

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (czwarta izba)
z dnia 10 listopada 2004 r. *

W sprawie T-402/02

August Storck KG, z siedzibą w Berlinie (Niemcy), reprezentowana przez adwokatów H. Wragego-Molkenthina, T. Rehera, A. Heisa oraz I. Rohra, z adresem do doręczeń w Luksemburgu,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez B. Müllera oraz G. Schneidera, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

mającej za przedmiot skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 18 października 2002 r. (sprawa R 0256/2001-2), odmawiającej rejestracji znaku towarowego przedstawiającego zwinięte opakowanie (kształt papierka od cukierka),

* Język postępowania: niemiecki.

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
(czwarta izba),

w składzie: H. Legal, prezes, V. Tiili i M. Vilaras, sędziowie,
sekretarz: B. Pastor, zastępca sekretarza,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 27 grudnia 2002 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 22 kwietnia 2003 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 16 czerwca 2004 r.,

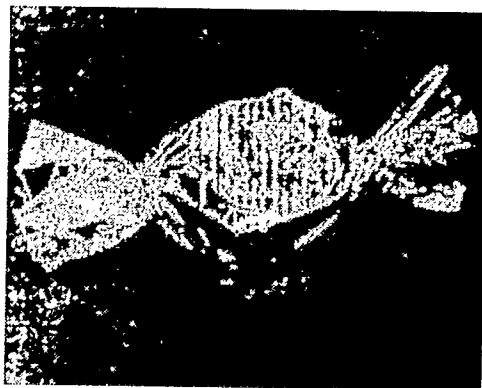
wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 30 marca 1998 r. skarżąca, na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1) z późn. zm., dokonała w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego.

- 2 Znakiem towarowym, o którego rejestrację wniesiono, jest zamieszczone poniżej perspektywiczne przedstawienie kształtu zwiniętego opakowania (kształtu papierka od cukierka):



- 3 Skarżąca zakwalifikowała swój znak towarowy jako graficzny i zgłosiła kolor „jasnobrązowy (karmelowy)”.
- 4 Towary, dla których wniesiono o rejestrację znaku towarowego, należą do klasy 30 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadają następującemu opisowi: „cukierki”.
- 5 Pismem z dnia 3 sierpnia 1998 r. ekspert poinformował skarżącą, że jej znak towarowy nie może zostać dopuszczony do rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

- 6 Pismem z dnia 5 października 1998 r. skarżąca przedstawiła uwagi w przedmiocie zastrzeżeń eksperta. Po zakwalifikowaniu zgłoszonego znaku towarowego jako trójwymiarowy skarżąca wskazała, że specyfika omawianego kształtu opakowania polega na jego złotym kolorze, który nadaje mu wymagane minimum charakteru odróżniającego. W każdym razie zgłoszony znak towarowy uzyskał charakter odróżniający dla „karmelków” w następstwie jego używania.
- 7 Decyzją z dnia 19 stycznia 2001 r., po sprecyzowaniu, że zgłoszenie skarżącej dotyczy graficznego znaku towarowego, ekspert odrzucił je, uzasadniając, że zgłoszony znak towarowy pozbawiony jest charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 i że w odniesieniu do karmelków nie uzyskał on charakteru odróżniającego w następstwie używania w rozumieniu art. 7 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia.
- 8 W dniu 13 marca 2001 r. na podstawie art. 59 rozporządzenia nr 40/94 skarżąca wniosła do OHIM odwołanie od decyzji eksperta. W odwołaniu tym wniosła o uchylenie decyzji eksperta w całości. W piśmie zawierającym uzasadnienie odwołania z dnia 18 maja 2001 r. skarżąca podtrzymała swoje stanowisko, zgodnie z którym zgłoszony znak towarowy jest trójwymiarowym znakiem towarowym, precyzując, że łączy on trzy różne kolory, a mianowicie przezroczysty żółty, błyszczący złoty i biały. Posiłkowo wskazała, że w przypadku odmowy rejestracji znaku towarowego z uwagi na brak samoistnego charakteru odróżniającego i brak charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania w odniesieniu do „cukierków”, należy ograniczyć wykaz towarów objętych zgłoszonym znakiem towarowym wyłącznie do „cukierków karmelowych”.
- 9 Decyzją z dnia 18 października 2002 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”), doręczoną skarżącej w dniu 31 października 2002 r., Druga Izba Odwoławcza OHIM oddaliła odwołanie ze względu na to, że zgłoszony znak towarowy nie jest odróżniający w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 i nie może również zostać zarejestrowany na podstawie art. 7 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia.

- 10 Co do istoty Izba Odwoławcza stwierdziła, że zgłoszony znak towarowy, niezależnie od tego, czy jest graficzny, czy trójwymiarowy, na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 nie może zostać zarejestrowany. W szczególności w odniesieniu do koloru omawianego opakowania Izba Odwoławcza, po przypomnieniu, że podanym w zgłoszeniu kolorem był „jasnobrązowy (karmelowy)”, przyznała, że na zaprezentowanej graficznej reprodukcji zgłoszonego znaku towarowego nie była w stanie rozpoznać trzech kolorów wskazanych przez skarżącą w uzasadnieniu odwołania. Na reprodukcji tej kolor wydawał się być raczej złotym lub zawierającym ton złotego, którego wykorzystanie do opakowań cukierków jest powszechne i częste w obrocie gospodarczym. Ponadto stwierdziła ona, że dowody przedstawione przez skarżącą nie pozwoliły na dowiedzenie, że zgłoszony znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie jego używania w odniesieniu do cukierków ogólnie lub szczególnie w odniesieniu do karmelków.

Przebieg postępowania i żądania stron

- 11 Pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 26 maja 2003 r. skarżąca wniosła o wyrażenie zgody na złożenie repliki zgodnie z art. 135 § 2 regulaminu Sądu, jednakże prezes czwartej izby Sądu nie wyraził zgody.
- 12 Skarżąca wnosi do Sądu o:
- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji,
 - obciążenie OHIM kosztami postępowania.

- 16 Wreszcie kwestionując zaskarżoną decyzję w całości, skarżąca zarzuca Izbie Odwoławczej, iż ta niesłusznie odmówiła uznania charakteru rejestracyjnego zgłoszonego znaku towarowego i odrzuciła również zgłoszenie znaku towarowego dotyczące wyłącznie „cukierków karmelowych”, wynikające z ograniczenia wykazu towarów zawartego w zgłoszeniu znaku towarowego, którego skarżąca dokonała w piśmie zawierającym uzasadnienie odwołania wniesionego do Izby Odwoławczej OHIM na wypadek, gdyby odmowa rejestracji wynikała z braku samoistnego charakteru odróżniającego w odniesieniu do cukierków. W istocie zdaniem skarżącej rejestracji omawianego znaku towarowego dla „cukierków karmelowych” w żadnym wypadku nie można odmówić na podstawie art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94.
- 17 OHIM zauważa, że zgłoszony znak towarowy jest znakiem graficznym, i przypomina, że został on w ten sposób określony we wniosku o rejestrację złożonym przez skarżącą.
- 18 W odniesieniu do koloru zgłoszonego znaku towarowego OHIM zauważa na wstępie, że skarżąca określiła w swym zgłoszeniu kolor jako „jasnobrązowy (karmelowy)”. Odsyła on następnie do stwierdzeń Izby Odwoławczej zawartych w pkt 16 i 17 zaskarżonej decyzji, zgodnie z którymi po pierwsze kolor na graficznej reprodukcji zgłoszonego znaku towarowego wydaje się być raczej złoty lub zawierający ton złotego niż „jasnobrązowy (karmelowy)” i po drugie na wspomnianej reprodukcji nie można wyróżnić trzech kolorów (przezroczystożółtego, błyszczącego złotego i białego). Reprodukacja graficznego znaku towarowego jest bardziej precyzyjna niż jakikolwiek inny opis i przeważa nad możliwie rozbieżnymi opisami, których można by dokonać. Ponieważ Izba Odwoławcza wyraźnie oparła swą decyzję na graficznej reprodukcji zgłoszonego znaku towarowego, nie ma większego znaczenia, czy kolor zostanie uznany za „ton złotego”, jak stwierdziła Izba Odwoławcza, czy za zestaw trzech kolorów, jak sugeruje skarżąca.
- 19 W zakresie ograniczenia wykazu towarów wyłącznie do „cukierków karmelowych”, o które skarżąca wniosła posiłkowo w piśmie zawierającym uzasadnienie odwołania

wniesionego do Izby Odwoławczej, OHIM odsyła do pkt 28 zaskarżonej decyzji i wskazuje, że rozdzielenie rynku cukierków i rynku karmelków nie ma żadnego znaczenia w niniejszej sprawie ani z punktu widzenia stosowania art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, ani z punktu widzenia stosowania art. 7 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia.

