OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
M. POIARESA MADURA
przedstawiona w dniu 17 czerwca 2004 r. [1]

1. W niniejszej sprawie rozważane jest odwołanie złożone od wyroku Sądu Pierwszej Instancji, który stwierdził nieważność decyzji Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM, zwanego dalej „Urzędem"), odmawiającej rejestracji wyrażenia „DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT" (zasada wygody) jako wspólnotowego znaku towarowego dla pewnych kategorii towarów [2]. Niniejsze odwołanie złożone przez Urząd zmierza do ustalenia przez Trybunał poprawnej wykładni art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (zwanego dalej „rozporządzeniem nr 40/94) [3], który stanowi, że nie są rejestrowane znaki towarowe pozbawione jakiegokolwiek odróżniającego charakteru. Nasuwające się pytanie dotyczy w istocie określenia kryteriów, wedle których należy ocenić odróżniający charakter znaku towarowego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Należy również ustalić, czy analiza odróżniającego charakteru wyrażenia słownego w postaci hasła reklamowego uzasadnia szczególne traktowanie, różne od traktowania innych znaków towarowych.

I — Przepisy znajdujące zastosowanie w sprawie

2. Artykuł 4 rozporządzenia nr 40/94 stanowi: „Wspólnotowy znak towarowy może składać się z jakiekolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw".

3. Artykuł 7 rozporządzenia nr 40/94 w odniesieniu do bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji stanowi, że:

„1. Nie są rejestrowane:

a) znaki, które nie spełniają wymagań art. 4;

1 — Język oryginału: portugalski.

2 — Wyrok z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie T-138/00 Erpo Möbelwerk przeciwko OHIM (DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT), Rec. str. II-3739 (zwany dalej „zaskarżonym wyrokiem").

3 — Dz.U. 1994, L 11, str. 1.

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. 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".

II — Wniosek o rejestrację, przebieg postępowania przed Sądem Pierwszej Instancji i zaskarżony wyrok

4. W dniu 23 kwietnia 1998 r. Erpo Möbelwerk GmbH (zwana dalej „Erpo") zwróciła się do Urzędu o rejestrację wyrażenia „DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT" jako wspólnotowego znaku towarowego dla towarów z klas: 8 (narzędzia i przyrządy ręcznie sterowane, wyroby nożownicze, widelce i łyżki), 12 (pojazdy lądowe i ich części) i 20 (meble mieszkaniowe, w szczególności tapicerowane, meble do siedzenia, krzesła, stoły, kredensy i meble biurowe), zgodnie z Porozumieniem nicejskim [4].

5. Ekspert Urzędu odmówił rejstracji w stosunku do wszystkich wspomnianych towarów decyzją z dnia 4 czerwca 1999 r., od której Erpo wniosła następnie odwołanie. Odwołanie to zostało odrzucone decyzją Trzeciej Izby Odwoławczej Urzędu z dnia 23 marca 2000 r. dla wszystkich towarów z wymienionych klas, z wyjątkiem towarów z klasy 8 (narzędzia i przyrządy ręcznie sterowane, wyroby nożownicze, widelce i łyżki), z uwagi na to, że w odniesieniu do tych towarów „bezpieczeństwo, skuteczność i łatwość użycia lub względy estetyczne są ważniejsze niż wygoda". Zatem Izba Odwoławcza uznając, że dla tej kategorii towarów odwołanie się do zasady wygody było raczej

4 — Porozumienie Nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowane i zmienione.

niejasne i nie mogło być odebrane jako ogólna właściwość tych towarów, stwierdziła, iż należy dokonać rejestracji. W odniesieniu do towarów z klas 12 i 20 Izba Odwoławcza odrzuciła zgłoszenie uzasadniając, że sformułowanie było opisowe i pozbawione odróżniającego charakteru i w rezultacie podlegało jednocześnie zakresowi art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 40/94.

6. Erpo zaskarżyła decyzję Izby Odwoławczej Urzędu przed Sądem Pierwszej Instancji podnosząc trzy zarzuty, wskazujące na naruszenie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, jego art. 7 ust. 1 lit. b) oraz pominięcie dokonanych uprzednio rejestracji krajowych. Sąd Pierwszej Instancji w zaskarżonym wyroku stwierdził nieważność decyzji Izby Odwoławczej Urzędu. W wyroku tym Sąd Pierwszej Instancji (czwarta izba) orzekł, że nie można było odmówić zarejestrowania przedmiotowego hasła reklamowego jako wspólnotowego znaku towarowego dla towarów z klas 12 (pojazdy lądowe i ich części) i 20 (meble mieszkaniowe, w szczególności tapicerowane, meble do siedzenia, krzesła, stoły, kredensy i meble biurowe) ani na podstawie lit. b) ani na podstawie lit. c) art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94. W zaskarżonym wyroku Sąd uznał, że skoro należało stwierdzić nieważność decyzji Izby Odwoławczej na podstawie dwóch pierwszych zarzutów, nie jest konieczne orzekanie w przedmiocie trzeciego zarzutu podniesionego przez skarżącą.

7. W dniu 27 lutego 2002 r. Urząd złożył do Trybunału odwołanie od tego wyroku. W niniejszym odwołaniu Urząd wniósł do Trybunału o uchylenie zaskarżonego wyroku, odrzucenie skargi wniesionej przez Erpo na decyzję Trzeciej Izby Odwoławczej z dnia 23 marca 2000 r. i, ewentualnie, o przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Pierwszej Instancji. Wniósł on również o obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania w pierwszej instancji i w postępowaniu odwoławczym.

8. Postanowieniem Prezesa Trybunału z dnia 9 września 2002 r. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zostało dopuszczone do sprawy w charakterze interwenienta celem poparcia żądań Urzędu.

9. W odpowiedzi na skargę Erpo wniosła do Trybunału o oddalenie odwołania, utrzymanie w mocy zaskarżonego wyroku i obciążenie Urzędu kosztami, łącznie z kosztami podlegającymi zwrotowi w ramach niniejszego odwołania.

