



Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba)

z dnia 12 lipca 2012 r. *

Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) — Słowny znak towarowy WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH — Znak towarowy mający postać sloganu reklamowego — Charakter odróżniający — Odmowa rejestracji

W sprawie C-311/11 P

mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. 56 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wniesione w dniu 17 czerwca 2011 r.,

Smart Technologies ULC, z siedzibą w Calgary (Kanada), reprezentowana przez M. Edenborough, QC, i T. Eliasa, barrister,

wnosząca odwołanie,

w której drugą stroną postępowania jest:

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

strona pozwana w pierwszej instancji,

TRYBUNAŁ (piąta izba),

w składzie: M. Safjan, prezes izby, M. Ilešić (sprawozdawca) i J.J. Kasel, sędziowie,

rzecznik generalny: N. Jääskinen,

sekretarz: K. Malacek, administrator,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 1 marca 2012 r.,

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

wydaje następujący

Wyrok

- 1 W swoim odwołaniu Smart Technologies ULC (zwana dalej „Smart Technologies”) wnosi o uchylenie wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie T-523/09 Smart Technologies przeciwko OHIM (WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH) (zwanego dalej „zaskarżonym

* Język postępowania: angielski.

wyrokiem”), w którym Sąd oddalił wniesioną przez nią skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 29 września 2009 r. w sprawie R 554/2009-2 dotyczącej zgłoszenia do rejestracji jako wspólnotowego znaku towarowego oznaczenia słownego „WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH” (zwanej dalej „sporną decyzją”).

Ramy prawne

- 2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1) zostało uchylone i zastąpione rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1), które weszło w życie w dniu 13 kwietnia 2009 r. Niemniej jednak z uwagi na datę dokonania zgłoszenia znaku towarowego do rejestracji niniejszy spór podlega przepisom rozporządzenia nr 40/94.
- 3 Artykuł 7 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 stanowił:

„Nie są rejestrowane:

[...]

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

[...]”.

Okoliczności powstania sporu i sporna decyzja

- 4 W dniu 17 października 2008 r. Smart Technologies wystąpiła do OHIM o rejestrację oznaczenia słownego „WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH” („Czynimy łatwiejszym to, co specjalne”) jako wspólnotowego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia nr 40/94. Towary objęte zgłoszeniem należą do klasy 9 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają następującemu opisowi:

„Skomputeryzowane systemy pozwalające na rejestrowanie danych, mianowicie grafiki, tekstu, rysunku i gestów, do współpracy z wygenerowanym komputerowo wyświetlaczem przy użyciu ołówka, rysika, palca lub dłoni, urządzenia do rejestrowania danych do użytku z projekcją przednią, projekcją tylną oraz wyświetlaczami bezpośrednimi, urządzenia do detekcji położenia bezwzględne i względne, wykorzystujące czujniki mechaniczne i optyczne, które umożliwiają współdziałanie z przetwornikiem cyfrowym, ekranem dotykowym, panelem dotykowym, wyświetlaczem obrazu, lub w rejonie zainteresowania odpowiednim do wyświetlacza; skalowane systemy detekcji położenia z wejściem generowanym przez pasywne lub aktywne urządzenia wejścia; systemy obrazowania pozwalające na rejestrowanie tekstu i obrazów graficznych, oprogramowanie do przetwarzania tekstu i obrazów graficznych oraz przesyłania lub przechowywania tekstu i obrazów graficznych w sieci komputerowej, oprogramowanie pozwalające na przesyłanie danych i obrazów do wymiany lokalnie lub do rozproszonych geograficznie lokalizacji, oprogramowanie pozwalające na odtwarzanie, edycję i wymianę danych i obrazów lokalnie lub do rozproszonych geograficznie lokalizacji”.

- 5 Faksem z dnia 21 stycznia 2009 r. ekspert OHIM zgłosił zastrzeżenia wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego, opierające się na art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Smart Technologies odpowiedziała na zastrzeżenia eksperta pismem z dnia 19 marca 2009 r.

- 6 Decyzją z dnia 7 kwietnia 2009 r. ekspert odmówił rejestracji zgłoszonego znaku towarowego w odniesieniu do wszystkich towarów wskazanych w zgłoszeniu, opierając się na wskazanym powyżej przepisie i uzasadniając swą decyzję tym, że zgłoszony znak towarowy pozbawiony był charakteru odróżniającego.
- 7 Na mocy spornej decyzji Druga Izba Odwoławcza OHIM oddaliła odwołanie od decyzji eksperta wniesione przez Smart Technologies.