Ocena Sądu

- 20 Mając na uwadze rozbieżną argumentację stron dotyczącą niektórych elementów wniosku o rejestrację omawianego znaku towarowego, należy rozpatrzyć kolejno kategorię zgłoszonego znaku towarowego, zgłoszony kolor oraz towary oznaczone tym znakiem.

W przedmiocie kategorii zgłoszonego znaku towarowego

- 21 Jak to wynika z formularza ad hoc zgłoszenia znaku towarowego wypełnionego przez skarżącą, wniesiono o rejestrację graficznego znaku towarowego. Jednakże w postępowaniu przed ekspertem i Izbą Odwoławczą skarżąca zakwalifikowała znak towarowy jako trójwymiarowy. Izba Odwoławcza w pkt 23 zaskarżonej decyzji uznała, że dla celów oceny samoistnego charakteru odróżniającego zgłoszonego znaku towarowego nie ma znaczenia, czy chodzi tutaj o graficzny, czy o trójwymiarowy znak towarowy. Zdaniem Izby Odwoławczej „[...] pierwszy przypadek dotyczy konfiguracji opakowania cukierka, drugi natomiast graficznej reprodukcji cukierka opakowanego w opakowanie zwykle dla cukierków [...]”. Przed Sądem skarżąca ponownie wróciła do kwestii charakteru zgłoszonego znaku towarowego (zob. pkt 14 powyżej).

- 22 W tych okolicznościach i z uwagi na to, że w każdym razie skarżąca nie złożyła wniosku o zmianę zgłoszenia na podstawie art. 44 rozporządzenia nr 40/94 i zasady 13 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 303, str. 1), należy stwierdzić, że zgłoszony znak towarowy jest znakiem graficznym [zob. w tym zakresie wyrok Sądu z dnia 19 września 2001 r. w sprawie T-30/00 Henkel przeciwko OHIM (Wizerunek produktu czyszczącego), Rec. str. II-2663], stanowiącym kształt zwiniętego opakowania cukierka (kształt papierka od cukierka) w odniesieniu do towarów objętych zgłoszeniem znaku towarowego.

W przedmiocie zgłoszonego koloru

- 23 Artykuł 4 rozporządzenia nr 40/94 przewiduje, że „[w]spólnotowy znak towarowy może składać się z jakiegokolwiek 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”.
- 24 Zgodnie z zasadą 3 ust. 1 rozporządzenia nr 2868/95, jeżeli zgłaszający nie zamierza zastrzec żadnej szczególnej formy graficznej znaku ani szczególnego koloru, znak przedstawia się za pomocą zwykłego pisma, na przykład przez wpisanie maszynowo liter, cyfr i znaków w zgłoszeniu. Ustęp 2 tej zasady przewiduje, że w przypadkach innych niż określone w ust. 1 znak przedstawia się na oddzielnym arkuszu, niebędącym arkuszem, na którym znajduje się treść zgłoszenia. Wreszcie zgodnie z ust. 5 tej zasady, jeżeli zgłasza się do rejestracji znak kolorowy, zgłoszenie zawiera o tym wzmiankę. Kolory użyte w znaku są także wskazane. Przedstawienie, o którym mowa w ust. 2, musi składać się z kolorowej reprodukcji znaku.

- 25 Ponadto z orzecznictwa wynika, że przedstawienie graficzne w rozumieniu wyżej wskazanych przepisów musi umożliwiać wizualne przedstawienie oznaczenia, w szczególności za pomocą obrazów, linii lub znaków, tak aby oznaczenie to mogło zostać precyzyjnie określone. Aby mogło ono pełnić swą funkcję, przedstawienie graficzne w rozumieniu art. 4 rozporządzenia nr 40/94 musi być jasne, precyzyjne, kompletne samo w sobie, łatwo zrozumiałe, przystępne, trwałe i obiektywne (zob. analogicznie wyroki Trybunału z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie C-273/00 Sieckmann, Rec. str. I-11737, pkt 46–55; z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel, Rec. str. I-3793, pkt 28 i 29).
- 26 Zostało zatem orzeczone, że sama próbka koloru nie spełnia wymogów przedstawionych w powyższym punkcie, ponieważ może się ona z czasem zmienić. Natomiast połączenie próbki koloru z jego opisem słownym może stanowić przedstawienie graficzne w rozumieniu art. 4 rozporządzenia nr 40/94, pod warunkiem że opis jest jasny, precyzyjny, kompletny sam w sobie, łatwo zrozumiały, przystępny i obiektywny. Jeśli połączenie to nie spełnia wymogów zaistnienia przedstawienia graficznego, szczególnie w przypadku braku precyzji lub trwałości, braki te mogą zostać w pewnych okolicznościach uzupełnione określeniem koloru za pomocą międzynarodowo uznanego systemu identyfikacji. Takie systemy wydają się być bowiem precyzyjne i trwałe (ww. wyrok w sprawie Libertel, pkt 31–38).
- 27 W niniejszej sprawie w części formularza ad hoc przeznaczonej do określenia koloru zgłoszonego znaku towarowego skarżąca wskazała, że zgłoszonym kolorem jest jasnobrązowy (karmelowy). Opierając się na reprodukcji zgłoszonego znaku towarowego, ekspert stwierdził, że znak jest koloru złotego i że złote opakowania, niezależnie od tego, czy są one w kolorze czystego, czerwonego, niebieskawego czy zielonkawego złota, są bardzo często używane, w szczególności w branży słodyczy. W postępowaniu przed Izłą Odwoławczą skarżąca wskazała trzy kolory, a mianowicie przezroczysty żółty, błyszczący złoty i biały. Po przypomnieniu, że skarżąca zgłosiła najpierw kolor „jasnobrązowy (karmelowy)”, Izba Odwoławcza stwierdziła, że na graficznej reprodukcji znaku towarowego kolor wydaje się być raczej złotym lub zawierającym ton złotego, a trójkolorowy charakter znaku towarowego wskazany przez skarżącą nie jest dostrzegalny. Izba Odwoławcza

dodała, że nierzadko można spotkać opakowania cukierków w tym kolorze i że fakt, iż cukierki skarżącej opakowane są w papier celofanowy, na który naniesiono złoty plastikowy pasek, nie ma żadnego znaczenia. Jej zdaniem efekt był identyczny, co oznacza, że cukierki wydawały się być opakowanymi w złote opakowanie, które nie jest niezwykle dla opakowań cukierków.

- 28 Należy wskazać, że wobec braku jasnego i precyzyjnego opisu koloru znaku towarowego zgłoszonego przez skarżącą, wzajemnej sprzeczności różnych opisów oraz sprzeczności między tymi opisami a kolorem ukazany na graficznej reprodukcji znaku towarowego, braku jakiegokolwiek odniesienia do międzynarodowo uznanego systemu identyfikacji i braku wniosku o zmianę zgłoszenia w celu wyklarowania opisu zgłoszonych kolorów na podstawie art. 44 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94, Izba Odwoławcza słusznie oparła swą ocenę na kolorze dominującym na graficznej reprodukcji omawianego znaku towarowego, a mianowicie złotym. Ponadto w odpowiedzi na pytanie Sądu skarżąca przyznała podczas rozprawy, że zgłoszony znak towarowy składa się z papieru celofanowego w kształcie papierka od cukierka, którego kolorem dominującym jest złoty.