10. Na rozprawie przed Trybunałem, która odbyła się w dniu 5 maja 2004 r., Urząd, Erpo i rząd Zjednoczonego Królestwa przedstawili swoje uwagi.

III — Zarzut podniesiony w niniejszym odwołaniu: naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94

11. Urząd ogranicza niniejsze odwołanie do jedynego zarzutu opartego na domniemanym naruszeniu przez Sąd Pierwszej Instancji art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, zgodnie z którym nie rejestruje się znaków taowarowych pozbawionych jakiegokolwiek odróżniającego charakteru. Odwołanie Urzędu ogranicza się do tego zarzutu, mimo że w zaskarżonym wyroku orzeczono, w przeciwieństwie do tego co uznała Izba Odwoławcza, iż także lit. c) nie mogła stanowić przeszkody dla rejestracji wyrażenia „DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT" jako znaku towarowego dla rozważanych towarów [5].

12. Urząd twierdzi, że Sąd Pierwszej Instancji naruszył art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 orzekając, że kryterium oceny przedmiotowej odmowy rejestracji nie jest ocena odróżniającego charakteru znaku towarowego w oparciu o zwyczajny odbiór tego znaku przez przeciętnego konsumenta w odniesieniu do przedmiotowych towarów, lecz nowe i inne kryterium ustanowione w pkt 46 zaskarżonego wyroku.

13. W pkt 46, na którym skupia się odwołanie Urzędu, Sąd Pierwszej Instancji przyznał, że „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".

14. Zdaniem Urzędu Sąd Pierwszej Instancji wprowadził nowe kryterium oceny odróżniającego charakteru znaku towarowego, które narusza art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Twierdzi on, że to nowe kryterium ułatwia przyznanie odróżniającego charakteru i jest niezgodne z kryterium zwyczajowo przyjętym w orzecznictwie zarówno Trybunału jak i Sądu Pierwszej Instancji.

IV — Ocena

A — *Uwagi wstępne*

15. Dla dokonania oceny zarzutu, do którego Urzad ogranicza swoje odwołanie, opartego na domniemanym naruszeniu

5 — W niniejszym odwołaniu Urząd wyraża wątpliwości co do ważności zaskarżonego wyroku, który byłby obciązony oczywistym błędem w ocenie okoliczności faktycznych ustalonych przez Izbę Odwoławczą z punktu widzenia zastosowania art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94. Urząd wyraźnie jednak zrezygnował z oparcia swojego wniosku o uchylenie zaskarzonego wyroku na tej ewentualnej nieprawidłowości.

art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, należy uprzednio dokonać analizy znaczenia i celu tego przepisu, tak jak zostały one zinterpretowane w orzecznictwie Trybunału i Sądu Pierwszej Instancji. Analiza ta jest zasadnicza dla ustalenia poprawnego kryterium oceny odróżniającego charakteru znaku towarowego w rozumieniu wspomnianej lit. b).

16. Należy zatem ustalić, czy kryterium to jest zgodne nie tylko z kryterium Sądu Pierwszej Instancji, przedstawionym w pkt 46 zaskarżonego wyroku, a które stanowi główny przedmiot zarzutów Urzędu, ale także z poprzedzającymi je bezpośrednio punktami 43–45, w których stwierdzone zostało że:

„43 [...] 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 skargę, że »aby móc służyć za znak towarowy, hasła muszą posiadać dodatkowy element [...] oryginalności« oraz że w przypadku przedmiotowego sformułowania tej oryginalności było brak.

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 kwietnia 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«".

17. Te punkty uzasadnienia zaskarżonego wyroku stanowią krytykę wobec stanowiska przyjętego przez Izbę Odwoławczą Urzędu przy dokonywaniu oceny odróżniającego charakteru znaku towarowego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 krytykę, która w pkt 46 prowadzi do przedstawienia nowego kryterium, jakie zgodnie z punktem widzenia przyjętym w zaskarżonym wyroku, powinno być stosowane przy ocenie odróżniającego charakteru znaku towarowego.

18. Zestawienie punktów 43–46 uwidacznia spójność koncepcji Sądu Pierwszej Instancji w odniesieniu do kryterium, jakie należy przyjąć przy ocenie odróżniającego charakteru znaku towarowego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Spójność ta jest przede wszystkim wyraźnie zaznaczona przez użycie spójnika „or" („jednakże") na początku pkt 46 zaskarżonego wyroku. Jedynie zatem analiza tych punktów uzasadnienia pozwoli w razie konieczności na potwierdzenie, że zaskarżony wyrok narusza wyżej wymienioną lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

19. Chciałbym również podkreślić, że z treści art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 wynika, że dla odmowy rejestracji danego oznaczenia jako wspólnotowego znaku towarowego wystarczy, aby jedna z wymienionych w tym przepisie bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji znalazła zastosowanie [6]. Jednocześnie może się zdarzyć, że kilka bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji wystąpi równocześnie.

20. Zdaniem Urzędu dla potwierdzenia legalności decyzji Izby Odwoławczej odmawiającej rejestracji wystarczyłoby ewentualne uchylenie zaskarżonego wyroku z powodu naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, pod warunkiem oczywiście, że trzeci zarzut podniesiony przez Erpo na poparcie jej skargi w pierwszej instancji zostałby również uznany za nieuzasadniony.

6 — Zobacz podobnie wyrok z dnia 19 września 2002 r. w sprawie C-104/00 P DKV przeciwko OHIM, Rec. str. I-7561, pkt 28 i 29.