Postępowanie przed Sądem i zaskarżony wyrok

- 8 Na mocy zaskarżonego wyroku Sąd oddalił skargę wniesioną przez Smart Technologies na sporną decyzję w dniu 23 grudnia 2009 r. Sąd oddalił tym samym jedyny zarzut podniesiony przez skarżącą, a dotyczący naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 wynikającego z błędnego stwierdzenia przez Izbę Odwoławczą, że zgłoszony znak towarowy pozbawiony był charakteru odróżniającego.
- 9 W pkt 22–31 zaskarżonego wyroku Trybunał przywołał w pierwszej kolejności orzecznictwo mające znaczenie dla ustalania charakteru odróżniającego znaku towarowego, w szczególności zaś wyrok Trybunału z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie C-398/08 P Audi przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-535, dotyczący charakteru odróżniającego znaków towarowych mających postać sloganów reklamowych. W tym względzie Sąd podkreślił w pkt 25–27 zaskarżonego wyroku, że nawet jeśli wobec sloganów reklamowych nie należy stosować kryteriów bardziej rygorystycznych niż te, które są stosowane wobec innych znaków towarowych, to nie można wykluczyć, że orzecznictwo, według którego ustalenie odróżniającego charakteru niektórych rodzajów znaków towarowych może okazać się trudniejsze, ma równie duże znaczenie dla słownych znaków towarowych mających postać sloganów reklamowych.
- 10 W tym kontekście Sąd przypomniał w pkt 29 zaskarżonego wyroku, że okoliczność, iż znak towarowy postrzegany jest przez dany krąg odbiorców jako sformułowanie reklamowe, nie wystarcza sama w sobie, aby uznać, że znak ten pozbawiony jest charakteru odróżniającego. Taki znak towarowy może być bowiem postrzegany jednocześnie jako sformułowanie reklamowe i jako wskazanie pochodzenia handlowego rozpatrywanych towarów i usług. W pkt 30 zaskarżonego wyroku Sąd uznał w rezultacie, że w ramach analizy charakteru odróżniającego nie wystarczy ograniczyć się do uwypuklenia faktu, iż dany znak towarowy ma postać sformułowania reklamowego, i jako takie właśnie będzie odbierany.
- 11 W pkt 31 zaskarżonego wyroku Sąd stwierdził, że znak towarowy mający postać sloganu reklamowego należy uznać za pozbawiony odróżniającego charakteru, jeśli może być postrzegany przez właściwy krąg odbiorców wyłącznie jako zwykłe sformułowanie reklamowe. Taki znak towarowy trzeba jednak uznać za mający charakter odróżniający, jeżeli właściwy krąg odbiorców będzie mógł w nim dostrzec od razu, oprócz funkcji reklamowej, także wskazanie pochodzenia handlowego danych towarów lub usług.
- 12 W drugiej kolejności w pkt 32–42 zaskarżonego wyroku Sąd zbadał, czy zgłoszony znak towarowy ma charakter odróżniający. Przypomniawszy w pkt 33 i 34 tego wyroku, że właściwy krąg odbiorców tworzą niemieckojęzyczni odbiorcy specjalizujący się w dziedzinie informatyki oraz że na ten znak towarowy składa się połączenie pięciu powszechnie używanych w języku niemieckim słów, Sąd, w pkt 35 i 36 zaskarżonego wyroku, zakwalifikował wspomniany znak towarowy jako slogan reklamowy przekazujący informację o charakterze zachwalającym, który nie zawiera elementów nietypowych z punktu widzenia składni i gramatyki języka niemieckiego.
- 13 W tym względzie w pkt 37 zaskarżonego wyroku Sąd uznał na wstępie, że zwięzłość i pojęcia tworzące ten slogan nie wprowadzają ani gry słów, ani elementów wysiłku twórczego czy zaskoczenia, które w odczuciu właściwego kręgu odbiorców mogłyby nadać zgłoszonemu znakowi towarowemu charakter odróżniający. W tym samym pkt 37 Trybunał podkreślił w szczególności, że cechy tego znaku towarowego nie nadają mu oryginalności lub szczególnej siły wywoływania skojarzeń, ani też nie

wymagają przeprowadzenia procesu poznawczego czy wysiłku interpretacyjnego przez właściwy krąg odbiorców, tak więc nie czynią go niczym więcej niż zwykłą wiadomością reklamową, która zachwala towary objęte zgłoszeniem. Ponadto w pkt 38 zaskarżonego wyroku Sąd podniósł, że okoliczność, iż badanie przeprowadzone w Internecie nie wykazało używania tego samego znaku towarowego przez osoby trzecie, nie podważa stwierdzenia, zgodnie z którym wspomniany znak towarowy jest zwykłym sloganem reklamowym, który odnosi się wyłącznie do cech towarów.