W przedmiocie towarów oznaczonych zgłoszonym znakiem towarowym

- 29 Z art. 57–61 rozporządzenia nr 40/94 wynika, że decyzje ekspertów są zaskarżalne przed izbą odwoławczą i każda strona w postępowaniu, dla której decyzja ma niekorzystny skutek, może wnieść odwołanie. Zgodnie z zasadą 48 ust. 1 rozporządzenia nr 2868/95 odwołanie musi zawierać pewną ilość informacji, w tym „oświadczenie określające zaskarżaną decyzję i wskazujące, w jakim stopniu ta decyzja powinna być zmieniona lub uchylona”.

- 30 W niniejszej sprawie bezsporne jest, że ekspert odrzucił zgłoszenie znaku towarowego skarżącej jako graficznego znaku towarowego dla wszystkich towarów nim oznaczonych, a mianowicie „cukierków” z klasy 30. W odwołaniu do Izby Odwoławczej z dnia 13 marca 2001 r. skarżąca wniosła o uchylenie decyzji eksperta w całości. Jednakże w piśmie zawierającym uzasadnienie odwołania z dnia 18 maja 2001 r. skarżąca wskazała posiłkowo, „że w przypadku odmowy rejestracji znaku towarowego dla »cukierków« ze względu na brak charakteru odróżniającego — zarówno samoistnego, jak i uzyskanego w następstwie używania — [należy] ograniczyć wykaz towarów, dla których wniesiono o rejestrację znaku towarowego, do »cukierków karmelowych« [...]”.
- 31 Izba Odwoławcza rozważyła w pkt 8 zaskarżonej decyzji, że w odwołaniu wniesiono zasadniczo o uchylenie decyzji eksperta z uwagi na to, że znak towarowy ma charakter odróżniający w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 i posiłkowo o rejestrację znaku towarowego w szczególności dla „karmelków” w konsekwencji uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie jego używania. Po zbadaniu zarzutów odwołania Izba Odwoławcza oddaliła je w całości jako bezzasadne.
- 32 W skardze do Sądu skarżąca, kwestionując zaskarżoną decyzję w całości, zarzuciła Izbie Odwoławczej, że niesłusznie odmówiła na podstawie art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 rejestracji znaku towarowego zgłoszonego wyłącznie dla „cukierków karmelowych”, które to zgłoszenie było wynikiem ograniczenia wykazu towarów oznaczonych znakiem towarowym dokonanego posiłkowo w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą.
- 33 Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 44 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 zgłaszający może w każdej chwili wycofać zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego lub ograniczyć zawarty w nim wykaz towarów lub usług. Zatem możliwość ograniczenia wykazu towarów i usług przysługuje jedynie zgłaszającemu wspólnotowy znak towarowy, który może w każdej chwili skierować w tym zakresie wnioski do OHIM. W tym kontekście wycofanie całkowite lub w części zgłoszenia wspólnotowego

znaku towarowego lub ograniczenie zawartego w nim wykazu towarów musi zostać dokonane w sposób wyraźny i bezwarunkowy [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-219/00 Ellos przeciwko OHIM (ELLOS), Rec. str. II-753, pkt 60 i 61].

- 34 W niniejszej sprawie skarżąca jedynie posiłkowo zasugerowała ograniczenie wykazu towarów zawartego w zgłoszeniu znaku towarowego do „cukierków karmelowych”, a mianowicie wyłącznie w przypadku, gdyby Izba Odwoławcza zamierzała odrzucić zgłoszenie dla „cukierków”. Skarżąca nie ograniczyła zatem wykazu towarów w sposób wyraźny i bezwarunkowy, tak więc w konsekwencji wskazane ograniczenie nie może zostać uwzględnione (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie ELLOS, pkt 62).
- 35 Ponadto zgodnie z orzecznictwem aby ograniczenie wykazu towarów lub usług zawartego w zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego mogło zostać uwzględnione, musi ono zostać dokonane w pewien szczególny sposób poprzez złożenie wniosku o zmianę zgłoszenia zgodnie z art. 44 rozporządzenia nr 40/94 i zasadą 13 rozporządzenia nr 2868/95 [wyroki Sądu z dnia 9 października 2002 r. w sprawie T-173/00 Saat przeciwko OHIM (Odcień pomarańczowego), Rec. str. II-3843, pkt 11 i 12; z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie T-194/01 Unilever przeciwko OHIM (Owalna tabletki), Rec. str. II-383, pkt 13; z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie T-286/02 Oriental Kitchen przeciwko OHIM — Mou Dybfrost (KIAP MOU), Rec. str. II-4953, pkt 30].
- 36 Warunek ten nie został dotrzymany w niniejszym przypadku, ponieważ w piśmie z dnia 18 maja 2001 r. skarżąca jedynie posiłkowo odniosła się do ograniczenia wykazu wskazanych towarów, nie składając w tym zakresie wniosku o zmianę zgłoszenia znaku towarowego, tak jak tego wymagają cytowane powyżej przepisy (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Odcień pomarańczowego, pkt 12).

- 37 W każdym razie z pkt 28 zaskarżonej decyzji wynika, że Izba Odwoławcza rozpatrzyła posiłkowy wniosek skarżącej w przedmiocie ograniczenia jej wykazu towarów do „karmelków” i stwierdziła, że nie miał on żadnego znaczenia dla oceny samoistnego charakteru odróżniającego czy charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania zgłoszonego znaku towarowego. Zdaniem Izby Odwoławczej niezależnie od tego, czy dotyczy to cukierków, czy też karmelków, jej ocena dotycząca braku charakteru rejestracyjnego zgłoszonego znaku towarowego z uwagi na zaistnienie dwóch powyżej wskazanych bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji nie może ulec zmianie.
- 38 Na podstawie powyższych rozważaniach niniejszą skargę należy interpretować jako wniosek o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji z uwagi na naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w odniesieniu do wszystkich towarów oznaczonych zgłoszonym znakiem towarowym (czyli „cukierków”) oraz na naruszenie art. 7 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia w odniesieniu do wyżej wymienionych towarów, a w szczególności cukierków karmelowych.

Co do istoty sprawy

- 39 Na poparcie skargi skarżąca podnosi cztery zarzuty oparte na naruszeniu odpowiednio art. 7 ust. 1 lit. b), art. 7 ust. 3, art. 74 ust. 1 zdanie pierwsze i art. 73 rozporządzenia nr 40/94.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, opartego na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94

Argumenty stron

- 40 Skarżąca podnosi, że zgłoszony znak towarowy ma wymagane minimum charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