Zgodność z prawem decyzji Izby Odwoławczej opartej na braku odróżniającego charakteru znaku towarowego w rozumieniu ww. lit. b) mogłaby zostać potwierdzona nawet jeżeli uznałoby się, że hasło reklamowe „Das Prinzip der Bequemlichkeit" *nie składa się wyłącznie* ze wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczenia jakości danego towaru i gdyby nie można zatem stwierdzić, iż hasło ma jedynie opisowy charakter w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94. Zbieg wyżej wymienionych lit. b) i lit. c), które oparte są na wyraźnie różnych podstawach odmowy rejestracji, jest możliwy, lecz niekonieczny. Prawdą jest, że znak towarowy o wyłącznie opisowym charakterze w rozumieniu lit. c) jest zasadniczo pozbawiony charakteru odróżniającego w rozumieniu lit. b). Dla uznania, że znak towarowy jest pozbawiony odróżniającego charakteru w rozumieniu rzeczonej lit. b), nie jest mimo wszystko konieczne, aby odmówiono jego rejestracji także w oparciu o lit. c). Tym samym znak towarowy niekoniecznie posiada odróżniający charakter, zgodnie z lit. b), wyłącznie z tego powodu, że spełnia on wymogi zawarte w lit. c).

21. Punkt 41 zaskarżonego wyroku stwierdza, że Izba Odwoławcza Urzędu wywnioskowała „brak odróżniającego charakteru przedmiotowego wyrażenia [DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT] z jego charakteru opisowego". Tymczasem, zgodnie z pkt 42 zaskarżonego wyroku, argument przywołany przez Urząd dla stwierdzenia braku odróżniającego charakteru nie jest logicznie uzasadniony biorąc pod uwagę, że przedmiotowe oznaczenie nie ma wyłącznie opisowego charakteru w rozumieniu lit. c). Urząd nie podważa tego wniosku w niniejszym odwołaniu, co oznacza, że jego analiza nie jest tutaj konieczna. Należy jednak podkreślić, że wniosek ten nie sta-

nowi decydującej podstawy zakwestionowania zgodności z prawem odmowy Urzędu zarejestrowania rzeczonego znaku towarowego. Urząd dla uznania, że rzeczony znak towarowy był pozbawiony odróżniającego charakteru w rozumieniu lit. b), nie ograniczył się bowiem do tego argumentu. Wskazują na to pkt 43–46 zaskarżonego wyroku, w których Sąd Pierwszej Instancji krytykuje argumenty przedstawione przez Urząd celem uzasadnienia odmowy rejestracji znaku towarowego w oparciu o lit. b). To właśnie teza dotycząca szczególnego kryterium oceny odróżniającego charakteru znaku towarowego w rozumieniu lit. b), przyjęta przez Sąd Pierwszej Instancji w zaskarżonym orzeczeniu, stanowi podstawę niniejszego odwołania Urzędu.

B — *Cel i systematyka art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94*

22. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału zasadniczą funkcją znaku towarowego jest „zagwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy określenia pochodzenia towaru lub usługi nim oznaczonych, pozwalając mu na odróżnienie — bez ryzyka wprowadzenia w błąd — tego towaru lub usługi od towarów lub usług mających inne pochodzenie; ponadto aby znak towarowy spełniał swoją rolę zasadniczego elementu systemu niezakłóconej konkurencji, którego ustanowienie jest jednym z celów Traktatu, musi stanowić gwarancję, że wszystkie oznaczone nim towary lub usługi zostały wyprodukowane lub są świadczone pod kontrolą określonego przedsiębiorstwa, któremu można przypisać odpowiedzialność za ich jakość" [7]. Sąd Pierwszej Instancji uznał również, że nie jest konieczne, aby znak towarowy „przekazywał dokładną informację o tożsamości producenta towaru lub świadczącego usługi. Wystarczy, aby znak towarowy pozwalał danym odbiorcom odróżnić towar lub usługę, które oznacza od tych mających inne pochodzenie handlowe, jak też aby pozwalał stwierdzić, że wszystkie towary i usługi jakie on oznacza zostały wyprodukowane, wprowadzone do obrotu i dostarczone pod kontrolą właściciela znaku, któremu można przypisać odpowiedzialność za ich jakość" [8].

23. W pierwszej kolejności należy przypomnieć, że art. 4 rozporządzenia stanowi, że „[w]spólnotowy znak towarowy może składać się z jakiekolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej [...], pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw".

24. Jednocześnie na mocy art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 jedną z absolutnych podstaw odmowy rejestracji jest aby „znak towarowy pozbawiony jakiegokolwiek odróżniającego charakteru". Jak zauważył ostatnio w związku z tym rzecznik generalny F. G. Jacobs, ten zakaz rejestracji znaku towarowego pozbawionego jakiegokolwiek odróżniającego charakteru, występujący w lit. b), nie ogranicza się do powtórzenia ustanowionego w art. 4 rozporządzenia nr 40/94

7 — Wyrok z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. str. I-5507, pkt 28.

8 — Wyrok z dnia 19 września 2001 r. w sprawie T-118/00 Procter & Gamble przeciwko OHIM (kwadratowa biała pastylka z zielonymi i jasnozielonymi plamami), Rec. str. II-2731, pkt 53.

wymogu, zgodnie z którym znak towarowy „umożliwia odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw", a który poprzez odwołanie do art. 7 ust. 1 lit. a) rzeczonego rozporządzenia również stanowi bezwzględną podstawę odmowy rejestracji. W istocie „wydaje się, że w rozsądny sposób można wywnioskować, iż art. 4 i art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia odnoszą się do ogólnej, bezwzględnej i abstrakcyjnej zdolności odróżnienia towarów różnego pochodzenia, podczas gdy art. 7 ust. 1 lit. b) odnosi się do odróżniającego charakteru w związku z daną klasą towarów" [9].

25. Wymóg odróżniającego charakteru, ustanowiony w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, ma na celu, jak zostało to potwierdzone w sprawie Windsurfing Chiemsee, zagwarantowanie w szczególności, aby znak towarowy „pozwalał rozpoznać, że dany towar w stosunku do którego zwrócono się o rejestrację pochodzi z jednego określonego przedsiębiorstwa, a zatem odróżnić go od towarów pochodzących z innych przedsiębiorstw" [10]. Późniejsze orzecznictwo Trybunału potwierdziło to stanowisko [11].

