

## Sprawa T-402/02

**August Storck KG**

**przeciwko**

**Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego  
(znaki towarowe i wzory) (OHIM)**

Wspólnotowy znak towarowy — Graficzny znak towarowy w kształcie zwiniętego opakowania cukierka (kształt papierka od cukierka) — Przedmiot zgłoszenia — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Charakter odróżniający uzyskany w następstwie używania — Artykuł 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Prawo do przedstawienia uwag — Artykuł 73 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Badanie stanu faktycznego z urzędu — Artykuł 74 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 40/94

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji (czwarta izba) z dnia 10 listopada 2004 r. . . II - 3855

### Streszczenie wyroku

- 1. Wspólnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego — Oznaczenia, z których może składać się znak towarowy — Przedstawienie graficzne znaku towarowego, w szczególności kolorowego znaku towarowego — Wymogi podlegające spełnieniu  
(rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 4; rozporządzenie Komisji nr 2868/95, art. 1, zasada 3 ust. 2)*

2. *Wspólnotowy znak towarowy — Procedura rejestracji — Wycofanie, ograniczenie oraz zmiana zgłoszenia znaku towarowego — Wymóg działania w sposób wyraźny i bezwarunkowy — Ograniczenie, o które wniesiono tytułem ewentualnym — Nieuwzględnienie*  
(rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 44 ust. 1)
3. *Wspólnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Znaki towarowe pozbawione charakteru odróżniającego — Graficzny znak towarowy będący przedstawieniem opakowania cukierka (kształt papierka od cukierka)*  
(rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 7 ust. 1 lit. b))
4. *Wspólnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Znaki towarowe pozbawione charakteru odróżniającego — Ocena dokonywana przez Urząd — Znak towarowy zgłoszony dla towarów powszechnego użytku — Odwołanie się do przyjętych praktyk w obrocie danymi towarami — Niedopuszczalność*  
(rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 7 ust. 1 lit. b))
5. *Wspólnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Znaki towarowe pozbawione charakteru odróżniającego — Graficzny znak towarowy będący przedstawieniem kształtu opakowania — Charakter odróżniający — Kryteria oceny — Koszt wytworzenia desygnatu znaku — Wylączenie*  
(rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 7 ust. 1 lit. b))
6. *Wspólnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Znaki towarowe pozbawione charakteru odróżniającego, opisowe lub o charakterze zwyczajowym — Wyjątek — Uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania — Kryteria oceny*  
(rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 7 ust. 3)
7. *Wspólnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Wyjątek — Uzyskanie w następstwie używania — Zakres — Znak towarowy pozbawiony charakteru odróżniającego w całej Wspólnocie — Uzyskanie w następstwie używania również w całej Wspólnocie*  
(rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 7 ust. 3)

8. *Wspólnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Znaki towarowe pozbawione charakteru odróżniającego — Wyjątek — Uzyskanie w następstwie używania — Badanie dokonywane przez Urząd — Ograniczenie do faktów wskazanych przez zgłaszającego znak towarowy (rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 7 ust. 3 i art. 74 ust. 1)*

1. Przedstawienie graficzne wspólnotowego znaku towarowego w rozumieniu art. 4 rozporządzenia nr 40/94 i zasady 3 ust. 2 rozporządzenia nr 2868/95 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 musi być jasne, precyzyjne, kompletne samo w sobie, łatwo zrozumiałe, przystępne, trwałe i obiektywne.

okolicznościach uzupełnione określeniem koloru za pomocą międzynarodowo uznanego systemu identyfikacji.

(por. pkt 25 i 26)

Zatem sama próbka koloru nie spełnia przedstawionych wymogów, ponieważ może się ona z czasem zmienić. Natomiast połączenie próbki koloru z jego opisem słownym może stanowić przedstawienie graficzne, 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

2. O ile prawdą jest, że zgodnie z art. 44 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego zgłaszający może w każdej chwili wycofać zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego lub ograniczyć zawarty w nim wykaz towarów lub usług, a zatem że możliwość ograniczenia wykazu towarów i usług przysługuje zatem jedynie zgłaszającemu, który może w każdej chwili skierować w tym zakresie wnioski do Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), o tyle wycofanie całkowite lub w części zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego lub ograniczenie zawartego w nim wykazu towarów musi zostać dokonane w sposób wyraźny i bezwarunkowy.