- 41 Przede wszystkim nie jest wymagane wskazane przez Izbę Odwoławczą w pkt 12 zaskarżonej decyzji posiadanie przez znak charakteru „uderzającego” lub charakteru szczególnie „dostrzegalnego”. Izba Odwoławcza niesłusznie przyjęła, że konfiguracja zgłoszonego znaku towarowego jest zwykła, nieodróżniająca się wyraźnie od przyjętych zwykle konfiguracji oraz że kolor omawianego opakowania jest powszechny w obrocie. W zaskarżonej decyzji nie przytoczono żadnego przykładu na poparcie tych twierdzeń. Przeciwnie, kombinacja kształtu i koloru zgłoszonego oznaczenia jest wyjątkowa na rynku i nie może zostać uznana za „zwykłą”. Ponadto ze względu na intensywną komercjalizację cukierków karmelowych skarżącej o nazwie „Werther’s Original” (Werther’s Echte) zgłoszony znak towarowy został silnie utrwalony w odczuciu konsumentów jako oczywiste opakowanie cukierka karmelowego.
- 42 Ponadto skarżąca zauważa, że rynek cukierków ogólnie i rynek cukierków karmelowych w szczególności charakteryzują się dużą różnorodnością kształtów i kolorów. Specyficzna konfiguracja zgłoszonego znaku towarowego jest wyjątkowo łatwa do zapamiętania i została specjalnie zamierzona, aby służyć konsumentowi jako punkt odniesienia. Trzy kolory zgłoszonego znaku towarowego, które Izba Odwoławcza w sposób niezrozumiały z punktu widzenia skarżącej uznaje za niemożliwe do odróżnienia, ukazują się w wyniku samego tylko spojrzenia na omawiane oznaczenie. Środek oznaczenia jest koloru złotego, podczas gdy boki, które są zwinięte, są białe i przezroczystożółte. Kontrast pomiędzy przezroczystą i nieprzezroczystą folią powoduje, że znak towarowy staje się trójkolorowy i czyni tę konfigurację niezwykłą.
- 43 Nadto, z wyjątkiem pkt 28 zaskarżonej decyzji, Izba Odwoławcza nie podniosła kwestii specyfiki branży „cukierków karmelowych”, w której praktyka opakowywania różni się od tej na rynku cukierków ogólnie, niezależnie od posiłkowego wniosku skarżącej o ograniczenie do karmelków wykazu towarów zawartego w zgłoszeniu znaku towarowego.

- 44 OHIM kwestionuje argumentację skarżącej i podnosi, że zgłoszony znak towarowy jest pozbawiony charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Zarówno kształt opakowania, jak i złoty kolor dostrzegalny na graficznej reprodukcji zgłoszonego znaku są powszechne na rynku. W konsekwencji jest mało prawdopodobne, że rzekome osobliwości znaku towarowego przedstawione przez skarżącą zostaną dostrzeżone i zapamiętane przez zainteresowanego konsumenta jako wskazówka pochodzenia handlowego towaru.
- 45 Rozważania te dotyczą rynku cukierków ogólnie i rynku karmelków w szczególności. W konsekwencji, jak stwierdziła w pkt 28 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza, rozdzielenie tych dwóch rynków jest pozbawione znaczenia dla oceny charakteru odróżniającego omawianego znaku towarowego.

Ocena Sądu

- 46 Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 nie są rejestrowane „znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru”. Ponadto art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 precyzuje, że „[u]stęp 1 stosuje się bez względu na fakt, że podstawy odmowy rejestracji istnieją tylko w części Wspólnoty”.
- 47 Należy przypomnieć, że po pierwsze zgodnie z orzecznictwem znakami towarowymi objętymi art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 są w szczególności takie, które z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców są powszechnie używane w obrocie gospodarczym do prezentacji danych towarów lub usług czy też w odniesieniu do których istnieją przynajmniej konkretne przesłanki pozwalające na stwierdzenie, że mogłyby być w ten sposób wykorzystane. Ponadto oznaczenia objęte tym przepisem nie są zdolne pełnić podstawowej funkcji znaku towarowego, a mianowicie identyfikować pochodzenia towaru lub usługi w celu umożliwienia konsumentowi,

który nabywa dany towar lub daną usługę, dokonania przy następnym zakupie tego samego wyboru, jeżeli doświadczenie okazało się pozytywne, lub też odmiennego wyboru, jeśli było ono negatywne [wyroki Sądu z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie T-122/01 Best Buy Concepts przeciwko OHIM (BEST BUY), Rec. str. II-2235, pkt 20; z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie T-305/02 Nestlé Waters France przeciwko OHIM (Kształt butelki), Rec. str. II-5207, pkt 28].

- 48 A zatem charakter odróżniający znaku towarowego winien być oceniany jedynie z jednej strony w odniesieniu do towarów lub usług, dla których wnosi się o rejestrację, a z drugiej strony w odniesieniu do sposobu postrzegania go przez właściwy krąg odbiorców (ww. wyrok w sprawie BEST BUY, pkt 22; ww. wyrok w sprawie Kształt butelki, pkt 29).
- 49 W zakresie wyżej wspomnianej pierwszej analizy należy przypomnieć, że na zgłoszone oznaczenie składa się wizerunek opakowania zgłoszonych towarów, a mianowicie przedstawienie zwiniętego opakowania (kształt papierka od cukierka) służącego jako opakowanie cukierków, a nie kształt samego towaru (ww. wyrok w sprawie Kształt butelki, pkt 30).
- 50 W kwestii właściwego kręgu odbiorców należy wskazać, że cukierki są towarami powszechnego użytku, przeznaczonymi do ogólnej konsumpcji we wszystkich krajach Wspólnoty. W tych okolicznościach charakter odróżniający zgłoszonego znaku towarowego należy oceniać, biorąc pod uwagę przypuszczalne oczekiwania właściwie poinformowanego i dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta (ww. wyrok w sprawie Kształt butelki, pkt 33).
- 51 Równocześnie należy przypomnieć, że na sposób postrzegania znaków towarowych przez właściwy krąg odbiorców wpływa ich poziom uwagi, który może się różnić w zależności od kategorii omawianych towarów lub usług (ww. wyrok w sprawie Owalna tabletki, pkt 42; ww. wyrok w sprawie Kształt butelki, pkt 34).

52 Z zaskarżonej decyzji, a w szczególności z jej pkt 12, 13, 18 i 19 wynika, że Izba Odwoławcza dokonała badania zgłoszonego znaku towarowego w zgodzie z powyższymi rozważaniami.

53 Po drugie należy przypomnieć, że art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 nie przewiduje jakiegokolwiek rozróżnienia między poszczególnymi kategoriami znaków towarowych. W konsekwencji w zakresie oceny charakteru odróżniającego graficznych znaków towarowych, na które składa się wierne odtworzenie samego towaru lub jak to ma miejsce w niniejszym przypadku, kształt opakowania wspomnianego towaru, nie można stosować surowszych kryteriów niż kryteria stosowane w odniesieniu do innych kategorii znaków towarowych (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Owalna tabletki, pkt 44; ww. wyrok w sprawie Kształt butelki, pkt 35).

54 W tych okolicznościach, dokonując oceny, czy kombinacja kształtu i koloru omawianego opakowania może być postrzegana przez odbiorców jako wskazówka pochodzenia, należy przeprowadzić analizę całościowego wrażenia wywieranego przez ową kombinację, co nie stoi na przeszkodzie sukcesywnemu badaniu poszczególnych cech użytkowych towaru [wyrok Sądu z dnia 19 września 2001 r. w sprawie T-337/99 Henkel przeciwko OHIM (Okragła czerwono-biała tabletki), Rec. str. II-2597, pkt 49; ww. wyrok w sprawie Owalna tabletki, pkt 54).

55 Należy stwierdzić, że Izba Odwoławcza nie naruszyła prawa, uznając, że „konfiguracja omawianego znaku towarowego (zwinięte opakowanie koloru jasnobrazowego lub złotego) nie wyróżnia się znacząco spośród konfiguracji zwyczajowo używanych w obrocie” (pkt 14 zaskarżonej decyzji).

56 Izba Odwoławcza w pkt 15 zaskarżonej decyzji słusznie bowiem stwierdziła, że kształt spornego opakowania stanowi „normalny i tradycyjny kształt opakowania cukierków” i że możemy znaleźć „na rynku dużą ilość cukierków opakowanych w ten sposób”. To samo dotyczy koloru omawianego opakowania, a mianowicie

jasnobrązowego (karmelowego) lub jak to wynika z graficznego przedstawienia zgłoszonego znaku towarowego, złotego lub zawierającego ton złotego. Kolory te same w sobie nie są niezwykle i nierzadko są używane do opakowań cukierków, jak słusznie wskazała Izba Odwoławcza w pkt 16 zaskarżonej decyzji. A zatem Izba Odwoławcza zgodnie z prawem stwierdziła w pkt 18 zaskarżonej decyzji, że w niniejszej sprawie przeciętny konsument postrzeżałby znak towarowy nie jako będący sam w sobie wskazówką pochodzenia handlowego towaru, ale jako będący ni mniej, ni więcej, tylko opakowaniem cukierka, oraz że te rozważania dotyczące braku samoistnego charakteru odróżniającego zgłoszonego znaku towarowego pozostają niezmiennie, nawet jeśli oznaczonymi nim towarami są wyłącznie „karmelki” (zob. pkt 28 zaskarżonej decyzji).