26. Najnowsze orzecznictwo Sądu Pierwszej Instancji potwierdza tę samą linię orzecznictwa, podkreślając szczególnie w kwestii analizy odróżniającego charakteru hasła reklamowego, że hasło to „ma odróżniający charakter w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/89 jedynie wówczas, gdy może być odbierane jako określające pochodzenie handlowe danych towarów lub usług, tak aby umożliwić właściwemu kręgowi odbiorców odróżnienie bez ryzyka wprowadzenia w błąd, towarów i usług właściciela znaku towrowego od towarów i usług mających inne pochodzenie handlowe" [12].

C — Kryterium oceny odróżniającego charakteru znaku towarowego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 oraz kwestia, czy ocena odróżniającego charakteru hasła reklamowego uzasadnia szczególne traktowanie względem innych znaków towarowych

27. Pierwsze nasuwające się pytanie — zasadnicze dla dokonania oceny, czy Sąd Pierwszej Instancji dokonał poprawnej wykładni art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/89 — dotyczy rozstrzygnięcia, w jaki sposób ma być oceniany odróżniający charakter znaku towarowego w rozumieniu tego przepisu. Innymi słowy, należy określić kryteria, którymi należy posłużyć się przy

9 — Opinia rzecznika generalnego F. G. Jacobsa z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie C-329/02 P SAT.1 SatellitenFernsehen przeciwko OHIM (zawisłej przed Trybunałem, pkt 16). Zobacz również podobnie wyrok z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, Rec.str. I-5475, pkt 37 i 39. Wyrok ten dotyczy podobnego przepisu, zawartego w 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).

10 — Wyrok z dnia 4 maja 1999 r. w sprawach połączonych C-108/97 i C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Rec. str. I-2779, pkt 46, przywołany tutaj per analogiam, jako że dotyczy on art. 3 dyrektywy 89/104 tożsamego z art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. W przeciwieństwie do rozporządzenia nr 40/89 dyrektywa 89/104 znajduje zastosowanie do krajowych, a nie wspólnotowych znaków towarowych.

11 — Zobacz ww. w przypisie 9 wyrok w sprawie Philips, pkt 35, wyrok z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawach połączonych od C-53/01 do C-55/01 Linde i in., Rec. str. I-3161, pkt 40, oraz wyrok z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-218/01 Henkel, Rec. str. I-1725, pkt 48. Wszystkie wspomniane wyroki dotyczą art. 3 lit. b) dyrektywy 89/104, który jest tożsamy z art. 7 ust. 1 lit. b) roporządzenia nr 40/94.

12 — Wyroki z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie T-130/01 Sykes Enterprises przeciwko OHMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), Rec. str. II-5179, pkt 20, oraz z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie T-122/01 Best Buy Concepts przeciwko OHMI (BEST BUY), Rec. str. II-2235, pkt 21.

tej ocenie. W związku z tym nasuwa się kolejne pytanie, a mianowicie czy hasło reklamowe uzasadnia specjalne traktowanie przy ocenie odróżniającego charakteru hasła jako znaku towarowego.

28. W odniesieniu do pierwszgo pytania, jak podkreślają Urząd i rząd Zjednoczonego Królestwa, orzecznictwo Trybunału, począwszy od wyroku z dnia 16 lipca 1998 r. w sprawie Gut Springenheide i Tusky, jest jednoznaczne. W wyroku tym Trybunał ustanowił kryterium o ogólnym i jednolitym zastosowaiu dla określenia, czy zwrot reklamowy lub znak towarowy mogą wprowadzić nabywcę w błąd. W związku z tym Trybunał przyjął jako punkt odniesienia domniemane oczekiwania przeciętnego konsumenta właściwie poinformowanego i dostatecznie uważnego i rozsądnego w odniesieniu do tego zwrotu [13]. Kryterium to zostało potwierdzone w wyroku z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie Llyod Schuhfabrik Meyer [14], w szczególnym zakresie znaków towarowych przy określaniu czy znak towarowy ma wysoce odróżniający charakter.

29. Ocena odróżniającego charakteru znaku towarowego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 powinna być dokonana, po pierwsze, w odniesieniu do towarów i usług, dla których wniesiono o rejestrację znaku towarowego i których odróżnienie jest celem tego znaku [15]. Ocena ta ma być następnie oparta na sposobie odbioru przez dany krąg odbiorców, złożony z konsumentów przedmiotowych towarów i usług. Analiza ta dokonywana jest z uwzględnieniem przypuszczalnego sposobu postrzegania przez przeciętnego konsumenta danej kategorii towarów lub usług, właściwie poinformowanego i dostatecznie uważnego i rozsądnego [16]. Takie stanowisko przyjęte w przedmiocie oceny odróżniającego charakteru znaku towarowego występowało również w orzecznictwie Sądu Pierwszej Instancji przed wydaniem zaskarżonego w tym przypadku wyroku [17].

30. Na tym etapie nasuwa się kolejne pytanie: czy dopuszczalność rejestracji haseł reklamowych jako znaków towarowych uzasadnia szczególne traktowanie względem kryteriów zwyczajowo przyjętych w orzecznictwie. Trybunał miał już okazję stwierdzić, że „rejestracja znaku towarowego składającego się z oznaczeń lub wskazówek, używanych również 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" [18].

13 — Wyrok z dnia 16 lipca 1998 r. w sprawie C-210/96 Gut Springenheide i Tusky, Rec. str. I-4657, pkt 30, 31 i 37 oraz sentencja.

14 — Wyrok z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Llyod Schuhfabrik Meyer, Rec. str. I-3819, pkt 26.

15 — Podobnie wyrok z dnia 4 października 2001 r. w sprawie C-517/99 Merz & Krell, Rec. str. I-6959, pkt 29, w kontekście dyrektywy 89/104.

16 — Zobacz podobnie w odniesieniu do art. 3 lit. b) dyrektywy 89/104 w przedmiocie kształtu towaru ww. wyroki: w przypisie 9 — w sprawie Philips, pkt 63, w przypisie 11 — w sprawie Linde i in., pkt 41, oraz w sprawie Henkel, pkt 50.