W konsekwencji nie można uwzględnić wniosku zgłaszającego o dokonanie ograniczenia wykazu towarów zawartego w zgłoszeniu wyłącznie do części tych towarów zawartego w odwołaniu od decyzji odrzucającej wniosek o rejestrację jedynie tytułem ewentualnym, na wypadek gdyby Izba Odwoławcza zamierzała odrzucić zgłoszenie dla wszystkich towarów nim objętych.

(por. pkt 33 i 34)

3. Oznaczenie graficzne, na które składa się przedstawienie zwiniętego opakowania cukierka (kształt papierka od cukierka) w odcieniu złotego, służącego do opakowywania cukierków, o którego rejestrację wniesiono dla „cukierków” należących do klasy 30 porozumienia nicejskiego, pozbawione jest w odniesieniu do tych towarów charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, ponieważ nie odróżnia się znacząco od opakowań omawianych towarów stosowanych powszechnie w obrocie i kojarzonych w sposób naturalny z typowym kształtem opakowania wspomnianych towarów, z takim skut-

kiem, że cechy kombinacji kształtu i koloru nie zostaną zapamiętane przez właściwy krąg odbiorców jako wskazówka pochodzenia handlowego.

(por. pkt 57, 62)

4. Dokonując oceny w zakresie braku samoistnego charakteru odróżniającego zgłoszonego wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towarów powszechnego użytku w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) może odwołać się do przyjętych praktyk w obrocie danymi towarami, bez konieczności podania konkretnych przykładów takich praktyk. W istocie Urząd może oprzeć swą analizę na faktach wynikających z doświadczenia życiowego czerpanego ogólnie ze sprzedaży towarów powszechnego użytku, które to fakty mogą być przypuszczalnie znane wszystkim, a w szczególności konsumentom tych towarów.

(por. pkt 58)

5. Koszty wytworzenia danego kształtu opakowania nie stanowią istotnego kryterium oceny charakteru odróżniającego

graficznego wspólnotowego znaku towarowego, na który składa się przedstawienie kształtu opakowania, w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. W istocie kształt pozbawiony charakteru odróżniającego nie może uzyskać takiego charakteru z uwagi na koszty jego wytworzenia.

(por. pkt 59)

6. Uzyskanie przez wspólnotowy znak towarowy charakteru odróżniającego w następstwie używania, o czym mowa w art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94, wymaga po pierwsze, 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.

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 Euro-

pejskiej, w której jest on pozbawiony tego charakteru w świetle art. 7 ust. 1 lit. b)–d) wspomnianego rozporządzenia.

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 umożliwia zidentyfikowanie towarów lub usług jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub innych stowarzyszeń zawodowych.

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.

(por. pkt 77–80)

7. Wspólnotowy znak towarowy, w stosunku do którego bezwzględna podstawa odmowy rejestracji określona w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 istnieje w całej Wspólnocie, musi uzyskać charakter odróżniający w następstwie używania również w całej Wspólnocie, aby mógł on zostać zarejestrowany na podstawie art. 7 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia.

(por. pkt 86)

8. Dokonując oceny uzyskania przez wspólnotowy znak towarowy charakteru odróżniającego w następstwie używania w rozumieniu art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94, Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) jest zobowiązany do badania faktów pozwalających na stwierdzenie uzyskania przez zgłoszony znak towarowy takiego charakteru wyłącznie w przypadku, gdy zostały one wskazane przez zgłaszającego.

(por. pkt 96)

W istocie o ile prawdą jest, że w zakresie dotyczącym art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 brak jest zasady nakazującej, by badanie dokonywane przez Urząd (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, o tyle wobec braku twierdzenia zgłaszającego, że znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania, ze względów praktycznych Urząd nie jest w stanie brać pod uwagę okoliczności, że zgłoszony znak towarowy mógł uzyskać taki charakter.