57 W konsekwencji cechy kombinacji kształtu i koloru zgłoszonego znaku towarowego nie są wystarczająco różne od cech innych podstawowych kształtów używanych często dla opakowań cukierków lub karmelków, a zatem kombinacja ta nie zostanie zapamiętana przez właściwy krąg odbiorców jako wskazówka pochodzenia handlowego. Zwinięte opakowanie (kształt papierka od cukierka) w swym jasnobrązowym lub złotym kolorze nie odróżnia się bowiem znacząco od opakowań omawianych towarów (cukierków, karmelków) stosowanych powszechnie w obrocie, kojarzonych w sposób naturalny z typowym kształtem opakowania wspomnianych towarów.

58 Zawarte w pkt 14–17 i 28 zaskarżonej decyzji odwołanie do przyjętych praktyk w obrocie cukierkami lub karmelkami, bez podania konkretnych przykładów, nie podważa oceny Izby Odwoławczej w zakresie braku samoistnego charakteru odróżniającego zgłoszonego znaku towarowego. Stwierdzając, że kombinacja kształtu i koloru zgłoszonego znaku towarowego nie jest niezwykła w obrocie, Izba Odwoławcza oparła swe badanie co do istoty na faktach wynikających z doświadczenia życiowego czerpanego ogólnie ze sprzedaży towarów powszechnego użytku, takich jak cukierki lub karmelki, które to fakty mogą być przypuszczalnie znane wszystkim, a w szczególności konsumentom tych towarów

(zob. analogicznie wyrok Sądu z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie T-185/02 Ruiz-Picasso i in. przeciwko OHIM — DaimlerChrysler (PICARO), Zb.Orz. str. II-1739, pkt 29].

- 59 Po trzecie należy podkreślić, że wbrew wywodom skarżącej koszty wytworzenia omawianego kształtu opakowania nie stanowią istotnego kryterium oceny charakteru odróżniającego znaku towarowego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. W istocie kształt pozbawiony charakteru odróżniającego, jak ma to miejsce w przypadku rozpatrywanego opakowania, nie może uzyskać takiego charakteru z uwagi na koszty jego wytworzenia.
- 60 Po czwarte zgodnie z interesem publicznym stanowiącym źródło bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji przewidzianej w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 Izba Odwoławcza miała podstawy, by w pkt 19 i 20 zaskarżonej decyzji wskazać na prawdopodobieństwo monopolizacji omawianego opakowania cukierków, skoro analiza zdawała się potwierdzać, że opakowanie to pozbawione jest charakteru odróżniającego dla tych towarów.
- 61 Ostatecznie należy odrzucić argumentację skarżącej, zgodnie z którą omawiany kształt opakowania zakorzenił się w odczuciu konsumentów jako znak towarowy w wyniku intensywnej komercjalizacji cukierków karmelowych „Werther’s Original” w tym opakowaniu. Nawet jeśli zostałyby to dowiedzione, komercjalizacja taka mogłaby być brana pod uwagę jedynie dla celów oceny charakteru odróżniającego zgłoszonego znaku towarowego uzyskanego w następstwie używania, a nie jego samoistnego charakteru odróżniającego.
- 62 Z ogółu powyższych rozważań wynika, że zgłoszony znak towarowy, tak jak jest on postrzegany przez właściwie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta, nie pozwala na indywidualizację omawianych towarów i odróżnienie ich od towarów mających inne pochodzenie handlowe. A zatem znak ten pozbawiony jest charakteru odróżniającego w odniesieniu do tych towarów.

- 63 W konsekwencji pierwszy zarzut skargi, oparty na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, należy oddalić jako bezzasadny.

W przedmiocie zarzutu drugiego, opartego na naruszeniu art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94

Argumenty stron

- 64 Skarżąca podnosi, że zgłoszony znak towarowy powinien zostać dopuszczony do rejestracji ze względu na fakt, iż uzyskał on, w szczególności dla cukierków karmelowych, charakter odróżniający w następstwie używania.
- 65 W celu ustalenia używania znaku towarowego i jego uznania na rynku Izba Odwoławcza musiała zbadać sytuację na relevantnym rynku, jak również szczególną historię opakowań w ogóle. W świetle historii, sytuacji na rynku, konkretnych danych dotyczących obrotu towarem i jego dystrybucji oraz wyników dokonanych sondaży okazuje się, że zgłoszony znak towarowy faktycznie posiada uznaną pozycję na rynku. Izba Odwoławcza nie uwzględniła faktu, że konsumenci mogą postrzegać opakowanie w sposób odrębny od innych ujętych na nim znaków towarowych i postrzegać je jako wskazówkę pochodzenia.
- 66 W tym względzie skarżąca zauważa, że zgłoszony znak towarowy używany jest przez nią w sposób całkowicie zamierzony jako element rozpoznawczy jej cukierka „Werther’s Original”, znanego od dekad, w ten sposób że w reklamie zgłoszony znak towarowy ukazuje się zawsze w powiększeniu i jest wyraźnie zaakcentowany. Ponadto konsument dostrzega kolory i kształty zanim jest w stanie precyzyjnie odczytać jakąkolwiek wzmiankę pisemną. Ma to miejsce przede wszystkim w niniejszym przypadku, ponieważ z uwagi na dobór kolorów wzmianka pisemna

na papierku od cukierka ledwie wyróżnia się na tle koloru zgłoszonego znaku towarowego. A zatem istotny jest jedynie wzrokowy sposób postrzegania przez konsumenta, jak to przyznał Bundesgerichtshof (Niemcy) w wyroku z dnia 5 kwietnia 2001 r., którego Izba Odwoławcza nie wzięła pod uwagę.

- 67 Zdaniem skarżącej przedstawione Izbie Odwoławczej liczby dotyczące sprzedaży towarów są wystarczające, by ustalić używanie zgłoszonego znaku towarowego. Dla ustalenia udziału w rynku nie było konieczne przedstawienie danych porównawczych, w szczególności dlatego że liczby dotyczące sprzedaży zostały potwierdzone wynikami sondaży przeprowadzonych w różnych państwach członkowskich. Sondaże ukazały podwyższony poziom znajomości towaru (od 59,4 do 85% w różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej). Utrwalenie znaku towarowego w wyniku używania powinno być zatem oceniane na podstawie poziomu znajomości, a nie jego pozycji na rynku w stosunku do towarów konkurencyjnych.
- 68 Skarżąca oświadcza wreszcie, że jeśli Sąd uzna to za stosowne, jest gotowa udzielić dalszych informacji, przedstawić świadków i opinię biegłego dla dowiedzenia używania zgłoszonego znaku towarowego.
- 69 Powołując się na ustalone w orzecznictwie kryteria oceny charakteru odróżniającego znaku towarowego uzyskanego w następstwie używania, OHIM podnosi po pierwsze, że nawet jeśli prawdą jest, że opakowania cukierków mogą służyć jako wskazówka pochodzenia w następstwie ich używania, to w niniejszym przypadku nie zostały spełnione wymagane w tym zakresie przesłanki.
- 70 Zdaniem OHIM zarówno ekspert, jak i Izba Odwoławcza słusznie doszli do przekonania, że dowody przedłożone przez skarżącą nie wystarczają, by ustalić, że zgłoszony znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania.