17 — Sąd Pierwszej Instancji w ww. w przypisie 8 wyroku w sprawie Procter & Gamble przeciwko OHIM (kwadratowa biała pastylka z zielonymi i jasnozielonymi plamami), pkt 54, przyznał, że dla określenia, czy znak towarowy posiada odróżniający charakter w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, należy „ustalić, w ramach uprzedniego badania i abstrahując od jakiegokolwiek użycia oznaczenia w rozumieniu art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94, czy zgłoszony znak pozwala na odróżnienie przez docelowy krąg odbiorców danych towarów od towarów mających inne pochodzenie handlowe w momencie dokonywania przez nich wyboru przy zakupie". Sąd w pkt 57 tego wyroku stwierdził również, że należy „ocenić odróżniający charakter zgłoszonego znaku uwzględniając domniemane oczekiwania przeciętnego konsumenta właściwie poinformowanego i dostatecznie uważnego i rozsądnego", potwierdzając tym samym stanowisko przyjęte w ww. w przypisie 13 wyroku w sprawie Springenheide i Tusky.

18 — Wyżej wymieniony w przypisie 15 wyrok w sprawie Merz & Krell, pkt 40.

31. Jest jednak oczywiste, że problem rozważany w tym przypadku jest inny, jako że sprowadza się on do rostrzygnięcia, czy hasło reklamowe w postaci wyrażenia słownego zawierającego oznaczenie jakości reklamowanych tym hasłem towarów lub usług, uzasadnia traktowanie różne od traktowania innych rodzajów znaków towarowych. Pozostaje mi jedynie zgodzić się z zasadą wyrażoną w zaskarżonym wyroku, która potwierdza, że nic nie uzasadnia surowszego traktowania haseł reklamowych względem innych znaków towarowych.

32. Podobne stanowisko wyraził Trybunał w kilku ostatnich wyrokach [19] stwierdzając, że art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104 [który odpowiada art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94] nie dokonuje rozróżnienia między różnymi kategoriami znaków towarowych, jeśli chodzi o ocenę ich odróżniającego charakteru. Takie stanowisko zajął Sąd Pierwszej Instancji w wyroku wydanym przed zaskarżonym wyrokiem w sprawie Procter & Gamble przeciwko OHIM [20] w odniesieniu do art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

33. Niemniej jednak ocena, czy dany znak towarowy pozwala na określenie pochodzenia danego towaru lub usługi, powinna być dokonywana w konteście poszczególnych przypadków. Jeżeli bowiem ogólnym kryterium używanym dla oceny odróżniającego charakteru każdego znaku towarowego jest, zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, przypuszczalny sposób postrzegania przez przeciętnego konsumenta klasy towarów, dla których zastrzeżono znak, to właściwe organy oceniając odróżniający charakter znaku towarowego mają zastosować to kryterium zgodnie ze sposobem postrzegania danych towarów przez przeciętnego konsumenta [21]. Ocena ta w nieodzowny sposób zakłada rzeczywiste uwzględnienie charakteru i szczególnych właściwości zgłoszonego znaku towarowego.

34. W związku z tym Trybunał stwierdził, że w ramach praktycznej oceny odróżniającego charakteru znaku towarowego trójwymiarowego lub złożonego z kolorów sposób postrzegania przeciętnego konsumenta nie jest koniecznie taki sam jak w przypadku znaku słownego czy graficznego, powstałego na bazie oznaczenia niezależnego od wyglądu towarów nim oznaczanych [22]. Sąd Pierwszej Instancji potwierdził to przed wydaniem zaskarżonego wyroku w odniesieniu do trójwymiarowych znaków towarowych [23].

19 — Zobacz w odniesieniu do znaków towarowych o trójwymiarowych kształtach, ww. wyroki: w przypisie 9 — w sprawie Philips, pkt 48, i w przypisie 11 — w sprawie Linde i in., pkt 42 i 43.

20 — Wyżej wymieniony w przypisie 8, pkt 55, potwierdzając, że przedmiotowa lit. b) „nie czyni rozróżnienia między różnymi kategoriami znaków towarowych. Kryteria oceny odróżniającego charakteru trójwymiarowych znaków towarowych, na które składa się kształt towaru, nie są różne od kryteriów stosowanych do innych kategorii znaków towarowych".

21 — Zobacz podobnie ww. w przypisie 11 wyrok w sprawie Henkel, pkt 51.

22 — Zobacz ww. w przypisie 11 wyrok w sprawie Henkel, pkt 52, oraz wyrok z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel, Rec. str. I-3793, pkt 65.

23 — Zobacz podobnie ww. w przypisie 8 wyrok w sprawie Procter & Gamble przeciwko OHIM, pkt 56.

35. Jest tak również ponieważ przeciętny konsument nie jest przyzwyczajony do tego, żeby określać pochodzenie towarów na podstawie na przykład kształtu ich opakowania czy koloru, bez dodatkowych elementów graficznych lub słownych, a zatem w przypadku znaku o trójwymiarowym kształcie lub składającego się z kolorów przyznanie danemu znakowi odróżniającego charakteru może okazać się trudniejsze w praktyce [24].

36. Moim zdaniem zachodzi to również w przypadku oceny in concreto odróżniającego charakteru wyrażenia słownego takiego jak hasło reklamowe, które samo przez się w odniesieniu do danego towaru zawiera przekaz reklamowy w języku w jakim zostało ono wyrażone. W przypadku takiego wyrażenia zrozumiałe stają się trudności przeciętnego konsumenta w postrzeganiu go jako określającego pochodzenie towaru, pozwalające na odróżnienie tego towaru od innych towarów należących do tej samej klasy, lecz posiadających odmienne pochodzenie. Jest tak szczególnie w przypadku, gdy hasło to zachwala właściwości zwyczajowo związane z wszystkimi towarami i usługami z danej klasy.