- 14 Wreszcie w pkt 39 i 40 zaskarżonego wyroku Sąd odrzucił argument podniesiony przez Smart Technologies, że z racji nawiązania do producenta przez użycie słowa „wir” („my”) zgłoszony znak towarowy zawiera wskazówkę pochodzenia handlowego oznaczonych nim towarów i usług. W tym samym pkt 40 Sąd uznał w szczególności, iż użycie tego słowa nie zmienia faktu, że ów znak towarowy pozostaje zwykłym sloganem reklamowym, który może być wykorzystany przez dowolnego operatora zarówno w dziedzinie informatyki, jak i w wielu innych dziedzinach, oraz że właściwy krąg odbiorców nie będzie dostrzegał w nim, poza tym przekazem reklamowym, szczególnej wskazówki dotyczącej pochodzenia handlowego.
- 15 Wreszcie w odniesieniu do twierdzenia podniesionego przez Smart Technologies, iż Izba Odwoławcza nie przedstawiła dowodów na poparcie swoich twierdzeń, Sąd orzekł w pkt 41 zaskarżonego wyroku, że nic nie zabrania OHIM uwzględnienia w ramach przeprowadzanego przezeń badania okoliczności uznanych za fakty notoryjne, takich jak okoliczność, że inne przedsiębiorstwa w reklamach podobnych urządzeń technologicznych również twierdzą, iż ich towary są proste w użyciu, czy też że konsumenci są przyzwyczajeni do krótkich, zwięzłych i energicznych informacji reklamowych i nie przypisują im waloru znaku towarowego.

Żądania stron

- 16 W swoim odwołaniu tytułem żądania głównego Smart Technologies wnosi do Trybunału o uchylenie zaskarżonego wyroku, zmianę spornej decyzji w taki sposób, by umożliwiła ona rejestrację zgłoszonego znaku towarowego lub, tytułem żądania ewentualnego, o stwierdzenie nieważności tej decyzji, jak również obciążenie OHIM kosztami postępowania.
- 17 OHIM żąda oddalenia odwołania i obciążenia Smart Technologies kosztami postępowania.

W przedmiocie odwołania

- 18 Na poparcie odwołania Smart Technologies podnosi dwa zarzuty, które dotyczą, odpowiednio, naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, jak również faktu, że niektóre okoliczności faktyczne zostały przyjęte przez Sąd za powszechnie znane, bez wykazania ich za pomocą dowodów.

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

- 19 Pierwszy zarzut obejmuje trzy części. W pierwszej części Smart Technologies wskazuje, że Sąd zastosował niewłaściwe kryteria, dokonując oceny charakteru odróżniającego zgłoszonego znaku towarowego. W drugiej części spółka ta podnosi, że Sąd naruszył prawo, uznając zgłaszany znak towarowy za „slogan reklamowy”, jak również przyjmując, że wykazanie charakteru odróżniającego sloganów reklamowych jest trudniejsze niż w przypadku pozostałych kategorii znaków towarowych. W trzeciej części wnosząca odwołanie zarzuca Sądowi, iż ten nie stwierdził, że w niniejszej sprawie wystarczający byłby charakter mniej odróżniający niż ten, który jest wymagany co do zasady, ponieważ właściwy krąg odbiorców tworzą osoby wyspecjalizowane w rozpatrywanej dziedzinie.

W przedmiocie pierwszej części zarzutu pierwszego

– Argumentacja stron

- 20 W pierwszej części swojego pierwszego zarzutu Smart Technologies zarzuca Sądowi, że w ramach badania charakteru odróżniającego zgłoszonego znaku towarowego ograniczył się wyłącznie do zbadania, czy ów znak towarowy był postrzegany przez właściwe grono odbiorców jako zwykłe sformułowanie reklamowe. Działając w taki sposób, Sąd naruszył kryteria oceny charakteru odróżniającego sloganu reklamowego, wskazane przez Trybunał w ww. wyroku w sprawie Audio przeciwko OHIM. Bardziej szczegółowo wnosząca odwołanie wskazuje, że pkt 31 zaskarżonego wyroku jest niezgodny z pkt 45 wyroku w sprawie Audi przeciwko OHIM w zakresie, w jakim Trybunał stwierdził, że fakt, iż znak towarowy jest postrzegany jako formuła reklamowa, nie wpływa na jego charakter odróżniający. Sąd naruszył prawo w ten sam sposób między innymi w pkt 37 i 38 zaskarżonego wyroku, w których ograniczył swoje badanie do ustalenia, czy wskazany znak towarowy jest postrzegany jako zwykły przekaz reklamowy, podczas gdy powinien był również zbadać, czy niezależnie od swojej funkcji reklamowej taki znak posiada jakikolwiek charakter odróżniający.
- 21 OHIM uważa, że pkt 31 zaskarżonego wyroku nie narusza prawa, ponieważ pierwsze zdanie tego punktu powinno być rozumiane łącznie z następnym zdaniem, według którego znak towarowy mający postać sloganu reklamowego posiada charakter odróżniający, jeśli właściwy krąg odbiorców może w nim dostrzec natychmiast wskazanie pochodzenia handlowego towarów i usług. Co się tyczy pkt 37 i 38 zaskarżonego wyroku, OHIM utrzymuje, że Sąd w sposób przejrzysty przeanalizował w nich charakter odróżniający zgłoszonego znaku towarowego, odwołując się do rozpatrywanych towarów i usług i uznając, że znak ten nie jest postrzegany jako wskazanie pochodzenia handlowego tych towarów i usług.