- 71 Z jednej strony przedstawione przez skarżącą liczby dotyczące sprzedaży, bez wskazania całkowitego rozmiaru rynku rozpatrywanych towarów ani oszacowania obrotów konkurencyjnych przedsiębiorstw, nie są wystarczające. W przypadku towarów powszechnego użytku, takich jak te w niniejszej sprawie, kryterium decydującym jest bowiem udział w rynku, a nie same liczby dotyczące sprzedaży, które nie wystarczają dla dowiedzenia, że znak towarowy jest znany.
- 72 Z drugiej strony wydatki w wysokości 27 729 000 marek niemieckich (DEM) poniesione przez skarżącą w roku 1998 i wydatki wahające się między 10 000 000 a około 17 500 000 DEM poniesione w latach 1994–1997 w większości państw członkowskich nie mogą zostać zweryfikowane. Na podstawie przedstawionych przez skarżącą na poparcie jej twierdzeń tabel nie można bowiem ustalić, z jakiego tytułu poniesiono wyżej wskazane koszty, a mianowicie czy zostały one poniesione na oznaczenie „Werther's Original”, kształt cukierka, jego opakowania czy też z innego tytułu. Ponadto owe dane nie są przydatne wobec braku dowodów pozwalających na określenie rozmiaru obrotów reklamowych na rynku omawianych towarów.
- 73 Wreszcie przeprowadzone w siedmiu państwach członkowskich Unii Europejskiej i w Norwegii sondaże odnoszą się do oznaczeń „WERTHER'S”, „Werther's Original” lub „W.O” i nie zawierają jakiegokolwiek odniesienia do omawianego opakowania. W konsekwencji dowód na to, że skarżącej udało się uczynić omawiane opakowanie znanym wśród odbiorców, nie został przedstawiony. Ponadto używanie musi zostać wykazane we wszystkich państwach członkowskich lub regionach Wspólnoty, w których istnieje podstawa odmowy rejestracji. Dokumenty przedstawione przez skarżącą nie odnoszą się do istotnych rynków, takich jak Francja i Włochy. Poza tym by art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 znalazł zastosowanie, nie wystarczy dowieść używania jednego szczególnego kształtu towaru, ale należy ponadto wykazać, że okoliczności takiego używania są takie, że omawiany kształt ma charakter znaku towarowego (wyrok Trybunału z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, Rec. str. I-5475, pkt 65).

74 Po drugie OHIM stwierdza, że dokonane posiłkowo przez skarżącą w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą ograniczenie wykazu zgłoszonych towarów wyłącznie do karmelków nie ma znaczenia dla oceny uzyskania przez zgłoszony znak towarowy charakteru odróżniającego w następstwie używania.

75 Wreszcie propozycja skarżącej dotycząca przedstawienia uzupełniających dowodów celem wykazania używania znaku towarowego nie może zostać przyjęta. Skarga do Sądu ma bowiem na celu kontrolę zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych OHIM w rozumieniu art. 63 rozporządzenia nr 40/94, co zakłada odrzucenie dowodów przedłożonych po raz pierwszy w postępowaniu przed Sądem, bez konieczności badania ich mocy dowodowej [wyrok Sądu z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie T-237/01 Alcon przeciwko OHIM — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), Rec. str. II-411, pkt 61 i 62]. W konsekwencji z założenia Sąd nie może żądać od skarżącej przedłożenia nowych dowodów.

Ocena Sądu

76 Zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 bezwzględne podstawy odmowy rejestracji zawarte w art. 7 ust. 1 lit. b)–d) wspomnianego rozporządzenia nie stoją na przeszkodzie rejestracji znaku towarowego, jeśli w następstwie używania uzyskał on charakter odróżniający w odniesieniu do towarów lub usług, dla których występuje się o rejestrację. W ramach hipotezy zawartej w art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 okoliczność, że oznaczenie stanowiące omawiany znak towarowy jest faktycznie postrzegane przez właściwy krąg odbiorców jako wskazówka pochodzenia handlowego towaru lub usługi jest wynikiem wysiłku ekonomicznego zgłaszającego znak towarowy. Okoliczność ta uzasadnia pominięcie rozważań dotyczących interesu publicznego leżących u źródła regulacji art. 7 ust. 1 lit. b)–d) tego rozporządzenia, który wymaga, aby znaki towarowe objęte tym przepisem mogły być swobodnie używane przez wszystkich w celu uniknięcia uzyskania bezpodstawnej przewagi konkurencyjnej przez pojedynczego uczestnika obrotu [zob. podobnie wyroki Sądu z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie T-323/00 SAT.1 przeciwko OHIM (SAT.2), Rec. str. II-2839, pkt 36; z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie T-399/02 Eurocermex przeciwko OHIM (Kształt butelki piwa), Re. str. II-1391, pkt 41].

- 77 Po pierwsze z orzecznictwa wynika, że uzyskanie przez znak towarowy charakteru odróżniającego w następstwie używania wymaga, by przynajmniej znaczna część właściwego kręgu odbiorców identyfikowała na jego podstawie towary lub usługi jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa. Jednakże okoliczności, w których wymóg uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania może zostać uznany za spełniony, nie mogą zostać wykazane wyłącznie na podstawie ogólnych i abstrakcyjnych danych, takich jak określone udziały procentowe (zob. analogicznie wyrok Trybunału z dnia 4 maja 1999 r. w sprawach połączonych C-108/97 i C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Rec. str. I-2779, pkt 52; ww. wyrok w sprawie Philips, pkt 61 i 62; ww. wyrok w sprawie Kształt butelki piwa, pkt 42).
- 78 Po drugie w celu dopuszczenia rejestracji znaku towarowego na podstawie art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 charakter odróżniający uzyskany przez znak towarowy w następstwie używania musi zostać wykazany w części Unii Europejskiej, w której jest on pozbawiony tego charakteru w świetle art. 7 ust. 1 lit. b)–d) wspomnianego rozporządzenia [wyrok Sądu z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie T-91/99 Ford Motor przeciwko OHIM (OPTIONS), Rec. str. II-1925, pkt 27; ww. wyrok w sprawie Kształt butelki piwa, pkt 43 i 47].
- 79 Po trzecie dla celów oceny uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania w niniejszej sprawie należy uwzględnić czynniki takie jak w szczególności udział znaku towarowego w rynku, intensywność, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak towarowy umożliwi zidentyfikowanie towarów lub usług jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub innych stowarzyszeń zawodowych. Jeśli na podstawie tych elementów zainteresowani odbiorcy lub przynajmniej ich znaczna część identyfikują na podstawie znaku towarowego towar jako pochodzący z określonego przedsiębiorstwa, należy stwierdzić, że przesłanki rejestracji znaku towarowego na podstawie art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 zostały spełnione (ww. wyrok w sprawie Windsurfing Chiemsee, pkt 51 i 52; ww. wyrok w sprawie Philips, pkt 60 i 61; ww. wyrok w sprawie Kształt butelki piwa, pkt 44).

- 80 Po czwarte charakter odróżniający znaku towarowego, włączając w to charakter odróżniający uzyskany w następstwie jego używania, należy oceniać również w odniesieniu do towarów lub usług, dla których występuje się o rejestrację, przy uwzględnieniu przypuszczalnego sposobu postrzegania go przez właściwie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta omawianej kategorii towarów lub usług (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Philips, pkt 59 i 63).
- 81 W świetle powyższych rozważań w niniejszej sprawie należy zbadać, czy Izba Odwoławcza naruszyła prawo, odrzucając argumentację skarżącej, zgodnie z którą zgłoszony znak towarowy powinien zostać dopuszczony do rejestracji dla wskazanych towarów, a w szczególności dla karmelków, na podstawie art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94.
- 82 Przede wszystkim Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, że argumentacja skarżącej oparta na liczbach sprzedaży omawianych towarów we Wspólnocie w latach 1994–1998 nie jest w stanie dowieść w niniejszym przypadku, że zgłoszony znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie jego używania.
- 83 W pkt 25 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza zgodnie z prawem stwierdziła, że omawiane liczby nie pozwalają na oszacowanie posiadanego przez skarżącą z uwagi na zgłoszony znak towarowy udziału w relewantnym rynku. Pomimo informacji dotyczących liczby jednostek i ton sprzedanych cukierków w rozpatrywanym opakowaniu, wynikających z przedstawionych danych, „realistyczna ocena siły rynkowej [skarżącej] pozostaje niemożliwa wobec braku danych dotyczących łącznej wielkości rynku omawianych towarów i oszacowania sprzedaży przedsiębiorstw konkurencyjnych, z którymi można porównać liczby skarżącej”. W tych okolicznościach Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła we wspomnianym punkcie zaskarżonej decyzji, że nawet jeśli wskazane powyżej liczby pozwalają na oszacowanie udziału w rynku posiadanego przez skarżącą ze względu na zgłoszony znak towarowy, nie dowodzą one, że to właśnie „złote zwinięte opakowanie, postrzegane [było] przez zainteresowanych odbiorców jako wskazówka pochodze-

nia". Ocena ta potwierdzona jest faktem, że omawiane liczby sprzedaży dowodzą wprawdzie, że cukierek karmelowy „Werther's Original” był sprzedawany przez skarżącą na relewantnym rynku, ale nie stanowią dowodu na to, że kształt omawianego opakowania był wykorzystywany w charakterze znaku towarowego do określania wskazanych towarów.

