WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (druga izba)
z dnia 8 lipca 2004 r. *

W sprawie T-270/02

MLP Finanzdienstleistungen AG, z siedzibą w Heidelbergu (Niemcy), reprezentowana przez adwokata W. Göpferta,

strona skarżąca,

przeciwko

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

strona pozwana,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Trzeciej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 26 czerwca 2002 r. (sprawa R 206/2002-3) w sprawie odmowy rejestracji słownego znaku towarowego bestpartner,

* Język postępowania: niemiecki.

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
(druga izba),

w składzie: J. Pirrung, prezes, A.W.H. Meij i N. J. Forwood, sędziowie,
sekretarz: D. Christensen, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 28 sierpnia 2002 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 19 grudnia 2002 r.,

uwzględniając środki organizacji postępowania z dnia 16 grudnia 2003 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 3 lutego 2004 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 20 czerwca 2001 r. skarżąca dokonała zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. z 1994 r. L 11, str. 1), ze zm.

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

3 Usługi objęte wnioskiem o rejestrację należą do klas 36, 38 i 42 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., w zrewidowanym i zmienionym brzmieniu, i odpowiadają, po dokonanej korekcie, następującemu opisowi:

— „ubezpieczenia, zwłaszcza doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych; pośrednictwo ubezpieczeniowe; usługi finansowe, doradztwo finansowe; doradztwo w sprawach związanych z oszczędnościami i inwestycjami, doradztwo inwestycyjne, analizy finansowe, zarządzanie aktywami, zwłaszcza fundusze inwestycyjne; inwestycje kapitałowe; zarządzanie finansowe na rzecz osób trzecich; usługi konsultingowe przy zakupie nieruchomości; planowanie inwestycji dotyczących nieruchomości na rzecz osób trzecich", należące do klasy 36;

— „usługi internetowe, tzn. udostępnianie, przetwarzanie i prezentacja danych za pośrednictwem Internetu", należące do klasy 38;

— „przetwarzanie danych na rachunek osób trzecich; opracowywanie, tworzenie, udoskonalanie i aktualizacja programów służących do redagowania tekstu i przetwarzania danych oraz do sterowania procesami; doradztwo w sprawach technicznych i związanych z obsługą komputerów i programów do przetwarzania danych; świadczenie usług przez dostawców usług internetowych, zwłaszcza programowanie komputerowe w celu rozwiązań problemów specyficznych dla Internetu, tworzenie i projektowanie witryn internetowych, instalowanie i konserwacja łączy internetowych i central telefonii internetowej", należące do klasy 42.

4 Decyzją z dnia 2 stycznia 2002 r. ekspert OHIM odrzucił zgłoszenie na podstawie art. 38 rozporządzenia nr 40/94, w związku z art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 2 tego rozporządzenia, stwierdziwszy, iż zgłoszone oznaczenie jest wyrażeniem potocznym i mogłoby być zrozumiane jako opisowe hasło reklamowe, pozbawione charakteru odróżniającego, przynajmniej w anglojęzycznej części Unii Europejskiej. W dniu 27 lutego 2002 r. skarżąca wniosła do OHIM odwołanie od decyzji eksperta, na podstawie art. 59 rozporządzenia 40/94.

5 Decyzją z dnia 26 czerwca 2002 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją") Trzecia Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie, stwierdziwszy, iż zgłoszone oznaczenie jest, z jednej strony, całkowicie pozbawione wymaganego charakteru odróżniającego, z drugiej zaś strony złożone wyłącznie z elementów opisowych.

Żądania stron

6 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

7 OHIM wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

Argumenty stron

8 Skarżąca podnosi w skardze w pierwszej kolejności zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w zakresie, w jakim izba odwoławcza nie uznała charakteru odróżniającego zgłoszonego znaku towarowego i, w drugiej kolejności, zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia w zakresie, w jakim izba odwoławcza w błędny sposób zastosowała kryterium oparte na potrzebie zachowania dostępności oznaczenia.