– Ocena Trybunału

- 22 Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 nie są rejestrowane znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek charakteru odróżniającego.
- 23 Z utrwalonego orzecznictwa wynika, że odróżniający charakter znaku towarowego w rozumieniu tego przepisu oznacza, iż znak towarowy pozwala na określenie towaru, dla którego wnosi się o rejestrację, jako pochodzącego z określonego przedsiębiorstwa i tym samym na odróżnienie tego towaru od towarów pochodzących z innych przedsiębiorstw (wyroki: z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawach połączonych od C-468/01 P do C-472/01 P Procter & Gamble przeciwko OHIM, Rec. s. I-5141, pkt 32; z dnia 21 października 2004 r. w sprawie C-64/02 P OHIM przeciwko Erpo Möbelwerk, Zb.Orz. s. I-10031, pkt 42; z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie C-304/06 P Eurohypo przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-3297, pkt 66; ww. wyrok w sprawie Audi przeciwko OHIM, pkt 33).
- 24 Zgodnie z równie utrwalonym orzecznictwem ów charakter odróżniający należy oceniać, po pierwsze, w stosunku do towarów lub usług, dla których znak towarowy został zgłoszony, zaś po drugie, z uwzględnieniem sposobu, w jaki postrzega go właściwy krąg odbiorców (ww. wyroki: w sprawach połączonych Procter & Gamble przeciwko OHIM, pkt 33; w sprawie Eurohypo przeciwko OHIM, pkt 67; w sprawie Audi przeciwko OHIM, pkt 34).
- 25 Jeśli chodzi o znaki towarowe składające się z oznaczeń lub wskazówek, które są ponadto używane jako slogany reklamowe, oznaczenia dotyczące jakości lub wyrażenia zachęcające do zakupu towarów lub usług oznaczonych tym znakiem, ich rejestracja nie jest sama w sobie wykluczona ze względu na tego rodzaju użycie (ww. wyroki: w sprawie OHIM przeciwko Erpo Möbelwerk, pkt 41; w sprawie Audi przeciwko OHIM, pkt 35). Przy dokonywaniu oceny charakteru odróżniającego takich znaków

towarowych nie należy stosować kryteriów bardziej rygorystycznych niż te stosowane do innych rodzajów oznaczeń (ww. wyroki: w sprawie OHIM przeciwko Erpo Möbelwerk, pkt 32; w sprawie Audi przeciwko OHIM, pkt 36).

- 26 Z orzecznictwa Trybunału wynika ponadto, że chociaż kryteria oceny charakteru odróżniającego są takie same dla różnych kategorii znaków towarowych, to w ramach stosowania tych kryteriów może się okazać, że sposób postrzegania tych znaków przez właściwy krąg odbiorców nie musi być taki sam dla każdej z tych kategorii, a zatem ustalenie charakteru odróżniającego w przypadku niektórych kategorii znaków towarowych może okazać się trudniejsze niż w przypadku innych kategorii (ww. wyroki: w sprawach połączonych Procter & Gamble przeciwko OHIM, pkt 36; w sprawie OHIM przeciwko Erpo Möbelwerk, pkt 34; w sprawie Audi przeciwko OHIM, pkt 37).
- 27 Chociaż Trybunał nie wykluczył, że orzecznictwo to może pod pewnymi warunkami mieć znaczenie dla słownych znaków towarowych składających się ze sloganów reklamowych, to jednak podkreślił, że zasługujące na uwzględnienie trudności, które można napotkać przy ustalaniu charakteru odróżniającego tych znaków, wynikające z samej ich natury, nie uzasadniają nakładania szczególnych kryteriów uzupełniających lub zastępujących kryterium charakteru odróżniającego w rozumieniu nadanym mu w orzecznictwie przywołanym w pkt 23 i 24 niniejszego wyroku (ww. wyroki: w sprawie OHIM przeciwko Erpo Möbelwerk, pkt 35, 36; a także w sprawie Audi przeciwko OHIM, pkt 38).
- 28 Trybunał orzekł w szczególności, że nie można wymagać, by slogan reklamowy miał „fantazyjny charakter” czy nawet ukazywał „wkład wysiłku twórczego, który spowodowałby efekt zaskoczenia, dzięki czemu łatwo by go było zapamiętać”, aby nie był on pozbawiony minimum charakteru odróżniającego wymaganego przez art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 (ww. wyroki: w sprawie OHIM przeciwko Erpo Möbelwerk, pkt 31, 32; a także w sprawie Audi przeciwko OHIM, pkt 39).
- 29 Trybunał uznał ponadto, iż chociaż oczywiście prawdą jest, że znak towarowy ma charakter odróżniający wyłącznie, jeśli umożliwia identyfikację objętych zgłoszeniem towarów lub usług jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, to należy stwierdzić, iż sama okoliczność, że znak towarowy postrzegany jest przez właściwy krąg odbiorców jako sformułowanie reklamowe i że z uwagi na jego zachwalający charakter mógłby zasadniczo zostać przejęty przez inne przedsiębiorstwa, nie wystarcza sama w sobie, aby uznać, że znak ten jest pozbawiony charakteru odróżniającego (ww. wyrok w sprawie Audi przeciwko OHIM, pkt 44).
- 30 W tym względzie Trybunał podkreślił w szczególności, iż taka zachwalająca konotacja słownego znaku towarowego nie wyklucza, że nadaje się on mimo to do zagwarantowania konsumentom, że towary lub usługi nim oznaczone pochodzą z danego przedsiębiorstwa. W ten sposób taki znak towarowy może być postrzegany przez właściwy krąg odbiorców równocześnie jako sformułowanie reklamowe i jako wskazanie pochodzenia handlowego towarów lub usług. Wynika z tego, że o ile odbiorcy ci postrzegają znak towarowy jako wskazanie pochodzenia, okoliczność, iż jest on jednocześnie, czy też nawet w pierwszej kolejności, odbierany jako sformułowanie reklamowe, nie ma wpływu na kwestię jego charakteru odróżniającego (ww. wyrok w sprawie Audi przeciwko OHIM, pkt 45).
- 31 To właśnie w świetle powyższych zasad należy zbadać pierwszą część pierwszego z zarzutów podniesionych przez Smart Technologies na poparcie wniesionego przez nią odwołania.
- 32 W tym względzie należy w szczególności zauważyć, że wbrew twierdzeniom Smart Technologies ustalenia dokonane przez Sąd w pkt 31 zaskarżonego wyroku nie wynikają z pominięcia zasad ustalonych przez Trybunał, w szczególności w pkt 45 ww. wyroku w sprawie Audi przeciwko OHIM, w którym to Trybunał orzekł, że o ile dany krąg odbiorców postrzega znak towarowy jako wskazanie pochodzenia, okoliczność, iż jest on jednocześnie, czy też nawet w pierwszej kolejności, odbierany jako sformułowanie reklamowe, nie ma wpływu na kwestię jego charakteru odróżniającego.