84 Równie słusznie Izba Odwoławcza stwierdziła, że problemy tego samego typu co w przypadku wspomnianych powyżej liczb sprzedaży występują także w przypadku wydatków poniesionych przez skarżącą na reklamę. A zatem w pkt 26 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że przedłożone przez skarżącą informacje dotyczące omawianych wydatków nie były zbyt użyteczne, ponieważ „żaden z dowodów nie pozwalał na wyrobienie sobie opinii na temat rozmiaru wydatków reklamowych na rynku omawianych towarów”. Poza tym jak słusznie podkreśla OHIM, spoglądając na przedstawione przez skarżącą tabele dotyczące omawianych wydatków reklamowych, nie można określić, z jakiego tytułu zostały one poniesione, a mianowicie czy na oznaczenie „Werther's Original”, kształt towaru, jego opakowanie, czy też z innego tytułu. W konsekwencji owe materiały reklamowe nie mogą stanowić dowodu na to, że właściwy krąg odbiorców postrzega wspomniany znak towarowy jako wskazówkę pochodzenia handlowego omawianych towarów (ww. wyrok w sprawie Kształt butelki piwa, pkt 51).

85 Ponadto jak stwierdziła w tym samym punkcie zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza, „w wielu państwach członkowskich Unii Europejskiej” omawiane wydatki wcale nie były wysokie, dodając, „że w odniesieniu do pewnych państw członkowskich dane te nie zostały w ogóle wskazane”. W istocie w żadnym roku rozważanego okresu (1994–1998) wspomniane wydatki nie obejmowały wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

86 W tym względzie należy wskazać, że zaskarżona decyzja nie zawiera żadnych spostrzeżeń dotyczących części Wspólnoty, w której zgłoszony znak towarowy pozbawiony jest charakteru odróżniającego. Jednakże w przypadku znaków towarowych, które nie są słowne, tak jak ten omawiany w niniejszym przypadku,

należy przypuszczać, że ocena jego charakteru odróżniającego jest identyczna w całej Wspólnocie, chyba że istnieją konkretne przesłanki na to, że tak nie jest. W konsekwencji z dokumentów przedłożonych w niniejszej sprawie nie wynika, by takie przesłanki istniały, a zatem należy stwierdzić, że w odniesieniu do zgłoszonego znaku towarowego bezwzględna podstawa odmowy rejestracji przewidziana w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 zaistniała na terenie całej Wspólnoty. Wobec tego również na terenie całej Wspólnoty znak ten musi uzyskać charakter odróżniający w następstwie używania, aby podlegać rejestracji na podstawie art. 7 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia (ww. wyrok w sprawie Kształt butelki piwa, pkt 47; zob. również podobnie ww. wyrok w sprawie OPTIONS, pkt 27).

87 W tych okolicznościach wspomniane wydatki na reklamę nie mogą w żadnym razie stanowić dowodu na to, że w całej Wspólnocie w latach 1994–1998 właściwy krąg odbiorców postrzegał zgłoszony znak towarowy jako wskazówkę pochodzenia handlowego omawianych towarów.

88 Wreszcie jeśli chodzi o przedłożone Izbie Odwoławczej do oceny wyniki sondaży dotyczących uznania oznaczeń „WERTHER’S”, „Werther’s Original” lub „W.O” na rynku w odniesieniu cukierków karmelowych sprzedawanych przez skarżącą, Izba Odwoławcza słusznie wskazała w pkt 27 zaskarżonej decyzji, że sondaże te, przeprowadzone w różnych państwach Unii Europejskiej, „nie [zawierały] jakichkolwiek informacji dotyczących ewentualnego charakteru odróżniającego zwiniętego złotego opakowania”, a „ich przedmiotem [była] wyłącznie znajomość nazwy »Werther’s Original«”. Należy dodać ponadto, że wspomniane sondaże nie zostały przeprowadzone we wszystkich państwach członkowskich Wspólnoty, a w konsekwencji nie stanowią w żadnym razie dowodu na uznanie omawianego oznaczenia za znak towarowy na rynku w całej Wspólnocie (zob. pkt 78 i 86 powyżej).

89 Z powyższych rozważań wynika, że skarżąca nie wykazała, by zgłoszony znak towarowy uzyskał w całej Wspólnocie charakter odróżniający w następstwie używania w rozumieniu art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 ani dla cukierków karmelowych, ani dla cukierków ogólnie.

- ⁹⁰ W konsekwencji drugi zarzut skargi również należy oddalić jako bezzasadny, bez konieczności zarządzenia środków tymczasowych, o co wniosła skarżąca.

W przedmiocie zarzutu trzeciego, opartego na naruszeniu art. 74 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 40/94

Argumenty stron

- ⁹¹ Skarżąca podnosi naruszenie przez Izbę Odwoławczą art. 74 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 40/94, na mocy którego OHIM jest zobowiązany do badania stanu faktycznego z urzędu. Zdaniem skarżącej w rzeczywistości nie można ustalić, na jakiej podstawie Izba Odwoławcza dokonała zawartych w pkt 14–16 i 28 zaskarżonej decyzji stwierdzeń o charakterze faktycznym dotyczących rzekomego zwykłego charakteru konfiguracji omawianego znaku towarowego. Ponadto skarżąca uważa, że OHIM powinien był dokonać dalszych ustaleń dla celów dowiedzenia uznania na rynku zgłoszonego znaku towarowego.
- ⁹² OHIM podnosi, że zwykły charakter kształtu i koloru omawianego opakowania wynika z doświadczenia życiowego, jak to wskazano w pkt 14–16 zaskarżonej decyzji. Ponadto odróżnienie rynku cukierków ogólnie od rynku karmelków nie ma żadnego znaczenia ani z punktu widzenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, ani z punktu widzenia art. 7 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia.
- ⁹³ Dodaje on, że nie jest zobowiązany do badania faktów, które mogłyby wykazać uzyskanie przez zgłoszony znak towarowy charakteru odróżniającego w następstwie używania w rozumieniu art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94, chyba że zostały one

podniesione przez zgłaszającego. OHIM nie jest również zobowiązany do dokonania dalszego badania w zakresie uznania na rynku kształtu omawianego opakowania [wyrok Sądu z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie T-247/01 eCopy przeciwko OHIM (ECOPY), Rec. str. II-5301, pkt 47 i 48].