37. Przeciętny konsument w takiej sytuacji nie odbiera takiego wyrażenia zachwalającego jakość towaru jako określenia jego pochodzenia handlowego, które różni się od pochodzenia innych towarów z tej samej klasy, wytworzonych przez inne przedsiębiorstwo. Nie odnosi się to do innego rodzaju wyrażeń, jak wymyślone sformułowanie (np. XTPO33), pozbawione jakiegokolwiek przypisanego mu znaczenia, zachwalającego właściwości ogólnie związane z towarami danej klasy. Nie ma to również zastosowania do hasła zawierającego element, który umożliwia przeciętnemu konsumentowi odróżnienie handlowego pochodzenia towaru, dla którego znak został zgłoszony, od innych towarów tej samej klasy, o odmiennym pochodzeniu handlowym.

38. Można zatem uznać, że hasło reklamowe posiada jako znak towarowy odróżniający charakter, o ile przeciętny konsument w naturalny sposób nie ustanowi związku między treścią danego hasła a właściwościami, jakie konsumenci przypisują zwyczajowo danej klasie towarów. W ten sposób, zgodnie ze sposobem postrzegania przez przeciętnego konsumenta, hasło reklamowe umożliwia określenie handlowego pochodzenia towaru, dla którego znak został zgłoszony. Nie stoi to jednak na przeszkodzie temu, aby z uwagi na długotrwałe używanie hasła przeciętny konsument zaczął je postrzegać jako określenie handlowego pochodzenia towaru. W tym przypadku „znak towarowy nabywa odróżniający charakter, stanowiący warunek jego rejestracji w wyniku używania" [25]. Sytuacja ta została wyraźnie uznana w art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94, lecz jest oczywiste, że niniejszy przypadek nie dotyczy takiej sytuacji.

24 — Zobacz podobnie ww. w przypisie 11 wyroki w sprawie Henkel, pkt 52; Linde i in., pkt 48, dotyczące trójwymiarowego znaku towarowego, oraz w przypisie 22 — w sprawie Libertel, pkt 65, odnoszący się do znaku towarowego złożonego z kolorów.

25 — Ww. w przypisie 9 wyrok w sprawie Philips, pkt 58, odnoszący się do odpowiedniego przepisu dyrektywy.

39. W tym przypadku należy ustalić, czy przeciętny konsument towarów z klasy 12 i 20 może zinterpretować zasadę wygody jako charakteryzującą w szczególności towary Erpo, czy — wręcz przeciwnie — uzna on, że zasada ta charakteryzuje wszystkim inne artykuły z tej klasy, pochodzące z innych przedsiębiorstw, które w oczywisty sposób również zabiegają o poszanowanie zasady wygody.

D — *Utrzymywana niezgodność między pkt 43–46 zaskarżonego wyroku i wspomnianym kryterium oceny odróżniającego charakteru znaku towarowego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94*

40. Zaskarżony wyrok wyraźnie odrzuca opisane powyżej kryterium oceny odróżniającego charakteru znaku towarowego w rozumieniu rzeczonej lit. b).

41. Wynika to jednoznacznie nie tylko z pkt 46, lecz również z pkt 43–45 zaskarżonego wyroku, w których Sąd Pierwszej Instancji kwestionuje stanowisko przyjęte przez Izbę Odwoławczą Urzędu, gdy uznaje on, że wyrażenie „DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT" nie posiada odróżniającego charakteru w odniesieniu do towarów z klasy 12 (pojazdy lądowe i ich części) i z klasy 20 (meble mieszkaniowe i biurowe).

42. W pkt 43–45 zaskarżonego wyroku Sąd Pierwszej Instancji kwestionuje analizę Izby Odwoławczej Urzędu w części, w której w pkt 30 i 31 zaskarżonej decyzji potwierdza ona, że wyrażenie „DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT" było pozbawione „dodatkowego elementu wyobraźni" czy „wkładu wysiłku twórczego, który by spowodował efekt zaskoczenia i w związku z tym nacechowania" umożliwiającego przeciętnemu konsumentowi określenie handlowego pochodzenia towarów, dla których znak został zgłoszony.

43. Zaskarżony wyrok stwierdza ponadto, że analiza przeprowadzona przez Izbę Odwoławczą Urzędu oceniająca odróżniający charakter rozważanego w tym przypadku hasła reklamowego została dokonana z naruszeniem zasady, zgodnie z którą ocena odróżniającego charakteru hasła jako znaku towarowego nie może być dokonana według surowszych kryteriów niż kryteria stosowane do innych rodzajów oznaczeń [26].

44. Zgadzam się, że nie można uznać, iż hasło reklamowe pozbawione jest odróżniającego charakteru w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 jedynie dlatego, że nie posiada ono „dodatkowego elementu wyobraźni" lub „fanazji" [27].

26 — Zobacz zaskarżony wyrok, pkt 44, in fine.

27 — W tym znaczeniu wypowiada się orzecznictwo cytowane w pkt 44 zaskarżonego wyroku.

45. Niemniej jednak jako niezgodne z poprawną wykładnią lit. b) jawi się przyjęte w zaskarżonym wyroku stanowisko, zgodnie z którym nawet w przypadku dokonywanej w praktyce oceny odróżniającego charakteru znaku towarowego takiego jak hasło „DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT" odnoszącego się do pewnych klas towarów, właściwe organy nie mogą stwierdzić, że hasło to nie zawiera w sobie dodatkowego elementu wyobraźni, dzięki któremu z punktu widzenia przeciętnego konsumenta, przy dokonywaniu zakupu przez docelowy krąg odbiorców, będzie można odróżnić towar, dla którego zgłoszono znak od towarów odmiennego pochodzenia.

46. W tym przypadku ocena, dokonana z punktu widzenia przeciętnego konsumenta, dotycząca możliwości wywołania przez hasło reklamowe skojarzenia u docelowego kręgu odbiorców między właścicielem znaku towarowego i towarami lub usługami, których handlowe pochodzenie pragnie się ustalić, musi z koniecznością uwzględnić charakter i szczególne cechy zgłoszonego do rejestracji wyrażenia.