- 33 Nawet jeśli sformułowanie użyte przez Sąd w pkt 31 zaskarżonego wyroku jest różne od tego zawartego w pkt 45 ww. wyroku w sprawie Audi przeciwko OHIM, to jeśli wziąć pod uwagę całość tego wyroku, Sąd potwierdził w nim, że charakter odróżniający zgłoszonego znaku towarowego zależy wyłącznie od okoliczności, czy jest on postrzegany przez właściwy krąg odbiorców jako wskazanie pochodzenia handlowego towarów lub usług, przyznając równocześnie, że ten znak towarowy może być postrzegany przez właściwy krąg odbiorców równocześnie jako sformułowanie reklamowe i jako wskazanie pochodzenia handlowego towarów lub usług.
- 34 W tym zakresie należy podkreślić, że Sąd nie tylko wyraźnie odniósł się w pkt 29 zaskarżonego wyroku do elementów wymienionych w pkt 44 i 45 ww. wyroku w sprawie Audi przeciwko OHIM, ale jednocześnie w pkt 32 i następnym zaskarżonego wyroku przeprowadził, w oparciu o te elementy, badanie charakteru odróżniającego zgłaszanego znaku towarowego. W szczególności, jak wynika z pkt 40 zaskarżonego wyroku, przeprowadzona analiza doprowadziła Sąd do konkluzji, iż poza przekazem reklamowym, zgodnie z którym towary objęte zgłoszeniem sprawią, że trudne zadania staną się łatwe, właściwy krąg odbiorców nie dostrzeże w nim wskazania szczególnego pochodzenia handlowego.
- 35 Z przeprowadzonej przez Sąd analizy wynika więc jasno, że doszedł on do wniosku, iż wskazany znak towarowy jest pozbawiony charakteru odróżniającego nie z uwagi na fakt, że stanowi on sformułowanie reklamowe, ale ze względu na to, że nie jest postrzegany przez właściwy krąg odbiorców jako wskazanie pochodzenia handlowego oznaczonych nim towarów i usług.
- 36 Wynika z tego, że pierwszą część zarzutu pierwszego należy oddalić jako bezzasadną.

W przedmiocie drugiej części zarzutu pierwszego

– Argumentacja stron

- 37 W drugiej części zarzutu pierwszego można wyróżnić dwa argumenty. W pierwszym z nich Smart Technologies podnosi, że zaskarżony wyrok został wydany z naruszeniem prawa, ponieważ podkategoria „slogan”, do której Sąd zaliczył zgłoszony znak towarowy, nie widnieje w rozporządzeniach regulujących dziedzinę znaków towarowych, gdyż nie została wymieniona w art. 4 rozporządzenia nr 40/94. W drugim argumente w ramach tej części skarżąca zarzuca Sądowi, że naruszył prawo, dochodząc w pkt 26 i 27 zaskarżonego wyroku do konkluzji, że charakter odróżniający sloganów reklamowych – podobnie jak w przypadku trójwymiarowych znaków towarowych – jest trudniejszy do ustalenia niż charakter odróżniający innych kategorii znaków towarowych. W tym względzie skarżąca podważa między innymi potwierdzoną w pkt 35 ww. wyroku w sprawie OHIM przeciwko Erpo Möbelwerk możliwość analogicznego zastosowania wobec słownych znaków towarowych mających postać sloganu reklamowego rozumowania przeprowadzonego przez Trybunał w pkt 36 ww. wyroku w sprawach połączonych Procter & Gamble przeciwko OHIM, zgodnie z którym charakter odróżniający trójwymiarowego znaku towarowego może być trudniejszy do ustalenia niż charakter odróżniający słownego lub graficznego znaku towarowego.
- 38 Co się tyczy pierwszego argumentu w ramach tej drugiej części, OHIM podnosi, że Sąd nie wprowadził podkategorii znaków towarowych obejmującej „slogany”, lecz odniósł się do rozpatrywanego słownego znaku towarowego jako do sloganu reklamowego, co znajduje ponadto potwierdzenie w pkt 24 i 29 zaskarżonego wyroku. W odniesieniu do drugiego argumentu w ramach tej części OHIM utrzymuje, że należy uznać go za oczywiście niedopuszczalny, ponieważ twierdzenia Sądu zawarte w pkt 27 zaskarżonego wyroku stanowią dosłowne przytoczenie pkt 35 ww. wyroku w sprawie OHIM przeciwko Erpo Möbelwerk, który nie może stanowić naruszenia prawa.