Ocena Sądu

- 94 Skarżąca zarzuca Izbie Odwoławczej naruszenie art. 74 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 40/94, zgodnie z którym „[w] trakcie postępowania Urząd bada stan faktyczny z urzędu”. Po pierwsze Izba Odwoławcza nie uzasadniła swych twierdzeń w zakresie „zwykłego” charakteru zgłoszonego znaku towarowego zawartych w pkt 14–16 i 28 zaskarżonej decyzji. Po drugie Izba Odwoławcza była zobowiązana dokonać uzupełniającego badania w celu dowiedzenia używania zgłoszonego znaku towarowego.
- 95 Pierwszą część tego zarzutu należy oddalić jako bezzasadną na podstawie rozważań przedstawionych w ramach badania pierwszego zarzutu skargi, zawartych w szczególności w pkt 55–58 powyżej.
- 96 W zakresie drugiej części tego zarzutu należy przypomnieć, że zgodnie z orzecnictwem dotyczącym art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 brak jest wprawdzie zasady nakazującej, by badanie dokonywane przez OHIM (a mianowicie przez eksperta lub w odpowiednim przypadku przez izbę odwoławczą) było ograniczone do faktów wskazanych przez strony, w przeciwieństwie do przepisu art. 74 ust. 1 zdanie drugie wspomnianego rozporządzenia dotyczącego względnych podstaw odmowy rejestracji. Mimo to wobec braku twierdzenia zgłaszającego, że znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania, że względów praktycznych OHIM nie jest w stanie brać pod uwagę okoliczności, że zgłoszony znak towarowy mógł uzyskać taki charakter. W konsekwencji należy

stwierdzić, że na mocy zasady *ultra posse nemo obligatur* (nikt nie jest obowiązany uczynić więcej niż może) i niezależnie od zasady ustanowionej w art. 74 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 40/94, zgodnie z którą OHIM „bada stan faktyczny z urzędu”, nie jest on zobowiązany do badania faktów pozwalających na stwierdzenie uzyskania przez zgłoszony znak towarowy charakteru odróżniającego w następstwie używania w rozumieniu art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94, chyba że zostały one wskazane przez zgłaszającego (ww. wyrok w sprawie ECOPY, pkt 47).

- 97 W niniejszej sprawie bezsporne jest, że skarżąca przedłożyła OHIM dowody na uzyskanie przez zgłoszony znak towarowy charakteru odróżniającego w następstwie używania, na których Izba Odwoławcza oparła swą ocenę. W tych okolicznościach na instancjach OHIM nie ciąży jakikolwiek dodatkowy obowiązek, a w szczególności obowiązek dalszego badania sprawy w tym zakresie w celu uzupełnienia braku mocy dowodowej dowodów przedłożonych przez skarżącą. W konsekwencji drugą część zarzutu również należy oddalić jako bezzasadną, a zatem trzeci zarzut skargi należy oddalić w całości.

W przedmiocie zarzutu czwartego, opartego na naruszeniu art. 73 rozporządzenia nr 40/94 i prawa do przedstawienia uwag

Argumenty stron

- 98 Skarżąca zauważa, że nie została wysłuchana w koniecznym zakresie, wbrew wymogowi art. 73 rozporządzenia nr 40/94. Uważa ona, że Izba Odwoławcza nie uwzględniła wszystkich dokumentów przedłożonych celem dowiedzenia charakteru odróżniającego zgłoszonego znaku towarowego uzyskanego w następstwie używania. Propozycja złożona przez skarżącą w piśmie z dnia 5 października 1998 r. (wskazana w pkt 6 powyżej) dotycząca przedłożenia w razie potrzeby dalszych dowodów, w szczególności w zakresie doniosłości używania znaku towarowego, również nie została wzięta pod uwagę. Wreszcie jeśli Sąd uzna to za wskazane, skarżąca zobowiązuje się przedłożyć dowody uzupełniające celem wykazania uznania znaku towarowego na rynku.

99 OHIM odpowiada, że z zaskarżonej decyzji wynika, iż Izba Odwoławcza zbadała wszystkie dowody przedłożone przez skarżącą (sondaże, dane dotyczące obrotu, wydatki na reklamę) i słusznie stwierdziła, że nie są one wystarczające, by wykazać uzyskanie przez zgłoszony znak towarowy charakteru odróżniającego w następstwie używania. Ponadto OHIM nie był zobowiązany do przyjęcia wspomnianej powyżej propozycji skarżącej. Wreszcie propozycja skarżącej dotycząca przedłożenia nowych dowodów przed Sądem musi zostać odrzucona.

Ocena Sądu

100 Zgodnie z art. 73 rozporządzenia nr 40/94 decyzje OHIM opierają się wyłącznie na przyczynach lub materiale dowodowym, co do których strony zainteresowane miały możliwość przedstawienia swoich uwag.

101 Przede wszystkim argument podniesiony przez skarżącą, że Izba Odwoławcza nie wzięła pod uwagę wszystkich dokumentów przedłożonych jej celem dowiedzenia używania zgłoszonego znaku towarowego, powinien zostać odrzucony jako oparty na błędnych przesłankach. W istocie z pkt 24–29 zaskarżonej decyzji wynika, że wszystkie te dowody zostały zbadane przez Izbę Odwoławczą, ale nie zostały one uznane za wystarczające dla wykazania charakteru odróżniającego zgłoszonego znaku towarowego uzyskanego w następstwie używania. Ponadto skarżąca, sama przedkładając omawiane dokumenty, mogła w sposób oczywisty zająć stanowisko w ich przedmiocie i w przedmiocie ich istotności dla sprawy.

102 W konsekwencji druga część zarzutu skarżącej również nie może zostać uwzględniona.

103 Bezsporne jest, że skarżąca przedłożyła ekspertowi wykaz wskazujący na wielkość sprzedaży cukierków karmelowych „Werther’s Original”, wyrażony w tonach dla lat 1993–1997 w różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej (zob. pkt 4 zaskarżonej decyzji). Ekspert stwierdził, że „dane dotyczące obrotu skarżącej nie

pozwalają wnioskować, że konsument rozpoznaje cukierki po ich opakowaniu i kojarzy je z jednym przedsiębiorstwem” oraz że „wobec braku liczb porównawczych dotyczących konkurencyjnych przedsiębiorstw lub danych dotyczących całego rynku nie można dokonać oceny danych dotyczących obrotu” (zob. pkt 5 tiret drugie zaskarżonej decyzji).

- ¹⁰⁴ W postępowaniu przed Izbą Odwoławczą skarżąca nie przedstawiła żadnego dowodu umożliwiającego porównanie jej udziału w rynku do udziałów jej konkurentów. Przedstawiła ona natomiast podobne tabele dotyczące liczb sprzedaży cukierków w okresie 1994–1998, jak również inne dowody (sondaże, informacje o wydatkach na reklamę), które jej zdaniem dowodziły uznania znaku towarowego na rynku.
- ¹⁰⁵ W tych okolicznościach instancje OHIM, a w szczególności Izba Odwoławcza, nie mogą być krytykowane za oparcie swej decyzji na przyczynach, co do których skarżąca nie zajęła stanowiska. Ta część zarzutu winna zostać zatem oddalona.
- ¹⁰⁶ Wreszcie należy odrzucić wniosek skarżącej dotyczący przedstawienia przed Sądem w razie konieczności dowodów uzupełniających celem wykazania uznania zgłoszonego znaku towarowego na rynku. W tym względzie wystarczy przypomnieć, że zgodnie z orzecznictwem dowody, które nie zostały przedstawione w postępowaniu administracyjnym przed OHIM, nie mogą podważać zgodności z prawem zaskarżonej decyzji izby odwoławczej (zob. ww. wyrok w sprawie Kształt butelki piwa, pkt 52 oraz wskazane w nim orzecznictwo).
- ¹⁰⁷ W konsekwencji czwarty zarzut skargi również należy oddalić.
- ¹⁰⁸ Mając na uwadze ogół powyższych rozważań, niniejszą skargę należy oddalić.

W przedmiocie kosztów

¹⁰⁹ Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy — zgodnie z żądaniem strony pozwanej — obciążyć ją kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD (czwarta izba)

orzeka, co następuje:

- 1) Skarga zostaje oddalona.

- 2) Skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania.

Legal

Tiili

Vilaras

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 10 listopada 2004 r.

Sekretarz

Prezes

H. Jung

H. Legal