9 Skarżąca wywodzi, że każde ze słów „best" i „partner" może być rozumiane w różnoraki sposób. Natomiast wyraz bestpartner, powstały w wyniku połączenia tych słów, nie jest dwuznaczny i pozwala odbiorcom, do których jest skierowany, to znaczy przeciętnym konsumentom, jednakże szczególnie dobrze poinformowanym i dostatecznie uważnym na wrażliwym rynku usług w sektorze ubezpieczeń i finansów, na odróżnienie oferowanych przez nią usług. Podkreśla, iż wyraz bestpartner jest neologizmem, który nie figuruje w słownikach jako jedno słowo i powinien być on badany w oderwaniu od elementów, które się nań składają.

10 W opinii skarżącej z okoliczności tych wynika, iż oznaczenie, które chciała zarejestrować jako znak towarowy dla usług finansowych, ubezpieczeniowych i przetwarzania danych za pośrednictwem Internetu, nie stanowi opisu tych usług. Tym samym nie istnieje potrzeba zachowania dostępności oznaczenia, która sprzeciwiłaby się takiej rejestracji. Skarżąca powołuje się w tym względzie na wyrok Sądu z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie T-135/99 Taurus-Film przeciwko OHIM (Cine Action) (Rec. str. II-379, pkt 29) by wykazać, że oznaczenie nie ma charakteru

opisowego w stosunku do usług, jeżeli związek między oznaczeniem i usługą jest zbyt luźny i nieokreślony. Skarżąca wywodzi, że jedynie wskazówki, których bezpośredni opisowy charakter jest jasny i jednoznaczny, muszą pozostać dostępne, zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 40/94. W danym przypadku oznaczenie bestpartner powinno być uznane za hasło reklamowe.

11 W odniesieniu do przeprowadzonego za pośrednictwem Internetu badania, o którym mowa w punkcie 4 zaskarżonej decyzji, skarżąca podkreśla, iż fakt, że przedmiotowe wyrażenie jest bardzo często używane w handlu, nie stanowi wystarczającego powodu dla odmowy rejestracji znaku towarowego na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94. Skarżąca podaje przykłady wykorzystania spornego oznaczenia w dziedzinie domen internetowych i wywodzi, iż wykorzystanie tego oznaczenia w handlu świadczy o jego zdolności do wskazania, że dane usługi pochodzą od określonego przedsiębiorstwa.

12 Z tych samych okoliczności wynika ponadto, że oznaczenie bestpartner nie jest pozbawione charakteru odróżniającego w minimalnym wymaganym stopniu określonym w orzecznictwie [wyrok Sądu z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-34/00 Eurocool Logistic przeciwko OHIM (EUROCOOL), Rec. str. II-683, pkt 39]. W tym względzie skarżąca podkreśla, że brak charakteru odróżniającego nie może wynikać jedynie z tego, że przedmiotowe oznaczenie nie jest szczególnie fantazyjne lub pozbawione elementu niecodziennego bądź uderzającego [wyrok Sądu z dnia 5 kwietnia 2001 r. w sprawie T-87/00 Bank für Arbeit und Wirtschaft przeciwko OHIM (EASYBANK), Rec. str. II-1259, pkt 39].

13 Co więcej, fakt, że podobne znaki towarowe, w szczególności znaki bestpartner classic i bestpartner topinvest, zostały wpisane do prowadzonego przez OHIM rejestru a także zarejestrowane w Państwach Członkowskich Wspólnoty, powinien być traktowany jako przemawiający za tym, że zgłoszone oznaczenie może również zostać wpisane do rejestru jako znak towarowy.

14 Skarżąca odsyła wreszcie do argumentacji, którą przestawiła przed OHIM, uznając ją za integralną część skargi.

15 OHIM odpiera wszystkie zarzuty i argumenty wysunięte przez skarżącą. Tym samym, w opinii OHIM, izba odwoławcza słusznie odmówiła wpisania do rejestru znaku towarowego zgłoszonego przez skarżącą, w szczególności z tej przyczyny, iż nie posiada ona w minimalnym wymaganym stopniu charakteru odróżniającego.

Ocena Sądu

16 W pierwszej kolejności należy zauważyć, że skarżąca, w celu „uniknięcia niepotrzebnych powtórzeń", zamyka skargę wnioskiem o potraktowanie pism złożonych w postępowaniu przez OHIM, jako stanowiących integralną część zarzutów i argumentów w niej przedstawionych. Jednakże, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, na mocy art. 44 § 1 regulaminu Sądu, który stosuje się do spraw z zakresu własności intelektualnej na podstawie przepisu art. 130 § 1 i art. 132 § 1 tego regulaminu, o ile skarga, w odniesieniu do specyficznych zagadnień, może być uzupełniana i wspierana poprzez odesłanie do fragmentów dokumentów do niej załączonych, o tyle ogólne odesłanie do innych pism nie może usunąć braku zasadniczych elementów uzasadnienia prawnego, które na mocy wskazanych powyżej przepisów muszą być zawarte w samej skardze (wyrok Sądu z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawach połączonych T-305/94 do T-307/94, T-313/94 do T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 i T-335/94 LVM przeciwko Komisji, Rec. str. II-931, pkt 39). W konsekwencji skarga jest niedopuszczalna w zakresie, w jakim odsyła do pism złożonych przez skarżącą w postępowaniu przed OHIM z tego względu, że zawarte w niej ogólne odesłanie nie może zostać powiązane z zarzutem przedstawionym w skardze.

17 Co do istoty sprawy, należy najpierw przypomnieć, że w myśl art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 40/94 nie są rejestrowane „znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru".

18 Ponadto, art. 7 ust. 2 rozporządzenia 40/94 stanowi, iż „ust. 1 stosuje się bez względu na fakt, że podstawy odmowy rejestracji istnieją tylko w części Wspólnoty".

19 W tym względzie należy stwierdzić, że odróżniający charakter oznaczenia może być oceniany tylko, z jednej strony, w odniesieniu do towarów i usług, dla których dokonano zgłoszenia oznaczenia w celu jego rejestracji, a z drugiej strony, w odniesieniu do sposobu, w jaki jest ono rozumiane przez właściwy krąg odbiorców [zob. np. wyrok Sądu z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie T-355/00 DaimlerChrysler przeciwko OHIM (TELE AID), Rec. str. II-1939, pkt 51].

20 Co więcej, należy wziąć pod uwagę nie tylko dosłowne i bezpośrednie znaczenie wyrazów użytych w celu utworzenia oznaczenia złożonego, ale również skojarzenia, jakie mogą one wywołać.

21 W tym zakresie strony skupiły się w swej argumentacji na fakcie, że oba wyrazy „best" i „partner" zostały zaczerpnięte z języka angielskiego. Należy jednak zauważyć, że słowa te w nieznacznie zmienionej formie występują również w innych językach Wspólnoty, w szczególności w językach holenderskim i niemieckim. W każdym jednak razie, jeżeli dla odmowy rejestracji znaku wystarczy, aby podstawy odmowy rejestracji występowały jedynie w odniesieniu do pewnej części Wspólnoty, należy stwierdzić, że w przypadku ustalenia istnienia podstawy odmowy rejestracji w jej anglojęzycznej części, złożonej z dwóch krajów, ewentualne wystąpienie takich przyczyn również w innych częściach Wspólnoty nie miałoby znaczenia w sprawie. Dlatego też należy uznać, dla celów niniejszego postępowania, że właściwy krąg odbiorców to odbiorcy anglojęzyczni.

22 Ponadto należy zauważyć, że właściwy krąg odbiorców to konsumenci szczególnie uważni i ostrożni ze względu na specjalistyczny charakter usług, dla których dokonano zgłoszenia znaku towarowego.

23 W niniejszym przypadku oznaczenie składa się wyłącznie z zaczerpniętych z języka angielskiego słów „best" i „partner". Wyraz „best" odnosi się do pojęcia jakości i pozwala właściwemu kręgowi odbiorców na zrozumienie, iż mają do czynienia z towarem lub usługą najlepszej jakości. Słowo „partner" używane jest w różnych kontekstach, także w dziedzinie świadczenia usług, dla opisania pewnego związku lub partnerstwa i wywołania pozytywnych skojarzeń odnoszących się do zaufania i trwałości. Izba odwoławcza słusznie zresztą podniosła w punkcie 24 zaskarżonej decyzji, że we współczesnym języku reklamy wyraz ten jest używany dla opisania relacji między dostawcą i klientem, przy czym ten pierwszy traktowany jest jako „partner handlowy" drugiego.

24 W związku z powyższym należy stwierdzić, że słowa „best" i „partner" to terminy ogólne, których celem jest jedynie określenie jakości usług świadczonych przez dane przedsiębiorstwo jego klientom [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 12 stycznia 2000 r. w sprawie T-19/99 DKV przeciwko OHIM (COMPANYLINE), Rec. str. II-1, pkt 26, utrzymany w mocy przez Trybunał wyrokiem z dnia 19 września 2002 r. w spawie C-104/00 P DKV/OHMI, Rec. str. I-7561, pkt 13–25].

25 Z rozważań tych wynika, że oba wyrazy rozpatrywane osobno stanowią opis usług, do których się odnoszą. Natomiast słowa stanowiące opis określonych towarów lub usług są jednocześnie pozbawione odróżniającego charakteru w stosunku do tych towarów lub usług [wyrok Sądu z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie T-323/00 SAT.1 przeciwko OHIM (SAT.2), zaskarżony do Trybunału, Rec. str. II-2839, pkt 40]. Byłoby inaczej, gdyby w wyniku połączenia dwóch słów powstał wyraz mający inne znaczenie niż sekwencja tych słów następujących po sobie.

26 Połączenie tych dwóch wyrazów bez dokonywania jakichkolwiek zmian graficznych lub semantycznych nie wnosi samo w sobie żadnej dodatkowej wartości mogącej sprawić, że znak rozpatrywany jako całość będzie w świadomości właściwego kręgu odbiorców pozwalał na odróżnienie usług skarżącej od usług świadczonych przez innych przedsiębiorców (zob. podobnie ww. w pkt 24 wyrok COMPANYLINE,

pkt 26). W istocie wyraz bestpartner oznacza, że sensem dwóch wyrazów, które się nań składają jest „najlepszy partner", podobnie zresztą jak w przypadku wyrażenia złożonego z tych samych, lecz niepołączonych ze sobą słów „best partner". Fakt, iż owy wyraz nie występuje jako taki w słownikach — pisany jako jedno lub dwa słowa — w żaden sposób nie wpływa na tę ocenę.

27 W konsekwencji oznaczenie bestpartner nie posiada charakteru odróżniającego w minimalnym stopniu wymaganym przez orzecznictwo (zob. np. ww. w pkt 12 wyrok EUROCOOL, pkt 39) i izba odwoławcza słusznie stwierdziła, że podstawa odmowy rejestracji przewidziana w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 stała na przeszkodzie rejestracji zgłoszonego w niniejszej sprawie znaku towarowego.

28 Z art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 wynika, iż wystarczy, że jedna z bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji znajdzie swe zastosowanie, aby oznaczenie nie mogło być zarejestrowane jako wspólnotowy znak towarowy (ww. w pkt 24 wyrok COMPANYLINE, pkt 30). Wobec powyższego skargę należy oddalić, bez konieczności badania pozostałych argumentów skarżącej, odnoszących się do art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94.

W przedmiocie kosztów

29 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy — zgodnie z żądaniem OHIM — obciążyć ją kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI (druga izba)

orzeka, co następuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania.

Pirrung Meij Forwood

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu, w dniu 8 lipca 2004 r.

Sekretarz

H. Jung

Prezes

J. Pirrung