– Ocena Trybunału

- 39 W odniesieniu do pierwszego argumentu w ramach drugiej części zarzutu pierwszego na wstępie należy stwierdzić, że wbrew temu, co utrzymuje Smart Technologies, Sąd, uznając zgłaszany znak towarowy za slogan, nie stworzył specjalnej lub nawet wydzielonej od innych oznaczeń słownych podkategorii. Przeciwnie, uznając zgłaszany znak towarowy za slogan reklamowy, Sąd wyraził jedynie, że w niniejszej sprawie chodzi o oznaczenie słowne, które – jak to zostało podkreślone w szczególności w pkt 35 zaskarżonego wyroku – przekazuje właściwemu kręgowi odbiorców informację o charakterze zachwalającym bądź też – jak wskazano w pkt 37 tego wyroku – informację, która wychwala jakość towarów i usług objętych zgłoszeniem.
- 40 Następnie okoliczność, że pojęcie sloganu nie zostało *expressis verbis* użyte w rozporządzeniu nr 40/94, nie może dowodzić, iż Sąd uznał slogany reklamowe za podkategorię znaków towarowych. Artykuł 4 rozporządzenia nr 40/94, wymieniający rodzaje oznaczeń, z jakich może składać się wspólnotowy znak towarowy w rozumieniu przepisów tego rozporządzenia, w żadnym wypadku nie służył ustanowieniu lub zdefiniowaniu różnych kategorii znaków towarowych, tworzonych przez te oznaczenia. Pojęcie sloganu, tak samo jak terminy „oznaczenie słowne” lub „słowny znak towarowy”, zostało rozwinięte przez orzecznictwo odnoszące się do wykładni tego rozporządzenia, bez uznania, że slogany stanowią szczególną podkategorię czy też odrębną kategorię oznaczeń słownych. Trybunał wielokrotnie bowiem uznał slogany za oznaczenia słowne mające zachwalającą konotację (zob. w szczególności wyrok z dnia 4 października 2001 r. w sprawie C-517/99 Merz & Krell, Zb.Orz. s. I-6959, pkt 39, 40; ww. wyrok w sprawie OHIM przeciwko Erpo Möbelwerk pkt 35, 36, 41, 44; a także ww. wyrok w sprawie Audi przeciwko OHIM, pkt 56, 58, 59).
- 41 Wreszcie, nawet jeśli Sąd uznał zgłaszany znak towarowy za slogan reklamowy, należy stwierdzić, że nie zastosował on, w celu zbadania charakteru odróżniającego tego znaku towarowego, odmiennych kryteriów niż te, które są stosowane wobec innych oznaczeń słownych. Przeciwnie, jak jasno wynika z pkt 25 zaskarżonego wyroku w związku z pkt 24 i 28 tego wyroku, Sąd uznał, że wobec sloganów nie należy stosować kryteriów bardziej rygorystycznych, niż te stosowane w odniesieniu do innych oznaczeń.
- 42 Wynika z tego, że pierwszy argument w ramach drugiej części pierwszego zarzutu należy oddalić jako bezzasadny.
- 43 W odniesieniu do drugiego argumentu w ramach tej drugiej części stwierdzić należy, że nawet jeśli w pkt 26 i 27 zaskarżonego wyroku Sąd zacytował orzecznictwo Trybunału przypomniane w pkt 26 i 27 niniejszego wyroku, w myśl którego nie jest wykluczone, że pod pewnymi warunkami ustalenie charakteru odróżniającego sloganów reklamowych może okazać się trudniejsze, to niemniej jednak w ramach konkretnego badania charakteru odróżniającego zgłoszonego znaku towarowego nie oparł on swoich wniosków na domniemaniu, że charakter odróżniający tego oznaczenia jest trudniejszy do ustalenia niż charakter odróżniający innych oznaczeń słownych.
- 44 Dlatego też drugi argument w ramach drugiej części zarzutu pierwszego, w którym Smart Technologies usiłuje podważyć orzecznictwo odnoszące się do charakteru odróżniającego oznaczeń słownych, należy oddalić jako bezskuteczny.

W przedmiocie trzeciej części zarzutu pierwszego

– Argumentacja stron

- 45 W trzeciej części zarzutu pierwszego Smart Technologies podnosi, że w niniejszej sprawie wystarczy, by zgłoszony znak towarowy miał charakter mniej odróżniający od zwykle wymaganego, aby można go było dopuścić do rejestracji, ponieważ właściwy krąg odbiorców stanowią odbiorcy wyspecjalizowani,

których poziom uwagi i wiedzy jest wyższy niż w przypadku przeciętnego konsumenta. Wnosząca odwołanie podkreśla, że okoliczność, iż – jak wykazało badanie przeprowadzone w Internecie – jest ona jedynym użytkownikiem takiego znaku towarowego, potwierdza, że ten znak towarowy jest wystarczająco oryginalny, by móc przekroczyć ten nieznaczny poziom charakteru odróżniającego i że znak ten jest w stanie wskazywać na nią jako źródło towarów lub usług objętych zgłoszeniem.

- 46 OHIM wskazuje, że poprzez tę część zarzutu pierwszego Smart Technologies usiłuje podważyć przeprowadzoną przez Sąd ocenę okoliczności faktycznych. Ponieważ w niniejszej sprawie przeinaczenie faktów lub dowodów nie było podnoszone przez wnoszącą odwołanie, ani też nie zostało stwierdzone, w ocenie OHIM należy uznać trzecią część zarzutu pierwszego za oczywiście niedopuszczalną.

– Ocena Trybunału

- 47 W odniesieniu do trzeciej części zarzutu pierwszego należy przypomnieć na wstępie, że w pkt 33 zaskarżonego wyroku Sąd uznał, iż właściwy krąg odbiorców tworzą niemieckojęzyczni odbiorcy specjalizujący się w dziedzinie informatyki, których poziom wiedzy i uwagi jest wyższy od poziomu ogółu odbiorców.
- 48 W tym zakresie należy stwierdzić, że fakt, iż właściwy krąg odbiorców tworzą specjaliści w danej dziedzinie, nie może mieć decydującego wpływu na kryteria prawne stosowane przy dokonywaniu oceny charakteru odróżniającego oznaczenia. Chociaż jest prawdą, że poziom uwagi właściwego kręgu odbiorców tworzonego przez specjalistów w danej dziedzinie jest z definicji wyższy od poziomu uwagi przeciętnego konsumenta, to niekoniecznie wynika z tego, że nieznaczny charakter odróżniającego oznaczenia będzie wystarczający, w przypadku gdy właściwe grono odbiorców tworzą specjaliści w danej dziedzinie.
- 49 Jak wynika z utrwalonego orzecznictwa Trybunału, w celu przeprowadzenia oceny, czy dany znak towarowy jest pozbawiony charakteru odróżniającego, należy także wziąć pod uwagę wywierane przez niego całościowe wrażenie (zob. w szczególności ww. wyrok w sprawach połączonych Procter & Gamble przeciwko OHIM, pkt 44; wyroki: z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie C-286/04 P Eurocermex przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-5797, pkt 22; z dnia 25 października 2007 r. w sprawie C-238/06 P Develey przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-9375, pkt 82).
- 50 Zasada ta mogłaby zostać podważona, gdyby wymagany próg dystynktywności oznaczenia zależał ogólnie od poziomu wyspecjalizowania właściwego kręgu odbiorców.
- 51 Tak czy inaczej, co się tyczy kwestii, czy zgłoszony znak towarowy osiągnął próg charakteru odróżniającego, należy podkreślić, że zagadnienia dotyczące uwagi, sposobu postrzegania bądź podejścia właściwego kręgu odbiorców mieszczą się w zakresie oceny o charakterze faktycznym (zob. podobnie wyrok z dnia 4 października 2007 r. w sprawie C-144/09 P Henkel przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-8109, pkt 51; postanowienia: z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie C-461/09 P The Wellcome Foundation przeciwko OHIM, pkt 20; z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie C-87/11 P Fidelio przeciwko OHIM, pkt 66).
- 52 Zgodnie z art. 256 ust. 1 TFUE oraz z art. 58 akapit pierwszy statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odwołanie ogranicza się do kwestii prawnych. Jedynie Sąd jest zatem właściwy do ustalania stanu faktycznego i oceny dowodów. Ocena tych okoliczności faktycznych i dowodów nie stanowi zatem – z zastrzeżeniem przypadków ich przeinaczenia – kwestii prawnej podlegającej jako taka kontroli Trybunału w ramach odwołania (zob. w szczególności wyroki: z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie C-16/06 P Les Éditions Albert René przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-10053, pkt 68; z dnia

2 września 2010 r. w sprawie C-254/09 P Calvin Klein Trademark Trust przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-7989, pkt 49; z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie C-88/11 P LG Electronics przeciwko OHIM, pkt 36).

- 53 Takie przeinaczenie musi wynikać w sposób oczywisty z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy, bez konieczności dokonywania nowej oceny okoliczności faktycznych i dowodów (zob. w szczególności ww. wyroki: w sprawie Les Éditions Albert René przeciwko OHIM, pkt 69; w sprawie Calvin Klein Trademark Trust przeciwko OHIM, pkt 50; w sprawie LG Electronics przeciwko OHIM, pkt 37).
- 54 Wnosząca odwołanie nie przedstawiła dowodów pozwalających stwierdzić, że Sąd dokonał przeinaczenia faktów w odniesieniu do oceny charakteru odróżniającego zgłoszonego znaku towarowego, dlatego też trzecią część zarzutu pierwszego należy odrzucić jako niedopuszczalną.

W przedmiocie zarzutu drugiego dotyczącego twierdzeń Sądu, które nie zostały poparte dowodami

Argumentacja stron

- 55 W zarzucie drugim Smart Technologies zarzuca Sądowi, że w pkt 41 zaskarżonego wyroku przyjął niektóre twierdzenia faktyczne Izby Odwoławczej, które nie zostały potwierdzone dowodami, w szczególności okoliczność, która została uznana przez Sąd za fakt notoryjny, że konsumenci nie nadają wartości znaku towarowego informacjom reklamowym. Tymczasem z pkt 59 ww. wyroku w sprawie Audi przeciwko OHIM wynika, że konsumenci mogą na podstawie sloganów reklamowych faktycznie określić pochodzenie towarów. W konsekwencji nie można uznać za fakt notoryjny okoliczności, że konsumenci nie mogą postrzegać informacji reklamowych jako znaków towarowych.
- 56 OHIM podnosi, iż okoliczność, że konsumenci są przyzwyczajeni do krótkich, kompaktowych i energicznych przekazów reklamowych oraz że takie przekazy są przede wszystkim postrzegane jako zachwalające stwierdzenie reklamowe, któremu co do zasady nie jest przypisywany walor znaku towarowego, stanowi w istocie fakt notoryjny. OHIM nie przeczy również, że takie wiadomości mogą być postrzegane jako wskazanie pochodzenia towarów, pod warunkiem że nie są one wyrażeniami czysto reklamowymi i zachwalającymi, pozbawionymi charakteru odróżniającego lub że uzyskały charakter odróżniający w następstwie używania. Tak było w przypadku ww. wyroku w sprawie Audi przeciwko OHIM, dotyczącym sloganu reklamowego, który – w odróżnieniu od sloganu będącego przedmiotem niniejszego sporu – cieszył się renomą.

Ocena Trybunału

- 57 W odniesieniu do zarzutu drugiego podniesionego przez Smart Technologies na poparcie swojego odwołania należy przypomnieć, że według utrwalonego orzecznictwa Trybunału stanowisko Sądu dotyczące tego, czy dane okoliczności faktyczne, na których izba odwoławcza OHIM oparła swoją decyzję, należą do faktów notoryjnych, stanowi ocenę okoliczności faktycznych, która – z wyjątkiem przypadków przeinaczenia – nie podlega kontroli Trybunału w ramach odwołania (zob. wyrok z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie C-25/05 P Storck przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-5719, pkt 53; postanowienia: z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie C-394/08 P Zipcar przeciwko OHIM, pkt 42; a także z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie C-579/08 P Messer Group przeciwko Air Products and Chemicals, pkt 37)

- 58 W zakresie, w jakim Smart Technologies zarzuca Sądowi, że w pkt 41 zaskarżonego wyroku odrzucił on jej zarzut, zgodnie z którym Izba Odwoławcza dokonała pewnych ustaleń faktycznych bez poparcia ich dowodami, wystarczy zauważyć, że podnosząc ten zarzut w ramach swojej skargi, Smart Technologies podważa ustalenia o charakterze faktycznym, których dokonanie należy do wyłącznej kompetencji Sądu.
- 59 Ponieważ w stosunku do wspomnianych twierdzeń nie podnoszono zarzutu przeinaczenia faktów ani przedłożonych Sądowi dowodów, zarzut drugi podniesiony przez Smart Technologies na poparcie jej odwołania należy odrzucić jako niedopuszczalny.
- 60 Z ogółu poprzedzających rozważań wynika, że żaden z dwóch zarzutów podniesionych przez Smart Technologies na poparcie jej odwołania nie może zostać uwzględniony i że w konsekwencji odwołanie to należy w części oddalić i w pozostałym zakresie odrzucić.

W przedmiocie kosztów

- 61 Zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu postępowania, mającym zastosowanie do postępowania odwoławczego na podstawie art. 118 tego regulaminu, kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ OHIM wniósł o obciążenie Smart Technologies kosztami postępowania, a Smart Technologies przegrała sprawę, należy obciążyć ją kosztami postępowania.

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

- 1) Odwołanie zostaje w części oddalone i w pozostałym zakresie odrzucone.**
- 2) Smart Technologies ULC zostaje obciążona kosztami postępowania.**

Podpisy