający, i to nawet gdyby przyjąć, że argument ten — przedstawiony po raz pierwszy przed Sądem — byłby dopuszczalny. Jak wskazuje OHIM, takie podejście oznaczałoby uznanie, że każdy wycinek zarejestrowanego znaku towarowego i w rezultacie każdy wycinek odróżniającego znaku towarowego jest również, tylko z tego względu, odróżniający w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Nie można się z tym zgodzić. Ocena charakteru odróżniającego w rozumieniu tego przepisu jest bowiem oparta na zdolności wyróżniania na rynku towarów lub usług zgłaszającego spośród towarów lub usług tego samego rodzaju oferowanych przez jego konkurentów [wyrok Sądu z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-79/00, Rewe-Zentral przeciwko OHIM (LITE), Rec. s. II-705, pkt 30]. Okoliczność, że rozpatrywany znak towarowy stanowi część zarejestrowanego już wcześniej znaku towarowego, nie ma w tym względzie żadnego znaczenia.

40 W każdym razie, nawet jeśli przy bezpośrednim porównaniu tych dwóch znaków można uznać, że rozpatrywany znak towarowy przypomina pół ust widniejących we wspólnotowym znaku towarowym nr 517383, należy jednak przypomnieć, że przeciętny konsument jest zmuszony polegać na niedoskonałym obrazie znaku zachowanym w pamięci [wyroki Sądu: z dnia 25 września 2002 r. w sprawie T-316/00 Viking-Umwelttechnik przeciwko OHIM (Zestawienie zielonego z szarym), Rec. s. II-3715, pkt 28; z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie T-400/07 GretagMacbeth

przeciwko OHIM (Kombinacja 24 kolorowych kwadratów), niepublikowany w Zbiorze, pkt 47]. Ponadto dostrzeżenie w rozpatrywanym znaku towarowym przez właściwy krąg odbiorców części wspólnotowego znaku towarowego nr 517383 zakłada, że właściwy krąg odbiorców zna ten ostatni znak, czego skarżąca nie udowodniła. W rezultacie nie można przyjąć, że widząc rozpatrywany znak towarowy, właściwy krąg odbiorców rozpozna w nim pół ust smiley lub pół uśmiechu widniejącego we wspólnotowym znaku towarowym nr 517383. W tym zakresie należy stwierdzić, podobnie jak OHIM, że w przypadku ust widniejących we wspólnotowym znaku towarowym nr 517383 nie pojawia się mała pionowa kreska znajdująca się poniżej głównego zaokrąglenia rozpatrywanego znaku towarowego. Możliwość skojarzenia rozpatrywanego znaku ze znakiem, na który powołuje się skarżąca, nie została zatem ustalona.

41 Z ogółu powyższych rozważań wynika, że Izba Odwoławcza nie popełniła błędu, stwierdzając, że rozpatrywany znak towarowy pozbawiony jest minimum charakteru odróżniającego wymaganego do wyłączenia stosowania bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji przewidzianej w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 oraz że należy w związku z tym odmówić udzielenia mu ochrony we Wspólnocie. W rezultacie zarzut skarżącej dotyczący naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 i, co za tym idzie, skargę w całości należy oddalić jako bezzasadne.

W przedmiocie kosztów

42 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Wobec tego, że skarżąca przegrała sprawę, należy — zgodnie z żądaniem OHIM — obciążyć ją kosztami postępowania wraz z kosztami wstąpienia przez nią w miejsce F. Loufraniego jako strona postępowania.

Z powyższych względów

SĄD (pierwsza izba)

orzeka, co następuje:

1) **Skarga zostaje oddalona.**

2) **The Smiley Company SPRL zostaje obciążona kosztami postępowania wraz z kosztami wstąpienia przez nią w miejsce F. Loufraniego jako strona postępowania.**

Tiili Dehousse Wiszniewska-Białecka

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 29 września 2009 r.

Podpisy