

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 sprzeciwiałaby 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 przedstawiła 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 opisanego 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 opisanego 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 sprawie 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

Prezes

H. Jung

J. Pirrung