47. Wszystkie znaki towarowe nie posiadają jednak takiego samego charakteru ani tych samych cech. Znaczące różnice występują nawet wśród ogółu wyrażeń słownych. W związku z tym na przykład przeciętny konsument może łatwiej rozpoznać odróżniający charakter w rozumieniu lit. b) całkowicie wymyślonego sformułowania odnoszącego się do pewnego towaru, niż hasła przedstawiającego, nie tylko w wyłącznie opisowy sposób, właściwości lub zasadę, jakim dany towar ma odpowiadać.

48. W tym znaczeniu uznanie przez właściwe organy, że z punktu widzenia przeciętnego konsumenta hasło reklamowe zawiera wyłącznie jakość pożądaną w produkcji wszystkich artykułów z danej klasy, a nie jedynie tych artykułów, które pochodzą z przedsiębiorstwa, które wnosi o rejestrację, nie jest sprzeczne z art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Uważam, że przy praktycznym zastosowaniu kryterium oceny odróżniającego charakteru znaku towarowego dopuszczalne jest, aby Urząd uznał, że zwyczajne hasło reklamowe pozbawione jakichkolwiek *szczególnych dodatkowych elementów* nie pozwala a priori na odróżnienie przez docelowy krąg odbiorców handlowego pochodzenia towaru, dla którego występuje się o rejestrację od towarów z tej samej klasy, ale o odmiennym pochodzeniu.

49. Sądzę zatem, że tezy zawarte w pkt 43–45 zaskarżonego wyroku wskazują na błędne zrozumienie kryterium oceny odróżniającego charakteru znaku towarowego w rozumieniu wspomnianej lit. b), jak też jego zastosowania

w praktyce, prowadząc w pkt 46 do objaśnienia nowego kryterium, które powinien, jak się utrzymuje, przyjąć Urząd.

50. Z powyższych rozważań wynika jednoznacznie, że kryterium wyrażone w pkt 46 zaskarżonego wyroku, stawiając wymóg szczególnego dowodu, narusza art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Nie mogę w tym względzie zgodzić się z argumentami przedstawionymi przez Erpo dla podtrzymania tezy przeciwnej. Zaskarżony wyrok zastępuje bowiem kryterium oceny odróżniającego charakteru znaku towarowego, w rozumieniu wspomnianej lit. b), zgodnie ze zwyczajowym sposobem odbioru przez docelowy krąg odbiorców tych towarów lub usług nowym, zasadniczo różnym kryterium.

51. Zgodnie z tym nowym kryterium Urząd, aby odmówić rejestracji hasła reklamowego na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, powinien wykazać, że wyrażenie to jest zwyczajowo używane w obrocie handlowym. Uprzednio, dla odmówienia rejestracji z uwagi na brak odróżniającego charakteru, niezbędnym było, aby ta grupa syntaktyczna nie była postrzegana, przy uwzględnieniu zwyczajowego odbioru przez docelowy krąg odbiorców danej klasy towarów, jako wskazówka handlowego pochodzenia towarów lub usług, umożliwiająca odróżnienie ich od towarów i usług o odmiennym pochodzeniu. I to niezależnie od tego, czy hasło to było rzeczywiście używane w praktyce handlowej.

52. Wymóg, zgodnie z którym dla odmowy rejestracji w oparciu o lit. b) należy wykazać, że zgłoszone do rejestracij wyrażenie jest „zwyczajowo używane w przekazach handlowych, a w szczególności reklamowych" jest wyraźnie niezgodny z poprawnym kryterium oceny odróżniającego charakteru znaku towarowego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, omawianego w niniejszej opinii [28].

53. Inne argumenty przywołane przez Urząd i podzielane przez rząd Zjednoczonego Królestwa przemawiają, moim zdaniem, przeciwko przyjęciu nowego kryterium, przedstawionego przez Sąd Pierwszej Instancji w zaskarżonym wyroku. Chodzi, po pierwsze, o fakt, że nowe kryterium, które umożliwia przyznanie wyłącznych praw do hasła reklamowego, takiego jak rozważane w tym przypadku, pozbawia innych wytwórców artykułów z tej samej klasy towarów, jak np. mebli biurowych, możliwości swobodnego zaprezentowania ich towarów jako opracowanych i wyprodukowanych zgodnie z „zasadą wygody". Wniosek taki jest moim zdaniem nie do przyjęcia i nie jest w żaden sposób oczywiste, że zostanie on uchylony

28 — Zobacz powyżej, pkt 27–39.

przez art. 12 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Ponadto łatwiej jest zakwestionować lojalność działania konkurencyjnego przedsiębiorstwa, które chce powołać się na „zasadę wygody" w takiej formie, po zastrzeżeniu jej jako wspólnotowego znaku towarowego przez inne przedsiębiorstwo.

54. Przyjęcie ogólnego kryterium dla dokonania rejestracji jako znaku towarowego prostych haseł reklamowych, które niezależnie od ich bardziej lub mniej twórczego charakteru zachwalają właściwości towaru lub usługi, ogranicza zakres swobody wypowiedzi innych producentów artykułów lub usług z tej samej klasy. Producenci ci powinni mieć możliwość powołania się na te same właściwości w prezentacji ich towarów bez jakichkolwiek ograniczeń prawnych. Dopuszczenie rejestracji haseł reklamowych na warunkach zaproponowanych w pkt 43–46 zaskarżonego wyroku zachęciłoby istniejące już przedsiębiorstwa do rejestracji różnych wyrażeń zachwalających właściwości towarów lub usług. Dostęp do rynku z tymi samymi towarami i usługami stałby się dla nowych podmiotów trudniejszy.

55. W związku z tym sądzę, że jednym z celów art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 jest unikniecie, aby poprzez przyzwolenie na rejestrację jako znaków towarowych sformułowań pozbawionych odróżniającego charakteru, *niesłusznie zostały ograniczone* możliwości innych uczestników obrotu gospodarczego do posługiwania się tymi sformułowaniami dla towarów i usług z tej klasy [29].

56. Kolejna trudność wywołana przez nowe kryterium przyjęte w zaskarżonym wyroku wynika z niespójności, jaką wprowadza ono w stosunku do orzecznictwa Trybunału. Trybunał orzekł bowiem, że można odmówić rejestracji wyrażenia słownego jako znaku towarowego z uwagi na jego wyłącznie opisowy charakter, nawet jeśli w danym momencie nie używa się go jako wskazówki opisującej daną kategorię towarów; wystarczy, aby takie użycie było możliwe [30]. Trybunał potwierdził ostatnio to stanowisko w wyroku w sprawie OHIM przeciwko Wirgley, gdzie stwierdził on, że „dla odmowy rejestracji przez OHIM na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 nie jest konieczne, aby oznaczenia i wskazówki składające się na znak towarowy, o którym mowa w tym przepisie, były rzeczywiście używane w celu opisania tych towarów lub usług w chwili zgłoszenia wniosku o rejestrację. Wystarczy, jak wskazuje samo brzmienie tego przepisu, aby rzeczone oznaczenia i wskazówki mogły zostać użyte do tego celu" [31].

57. W świetle powyższgo sądzę, że Urząd słusznie stara się zwrócić uwagę na fakt, iż zaskarżony wyrok wymagając — dla odmowy rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b)

29 — Zobacz w związku z tym ww. w przypisie 22 wyrok w sprawie Libertel, pkt 44–60, dotyczący rejestracji znaku towarowego. Zobacz również opinia rzecznika generalnego F. Jacobsa w ww. w przypisie 9 w wyroku w sprawie SAT.1 Satelliten-Fernsehen przeciwko OHIM, pkt 57.

30 — Zobacz podobnie ww. w przypisie 10 wyrok wsprawie Windsurfing Chiemsee, pkt 37.

31 — Wyrok z dnia 23 października 2003 r. w sprawie C-191/01 P OHIM przeciwko Wirgley, Rec. str. I-12447, pkt 32.

rozporządzenia 40/94 — dowodu używania hasła reklamowego w stosunkach handlowych, a w szczególności w reklamie, jest sprzeczny z kryterium przyjętym przez Trybunał dla oceny opisowego charakteru znaku towarowego w rozumieniu lit. c) tego przepisu. Sprzeczność ta jest szczególnie niepożądana ze względu na to, że przepisy te stosuje się łącznie.

58. Zgodnie bowiem ze stanowiskiem przyjętym w zaskarżonym wyroku, ocena odróżniającego charakteru znaku towarowego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 byłaby dokonywana według dużo bardziej liberalnego kryterium niż kryterium, w oparciu o które bada się podstawę odmowy rejestracji z uwagi na opisowy charakter. Tymczasem nic nie uzasadnia takiej rozbieżności, gdyż art. 7 ust. 1 lit. b) w żaden sposób nie wskazuje, aby dla odmowy rejestracji z uwagi na brak odróżniającego charakteru należało wykazać, że dany znak towarowy jest tradycyjnie używany w stosunkach handlowych.

59. Wymóg ten został postawiony w art. 7 ust. 1 lit. d), a nie lit. b), który to przepis „uzależnia odmowę rejestracji znaku towarowego od jednego warunku, aby oznaczenia lub wskazówki składające się wyłącznie na ten znak, weszły do języka potocznego lub były zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych, dla oznaczenia towarów lub usług, dla których znak został zgłoszony" [32]. Jak podkreśla zatem Urząd, jeśli przyjęte kryterium oceny odróżniającego charakteru znaku towarowego, w rozumieniu lit. b) stanowiłoby kryterium przyjęte przez Sąd Pierwszej Instancji w zaskarżonym wyroku, lit. d) straciłaby rację bytu.

60. Chciałbym na końcu dodać, że to nowe kryterium oceny odróżniającego charakteru znaku towarowego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, wprowadzone w zaskarżonym wyroku i słusznie zakwestionowane przez Urząd, zostało już wcześniej uznane, przynajmniej w dorozumiany sposób, za niemożliwe do utrzymania — przez czwartą izbę Sądu Pierwszej Instancji, która wydała zaskarżony wyrok. W wyroku z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie Fieldturf przeciwko OHIM [33], dotyczącym rejestracji słownego znaku towarowego „looks like grass... feels like grass... plays like grass..." dla klasy towarów obejmujących sztuczne powłoki powierzchniowe i ich instalacje, kryterium przyjęte w pkt 46 zaskarżonego wyroku zostało odrzucone [34].

32 — Wyżej wymieniony w przypisie 15 wyrok w sprawie Merz & Krell, pkt 41, dotyczący przepisu równoważnego z art. 3 ust. 1 lit. d) dyrektywy 89/104.

33 — Wyrok z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie T-216/02 Fieldturf przeciwko OHIM, dotychczas niepublikowany w Zbiorze.

34 — W pkt 34 tego wyroku powiedziane jest, że „zgodnie z orzecznictwem późniejszym w stosunku do tego wyroku [wyroku zaskarżonego w sprawie Erpo] znakami towarowymi, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, są nie tylko znaki zwyczajowo używane w obrocie celem prezentacji przedmiotowych towarów i usług, ale również znaki, które w ten sposób mogą być użyte". Pkt 35 dodaje, że „zastrzeżony znak towarowy zarówno w odniesieniu do towarów jak i usług, nie może być postrzegany jako określający pochodzenia, ale wyłącznie jako hasło reklamowe".

61. Jak zaznaczyłem powyżej, uchylenie zaskarżonego wyroku nie zakłada z konieczności, że decyzja odmawiająca rejestracji jest zgodna z prawem, jako że Sąd Pierwszej Instancji nie wypowiedział się w kwestii trzeciego zarzutu podniesionego przez Erpo celem uchylenia decyzji Izby Odwoławczej. Proponuję zatem, aby Trybunał przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd Pierwszej Instancji.

V — Opinia

62. Jako wniosek z powyższych rozważań proponuję, aby Trybunał:

1) uchylił wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie T-138/00 Erpo Möbelwerk przeciwko OHIM (DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT);

2) przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przed Sąd Pierwszej Instancji; i

3) zastrzegł rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów.