

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

W sprawie T-396/02

August Storck KG, z siedzibą w Berlinie (Niemcy), reprezentowana przez
adwokatów H. Wrage-Molkenthin, T. Rehera, A. Heise oraz I. Rohr, 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 Czwartej Izby
Odwoławczej OHIM z dnia 14 października 2002 r. (sprawa R 187/2001-4),
odmawiającej rejestracji trójwymiarowego znaku towarowego będącego kształtem
cukierka koloru jasnobrązowego,

* 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
14 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., 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., skarżąca złożyła do Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego.

- 2 Zgłoszony znak towarowy stanowi trójwymiarowy kształt cukierka koloru jasno-brązowego, przedstawiony poniżej:



- 3 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: „słodczy”.
- 4 Decyzją z dnia 25 stycznia 2001 r. ekspert odmówił rejestracji stwierdzając, że zgłoszony znak towarowy nie posiada charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Ponadto stwierdził on, iż rozpatrywany znak nie uzyskał charakteru odróżniającego w następstwie używania.
- 5 W dniu 14 lutego 2001 r., na podstawie art. 59 rozporządzenia nr 40/94, skarżąca wniosła do OHIM odwołanie od decyzji eksperta. W odwołaniu tym skarżąca wniosła o częściową zmianę decyzji eksperta i o dopuszczenie do opublikowania znaku towarowego dla „słodczy, tj. cukierków karmelowych”. Natomiast w piśmie z dnia 14 maja 2001 r. zawierającym uzasadnienie odwołania skarżąca wniosła o uchylenie decyzji eksperta w całości i wskazała jako ewentualność, „że w przypadku odmowy rejestracji znaku towarowego ze względu na brak charakteru

odróżniającego i brak jego uzyskania w następstwie używania, wykaz towarów objętych zgłoszonym znakiem towarowym powinien zostać ograniczony do »cukierków karmelowych«.

- 6 Decyzją z dnia 14 października 2002 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”), doręczoną skarżącej faksem w dniu 18 października 2002 r. i listem poleconym w dniu 31 października 2002 r., Czwarta Izba Odwoławcza OHIM nie uwzględniła odwołania ze względu na to, że zgłoszony znak towarowy nie posiada charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 i nie może zostać zarejestrowany również na podstawie art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94.
- 7 Izba Odwoławcza stwierdziła zasadniczo, że połączenie kształtu i koloru w zgłoszonym znaku towarowym nie pozwala samoistnie na wskazanie pochodzenia omawianych towarów, tj. słodczy. Ponadto uznała ona, iż przedłożone przez skarżącą dokumenty nie wykazały, że zgłoszony znak towarowy uzyskał, w szczególności dla cukierków karmelowych, charakter odróżniający w następstwie używania.

Przebieg postępowania i żądania stron

- 8 Pismem wniesionym do sekretariatu Sądu w dniu 21 maja 2003 r. skarżąca wniosła na podstawie art. 135 § 2 regulaminu Sądu o umożliwienie jej złożenia repliki. Wniosek ten został odrzucony przez prezesa czwartej izby Sądu.

9 Skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji,
- obciążenie OHIM kosztami postępowania.

10 OHIM wnosi do Sądu o:

- oddalenie skargi,
- obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do przedmiotu sporu

Argumenty stron

- 11 Nie odnosząc się wyraźnie do przedmiotu niniejszego sporu, skarżąca podnosi zarzut przeciwko zaskarżonej decyzji, że w następstwie ograniczenia wykazu towarów objętych zgłoszonym znakiem towarowym, o które wniesiono uzupełniającą w uzasadnieniu odwołania z dnia 14 maja 2001 r., za właściwy w niniejszej sprawie rynek odniesienia należy uznać szczególny rynek „cukierków karmelowych”, a nie „ogólny rynek cukierków”.

- 12 Urząd wskazuje, że z uwagi, po pierwsze, na przedmiot wniosku skarżącej, który miał na celu rejestrację rozpatrywanego znaku towarowego dla „słodczy”, oraz po drugie, na sprzeczność przedstawionych przez skarżącą żądań w odwołaniu i w uzasadnieniu odwołania (zob. pkt 5 powyżej), Izba Odwoławcza właściwie zinterpretowała owe sprzecznie sformułowane żądania skarżącej w ten sposób, że decyzja eksperta została zaskarżona w całości. Jednakże ponieważ ekspert odmówił rejestracji dla „słodczy” generalnie, a nie dla „słodczy, tj. cukierków karmelowych” albo „cukierków karmelowych”, skarżąca nie mogła ograniczyć zakresu swojego odwołania do tych ostatnich, gdyż decyzja eksperta jest w tym względzie „niepodzielna”.
- 13 Ponadto zdaniem OHIM oświadczenie zawarte w piśmie z dnia 14 maja 2001 r. dotyczące ewentualnego ograniczenia wykazu towarów nie ma wpływu na postępowanie. Skarżąca nie może bowiem ewentualnie ograniczyć wykazu towarów na wypadek nieuwzględnienia jej głównych żądań [wyrok Sądu z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-219/00 Ellos przeciwko OHIM (ELLOS), Rec. str. II-753].
- 14 W konsekwencji zdaniem OHIM przedmiotem sporu przed Izbą Odwoławczą było odrzucenie zgłoszenia znaku towarowego skarżącej dla słodczy (klasa 30), a przedmiotem sporu w niniejszym postępowaniu jest zaskarżona decyzja Izby Odwoławczej, która w właściwy sposób rozpoznała odrzucenie wniosku o rejestrację znaku towarowego.

Ocena Sądu

- 15 Zgodnie z art. 57–61 rozporządzenia nr 40/94 od decyzji ekspertów przysługuje odwołanie do Izby Odwoławczej, a każda strona w postępowaniu, które

doprowadziło do wydania decyzji eksperta, dla której decyzja ta ma niekorzystny skutek, może wnieść odwołanie. Zgodnie z zasadą 48 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 (Dz.U. L 303, str. 1) odwołanie musi zawierać określone elementy, m. in. „oświadczenie określające zaskarżaną decyzję i wskazujące w jakim stopniu ta decyzja powinna być zmieniona lub uchylona”.

- 16 W niniejszej sprawie bezsporne jest, że ekspert odrzucił złożone przez skarżącą zgłoszenie znaku towarowego dla wszystkich wymienionych w nim towarów, czyli dla „słodczy” z klasy 30. Skarżąca ograniczyła zakres wniesionego w dniu 14 lutego 2001 r. odwołania w ten sposób, że zwróciła się przeciwko odrzuceniu jej zgłoszenia znaku towarowego jedynie w odniesieniu do „słodczy, tj. cukierków karmelowych”. Wniosła zatem o częściową zmianę decyzji eksperta i o dopuszczenie wniosku o rejestrację do opublikowania dla „słodczy, tj. cukierków karmelowych”. Jednakże w uzasadnieniu odwołania z dnia 14 maja 2001 r. skarżąca wniosła zasadniczo o uchylenie decyzji eksperta w całości i o ewentualne ograniczenie wykazu towarów objętych zgłoszonym znakiem towarowym do „cukierków karmelowych” w przypadku odmowy rejestracji znaku towarowego ze względu na brak charakteru odróżniającego, zarówno samoistnego, jak i uzyskanego w następstwie używania znaku dla „słodczy”. Zdaniem skarżącej nie można zaprzeczyć, że w odniesieniu do cukierków karmelowych kształt zgłoszonego znaku towarowego uzyskał wystarczający charakter odróżniający w następstwie używania.
- 17 Izba Odwoławcza stwierdziła w pkt 6 zaskarżonej decyzji, że w ramach odwołania wniesiono zasadniczo o zmianę decyzji eksperta i dopuszczenie zgłoszenia znaku towarowego dla „słodczy”, bez ograniczenia, do opublikowania, ze względu na to, iż znak towarowy posiada charakter odróżniający w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Jako ewentualność w odwołaniu podniesiono, że znak towarowy podlega rejestracji ze względu na uzyskanie w szczególności dla „cukierków karmelowych” charakteru odróżniającego w następstwie używania. Po zbadaniu zarzutów odwołania Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie w całości jako bezzasadne.

- 18 W ramach żądań, jak również w niektórych punktach skargi wniesionej do Sądu, skarżąca zmierza do stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji w całości. Tym niemniej w innych punktach skargi (zob. w szczególności pkt 20, 21 i 30) skarżąca podnosi, że z uwagi na ograniczenie wykazu towarów dokonane w piśmie z dnia 14 maja 2001 r. jej zgłoszenie dotyczy z tą chwilą jedynie cukierków karmelowych. Tym samym w ramach oceny posiadania charakteru odróżniającego przez znak towarowy Izba Odwoławcza niesłusznie nie dokonała rozróżnienia między rynkiem cukierków karmelowych a ogólnym rynkiem cukierków.
- 19 W związku z powyższym 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. Możliwość ograniczenia wykazu towarów lub usług przysługuje zatem jedynie zgłaszającemu wspólnotowy znak towarowy, który w każdej chwili może złożyć w OHIM stosowny wniosek. W tym przypadku należy wyraźnie i bezwarunkowo złożyć oświadczenie o całkowitym lub częściowym cofnięciu zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego lub ograniczeniu zawartego w nim wykazu towarów lub usług (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie ELLOS, pkt 60 i 61).
- 20 W niniejszej sprawie skarżąca złożyła oświadczenie co do ograniczenia wykazu towarów objętych zgłoszeniem do „cukierków karmelowych” jedynie jako ewentualność, w przypadku gdyby Izba Odwoławcza zamierzała odmówić rejestracji zgłoszenia dla wszystkich zawartych w nim towarów (tj. dla „słodczy”). Skarżąca nie ograniczyła zatem wyraźnie i bezwarunkowo wykazu towarów i w konsekwencji ograniczenie to nie może zostać uwzględnione (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie ELLOS, pkt 62).
- 21 Ponadto zgodnie z orzecznictwem ograniczenie wykazu towarów lub usług zawartych w zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego musi zostać dokonane w szczególnym trybie poprzez złożenie wniosku o zmianę zgłoszenia zgodnie

z art. 44 rozporządzenia nr 40/94 i zasady 13 rozporządzenia nr 2868/95 [wyroki Sądu z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie T-194/01 Unilever przeciwko OHIM (Owalna tabletką), Rec. str. II-383, pkt 13, oraz 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].

22 Tryb ten nie został zachowany w niniejszym przypadku, ponieważ skarżąca w piśmie z dnia 14 maja 2001 r. złożyła oświadczenie dotyczące ograniczenia wykazu towarów jedynie jako ewentualność, nie składając zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami wniosku o zmianę zgłoszenia.

23 W tych okolicznościach niniejszą skargę należy interpretować w ten sposób, że wniesiono w niej o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji ze względu na naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w odniesieniu do wszystkich objętych zgłoszeniem towarów (tj. „słodocy”) oraz ze względu na naruszenie art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 w odniesieniu do tych towarów, a w szczególności cukierków karmelowych.

W przedmiocie dopuszczalności dowodów przedstawionych po raz pierwszy przed Sądem

24 Załączone do skargi dokumenty, które nie były przedmiotem badania Izby Odwoławczej, a mianowicie po raz pierwszy przedstawione przed Sądem wyniki przeprowadzonego w Niemczech w 1997 r. sondażu dotyczącego formy cukierków „Werther’s Echte”, nie mogą zostać uwzględnione, ponieważ skarga do Sądu ma na celu kontrolę zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych OHIM w rozumieniu art. 63 rozporządzenia nr 40/94. W tych okolicznościach wspomniane pisma należy odrzucić bez potrzeby zbadania ich mocy dowodowej, ponieważ rolą Sądu nie jest badanie stanu faktycznego w świetle przedstawionych mu po raz pierwszy

dokumentów [wyroki Sądu z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie T-10/03 Kombi przeciwko OHIM – Flabesa (CONFORFLEX), Rec. str. II-719, pkt 52, oraz z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie T- 399/02 Eurocermex przeciwko OHIM (Kształt butelki piwa), Rec. str. II-1391, pkt 52 i wskazane w nim orzecznictwo].

Co do istoty sprawy

- 25 Skarżąca opiera swą skargę na dwóch zarzutach, odpowiednio, naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 i art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia.

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

Argumenty stron

- 26 Skarżąca podnosi, że wbrew temu, co ustaliła Izba Odwoławcza, zgłoszony znak towarowy posiada minimum charakteru odróżniającego wymaganego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

- 27 Na wstępie podnosi ona, że błędna ocena dokonana przez Izbę Odwoławczą wynika z przyjęcia niewłaściwej definicji rynku odniesienia. W niniejszym przypadku decydujący jest jedynie szczególny rynek „cukierków karmelowych”, a nie rynek

„cukierków ogólnie”, gdyż skarżąca miała na względzie ograniczenie wykazu towarów zawartych w zgłoszeniu znaku towarowego. W istocie segment rynku obejmujący cukierki karmelowe posiada właściwości odróżniające go od rynku innych cukierków. Wybór między jednym (np. żelkami, cukierkami owocowymi lub czekoladowymi) a innym rodzajem cukierków (np. cukierkami o „silnym” smaku, jak mocne dropsy zawierające mentol) zależy od różnych potrzeb i smaku konsumentów. Z powyższego wynika, że cukierek karmelowy nie może być traktowany tak samo jak jakikolwiek inny cukierek. Owe różne właściwości, które klient bierze pod uwagę podejmując decyzję o zakupie, wpływają na kształt różnorodnych cukierków w taki sposób, że zarówno Izba Odwoławcza, jak i Sąd mogą oceniać posiadanie przez kształt cukierków karmelowych zwyczajnego charakteru jedynie po dokonaniu rozróżnienia konsumentów nabywających ten rodzaj cukierków.

- 28 Następnie skarżąca twierdzi, iż zgłoszony znak towarowy przy jego szczególnym i wyjątkowym połączeniu kształtu formy i koloru faktycznie może pozwalać na odróżnienie cukierków skarżącej od cukierków innych producentów. W tym zakresie utrzymuje ona, że wspomniany znak towarowy jest czymś więcej aniżeli połączeniem niepodlegających ochronie elementów. W istocie podstawowy kształt zgłoszonego znaku towarowego nie jest kołem, ale elipsą z płaską podstawą, zaokrąglonymi krawędziami i stroną wierzchnią charakteryzującą się okrągłym wgłębieniem po środku. Mamy zatem tutaj do czynienia z kształtem, który jest nietypowy na rynku cukierków karmelowych i bardzo wypracowany w porównaniu do innych kształtów cukierków (okrągłe, prostokątne lub kwadratowe cukierki, cukierki w kształcie sztabki lub bez szczególnego kształtu). Ponadto kształt ten nie ma żadnego funkcjonalnego zastosowania, a jego konfiguracja nie została narzucona wymogami technicznymi ani nie jest zwyczajna.

- 29 OHIM kwestionuje tę argumentację skarżącej i podnosi, że zgłoszony znak towarowy jest pozbawiony charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, również jeśli przyjmiemy, że przedmiot sporu faktycznie może zostać ograniczony do „cukierków karmelowych”.

Ocena Sądu

- 30 Zgodnie z art. 4 rozporządzenia nr 40/94 kształt towaru lub jego opakowanie mogą stanowić wspólnotowy znak towarowy, jeśli umożliwiają odróżnianie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innych przedsiębiorstw. Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 nie są rejestrowane „znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru”. Zgodnie z art. 7 ust. 2 tego rozporządzenia „[u]stęp 1 stosuje się bez względu na fakt, że podstawy odmowy rejestracji istnieją tylko w części Wspólnoty”.
- 31 Należy przypomnieć, że zgodnie z orzecznictwem art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 obejmuje w szczególności znaki towarowe, które z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców są zwyczajowo wykorzystywane w obrocie handlowym do przedstawiania danych towarów lub usług lub w stosunku do których istnieją przynajmniej konkretne przesłanki, które pozwalają przyjąć, że mogłyby być one wykorzystywane w tym celu. Poza tym objęte tym przepisem oznaczenia nie są w stanie spełniać podstawowej funkcji znaku towarowego, a mianowicie wskazywać na pochodzenie towaru lub usługi w celu umożliwienia konsumentowi, który nabywa towary lub usługi oznaczone znakiem towarowym, przy późniejszym zakupie dokonania tego samego wyboru, jeśli doświadczenie było pozytywne, lub podjęcia innej decyzji, jeśli było ono negatywne [ww. wyrok w sprawie Owalna tabletki, pkt 39, wyroki Sądu z dnia 20 kwietnia 2003 r. w sprawach połączonych T-324/02 i T-110/02 Axions i Belce przeciwko OHIM (Kształt brązowego cygara i kształt sztabki złota), Rec. str. II-1897, pkt 29, oraz z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie T-305/02 Nestlé Waters France przeciwko OHIM (Kształt butelki), Rec. str. II-5207, pkt 28, jak również ww. wyrok w sprawie Kształt butelki piwa, pkt 18].
- 32 W konsekwencji charakter odróżniający znaku towarowego należy oceniać jedynie, po pierwsze, w odniesieniu do towarów i usług, dla których wniesiono o rejestrację, i po drugie, w odniesieniu do sposobu postrzegania go przez właściwy krąg odbiorców (zob. analogicznie wyroki Trybunału z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawach połączonych od C-53/01 do C-55/01 Linde i in., Rec. str. I-3161,

pkt 41, z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-218/01 Henkel, Rec. str. I-1725, pkt 50, i w sprawie C-363/99 Koninklijke KPN Nederland, Rec. str. I-1619, pkt 34, z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawach połączonych C-456/01 P i C-457/01 P Henkel przeciwko OHIM, Rec. str. I-5089, pkt 35, w sprawach połączonych od C-468/01 P do C-472/01 P Procter & Gamble przeciwko OHIM, Rec. str. I-5141, pkt 33, oraz w sprawach połączonych C-473/01 P i C-474/01 P Procter & Gamble przeciwko OHIM, Rec. str. I-5173, pkt 33, jak również ww. wyroki w sprawie Owalna tabletki, pkt 40, w sprawie Kształt brązowego cygara i kształt sztabki złota, pkt 30, oraz w sprawie Kształt butelki, pkt 29).

33 W przedmiocie wspomnianej w pierwszej kolejności podstawy oceny należy przypomnieć, że na zgłoszone oznaczenie składa się sam wygląd towaru, tj. przedstawienie owalnego, jasnobrązowego cukierka, który charakteryzują zaokrąglone krawędzie, okrągłe wgłębienie po środku i płaska podstawa.

34 W zakresie właściwego kręgu odbiorców Izba Odwoławcza słusznie wskazała, że towary, dla których wniesiono o rejestrację znaku towarowego w niniejszej sprawie, mianowicie słodczyce, „są skierowane do potencjalnie nieograniczonej liczby klientów wszystkich grup wiekowych, kultur i wykształcenia-” i stanowią „produkty spożywcze powszechnego użytku, ponieważ zainteresowanym kręgiem odbiorców są [...] wszyscy konsumenci” (pkt 11 zaskarżonej decyzji). Oceny charakteru odróżniającego zgłoszonego znaku towarowego należy zatem dokonać kierując się przypuszczalnymi oczekiwaniami przeciętnego konsumenta, właściwie poinformowanego oraz dostatecznie uważnego i rozsądnego (zob. analogicznie ww. wyroki Trybunału w sprawie Linde i in., pkt 41, w sprawie Koninklijke KPN Nederland, pkt 34, w sprawie Henkel przeciwko OHIM, pkt 35, w sprawach połączonych od C-468/01 P do C-472/01 P Procter & Gamble przeciwko OHIM, pkt 33, jak również ww. wyroki w sprawie Owalna tabletki, pkt 42, w sprawie Kształt brązowego cygara i kształt sztabki złota, pkt 31, oraz w sprawie Kształt butelki, pkt 33).

35 Po drugie należy wskazać, że zgodnie z orzecnictwem w ramach oceny posiadania charakteru odróżniającego trójwymiarowych znaków towarowych, na które składa się sam wygląd towaru, stosowane są te same kryteria co w przypadku innych kategorii znaków towarowych (zob. analogicznie wyrok Trybunału z dnia 18 czerwca

2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, Rec. str. I-5475, pkt 48, oraz ww. wyrok w sprawie Linde i in., pkt 42 i 46, jak również ww. wyroki w sprawie Owalna tabletką, pkt 44, w sprawie Kształt brązowego cygara i kształt sztabki złota, pkt 32, w sprawie Kształt butelki, pkt 35, oraz w sprawie Kształt butelki piwa, pkt 22).

36 Przy zastosowaniu tych kryteriów należy jednakże uwzględnić, że sposób postrzegania przez właściwy krąg odbiorców w przypadku trójwymiarowego znaku towarowego, na który składa się jedynie wygląd towaru, niekoniecznie jest taki sam jak w przypadku słownego lub graficznego znaku towarowego, czy też innego trójwymiarowego znaku towarowego, którego nie stanowi wygląd towaru. W istocie chociaż tego typu znaki towarowe zwyczajowo są natychmiast postrzegane przez odbiorców jako oznaczenia identyfikujące towar, to jednak niekoniecznie musi mieć to miejsce, gdy oznaczenie łączy się z wyglądem samego towaru (zob. analogicznie ww. wyrok Trybunału w sprawie Linde i in., pkt 48, wyrok Trybunału z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel, Rec. str. I-3793, pkt 65, ww. wyroki Trybunału w sprawie Henkel, pkt 52, w sprawie Henkel przeciwko OHIM, pkt 38, w sprawach połączonych od C-468/01 do C-472/01 P Procter & Gamble przeciwko OHIM, pkt 36, i w sprawach połączonych C-473/01 P i C-474/01 P Procter & Gamble przeciwko OHIM, pkt 36, ww. wyroki w sprawie Owalna tabletką, pkt 45, oraz w sprawie Kształt butelki piwa, pkt 23).

37 Ponadto również zgodnie z utrwalonym orzecznictwem należy uwzględnić, że na sposób postrzegania znaku towarowego przez zainteresowany krąg odbiorców, w tym przypadku przez przeciętnego konsumenta, może wpływać poziom jego uwagi, który może się różnić ze względu na kategorię danych towarów lub usług (ww. wyroki w sprawie Owalna tabletką, pkt 42, oraz w sprawie Kształt butelki, pkt 34).

38 W tych okolicznościach w celu oceny, czy połączenie kształtu i koloru danego towaru może zostać odebrane przez odbiorców jako wskazówka pochodzenia, należy dokonać analizy wywieranego przez wspomniane połączenie wrażenia całości, co nie stoi jednakże na przeszkodzie sukcesywnemu badaniu wykorzystanych w nim poszczególnych elementów [wyroki Sądu z dnia 19 września 2001 r. w sprawie T-337/99 Henkel przeciwko OHIM (Okrągła czerwono-biała tabletką), Rec. str. II-2597, pkt 49, oraz ww. wyrok w sprawie Owalna tabletką, pkt 54], czyli wnioskowanych kształtu i koloru.

- 39 W niniejszej sprawie Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, iż z uwagi na to, że sprawa dotyczy artykułów spożywczych powszechnego użytku, „konsument nie zwraca zbytnej uwagi na kształt i kolor słodczy” i dlatego „jest mało prawdopodobne, by wybór przeciętnego konsumenta zależał od kształtu cukierka” (pkt 12 zaskarżonej decyzji).
- 40 Ponadto Izba Odwoławcza w sposób wystarczający pod względem prawnym uzasadniła, że żadne z właściwości kształtu owego znaku towarowego, pojedynczo lub w zestawieniu z innymi, nie posiadają charakteru odróżniającego. W tym zakresie Izba Odwoławcza uznała przede wszystkim, że „zaokrąglony kształt, przypominający koło [...], jest podstawową figurą geometryczną” i że przeciętny konsument „przyzwyczajony jest do wyglądu słodczy, również cukierków, w zaokrąglonym kształcie (niezależnie czy okrągłe, owalne, w kształcie elipsy lub cylindra)”. Następnie w odniesieniu do zaokrąglonych górnych krawędzi cukierków Izba Odwoławcza stwierdziła, że „zaokrąglone krawędzie występują w cukierkach często, niezależnie od ich kształtu”, przede wszystkim ze względów praktycznych. Wreszcie w odniesieniu do wgłębienia po środku cukierka i jego płaskiej podstawy Izba Odwoławcza stwierdziła, że „elementy te nie zmieniają istotnie wywieranego przez kształt wrażenia całości” i że „jest mało prawdopodobne, by zainteresowany konsument zwracał uwagę na te dwie właściwości jako na wskazówki określonego pochodzenia handlowego” (pkt 13 zaskarżonej decyzji).
- 41 Również co do koloru przedmiotowych towarów, czyli jasnobrązowego lub różnych odcieni brązowego, Izba Odwoławcza wskazała, że chodzi tutaj o „zwykły dla cukierków kolor” (pkt 13 zaskarżonej decyzji). Należy bowiem stwierdzić, iż w przypadku słodczy zainteresowany krąg odbiorców jest przyzwyczajony do obecności tego koloru.
- 42 Z powyższego wynika, że zgłoszona trójwymiarowy kształt stanowi podstawową figurę geometryczną, która należy do kształtów kojarzonych przez konsumenta w sposób naturalny z towarami powszechnego użytku takimi jak cukierki.

- 43 Należy zatem odrzucić argument skarżącej, zgodnie z którym między kształtem i kolorem zgłoszonego znaku towarowego a kształtem i kolorem innych słodczych występują rzekomo znaczące różnice.
- 44 Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że zgłoszony trójwymiarowy znak towarowy składa się z połączenia elementów wizualnych, które są kojarzone w sposób naturalny z omawianymi towarami i są dla nich typowe. W istocie omawiany kształt nie odróżnia się istotnie od niektórych powszechnie używanych w obrocie podstawowych kształtów omawianych towarów, a jedynie wydaje się być raczej jednym z ich wariantów. Ponieważ wskazane różnice nie są łatwo zauważalne, omawiany kształt nie odróżnia się wystarczająco wśród innych powszechnie używanych dla cukierków kształtów i nie pozwala właściwemu kręgowi odbiorców natychmiastowo i z pewnością odróżnić cukierków skarżącej od cukierków mających odmienne pochodzenie handlowe.
- 45 W rezultacie ze względu na sposób postrzegania zgłoszonego znaku towarowego przez przeciętnego konsumenta, właściwie poinformowanego oraz dostatecznie uważnego i rozsądnego, nie pozwala on na indywidualizację omawianych towarów i odróżnienie ich od towarów mających odmienne pochodzenie handlowe. Jest on zatem pozbawiony charakteru odróżniającego w odniesieniu do tych towarów.
- 46 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

- 47 Skarżąca twierdzi, że w każdym razie zgłoszony znak towarowy powinien zostać zarejestrowany ze względu na uzyskanie przez niego charakteru odróżniającego

w następstwie używania go na rynku cukierków karmelowych. Używanie znaku towarowego wynika z przedstawionych OHIM danych dotyczących uzyskiwanych przez niego wysokich obrotów, kosztów reklamy poniesionych na jego promocję i wyników różnych sondaży konsumenckich dotyczących znajomości znaku towarowego.

48 Skarżąca potwierdza, że na rynku słodczy jest powszechnie przyjęte wykorzystywanie nie tylko nazwy, ale również kształtu towaru jako wskazówki pochodzenia. Zwraca ona uwagę, że dlatego też na opakowaniach, tj. na torebkach z napisem „Werther’s Original” („Werther’s Echte”) świadomie przedstawiono zgłoszony znak towarowy wraz z jego szczególnie charakterystycznymi elementami, takimi jak wgłębienie po środku cukierka i zaokrąglone krawędzie. Wykorzystanie to nie może zostać sprowadzone jedynie do przedstawienia zawartości opakowania pozbawionego charakteru wskazówki pochodzenia. W istocie z uwagi na to, że trójwymiarowe znaki towarowe mają podwójną funkcję, a mianowicie przedstawienie zarówno znaku towarowego, jak i towaru, nie można dokonać ścisłego rozróżnienia tych funkcji, ponieważ znak towarowy zawsze odnosi się do towaru. W niniejszej sprawie Izba Odwoławcza nie oceniła należycie owej podwójnej funkcji znaku towarowego.

49 Wreszcie fakt, że na opakowaniu widoczne są inne znaki towarowe i opisy towaru nie ma znaczenia dla przedstawienia — jako znaku towarowego — kształtu towaru. W istocie wykorzystanie kilku znaków towarowych jednocześnie obok siebie dla jednego towaru jest całkowicie możliwe, w szczególności dla towarów, które oznaczone są wyłącznie trójwymiarowym znakiem towarowym. Odbiorcy rozpoznają trójwymiarowy znak towarowy niezależnie od informacji dotyczących towaru. W konsekwencji rozważania Izby Odwoławczej dotyczące przedstawienia znaku towarowego nie są przekonujące.

50 OHIM, odwołując się do rozwiniętych w orzecznictwie kryteriów oceny uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania, stwierdza, że zgłoszony znak towarowy nie może zostać zarejestrowany na podstawie art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94.

- 51 W opinii OHIM zarówno ekspert, jak i Izba Odwoławcza słusznie doszli do wniosku, że przedstawione przez skarżącą środki dowodowe nie są wystarczające dla ustalenia, że zgłoszony znak towarowy uzyskał charakter odróżniający dla cukierków karmelowych w następstwie używania.
- 52 Po pierwsze, przedstawione przez skarżącą zestawienia dotyczące obrotu w latach 1994–1998 nie pozwalają ustalenie udziału w rynku i jako takie nie są wystarczające. W istocie w przypadku produktów powszechnego użytku, jak te omawiane w niniejszej sprawie, decydującym kryterium jest udział w rynku a nie dane dotyczące sprzedaży, które nie wystarczają dla udowodnienia, że znak towarowy jest znany.
- 53 Po drugie, koszty w wysokości 27 729 000 marek niemieckich (DEM) poniesione na reklamę cukierków „Werther’s Original” w większości Państw Członkowskich Unii Europejskiej w 1998 roku również nie posiadają mocy dowodowej. W istocie na podstawie tabeli kosztów poniesionych rzekomo na reklamę omawianych cukierków w latach 1994–1998, na których skarżąca opiera swoje twierdzenia, w żaden sposób nie można stwierdzić, na co w rzeczywistości wydatki te były przeznaczone: na oznaczenie „Werther’s Original”, na kształt cukierków, czy też na inne oznaczenie.
- 54 Wreszcie sondaże przeprowadzone w siedmiu Państwach Członkowskich Unii Europejskiej i w Norwegii dotyczą oznaczeń „WERTHER’S”, „Werther’s Original” lub „W.O.” i nie zawierają jakiegokolwiek odniesienia do omawianego kształtu. W konsekwencji nie został przedstawiony dowód, że skarżącej udało się sprawić, by omawiany kształt cukierków stał się znany wśród odbiorców. Ponadto dla zastosowania art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 nie wystarczy wykazanie używania jednego określonego kształtu towaru, ale konieczne jest ponadto wykazanie, że omawiany kształt używany jest w charakterze znaku towarowego (ww. wyrok w sprawie Philips, pkt 65).

Ocena Sądu

55 Zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji zawartych w art. 7 ust. 1 lit. b)–d) tego rozporządzenia nie uwzględnia się, jeżeli w następstwie używania znak towarowy uzyskał charakter odróżniający dla towarów lub usług, dla których występuje się o rejestrację. Fakt, że oznaczenie, które tworzy dany znak towarowy, rzeczywiście postrzegane jest przez właściwy krąg odbiorców jako wskazówka pochodzenia handlowego towaru lub usługi, stanowi w świetle art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 wynik starań zgłaszającego znak towarowy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Okoliczność ta uzasadnia odejście od rozważań dotyczących potrzeb interesu publicznego, które leżą u źródła przepisów art. 7 ust. 1 lit. b)–d) i które wymagają, aby określone w tych przepisach oznaczenia mogły być swobodnie używane przez wszystkich w celu uniknięcia uzyskania niedozwolonej przewagi konkurencyjnej przez pojedynczego uczestnika obrotu gospodarczego (ww. wyrok w sprawie Kształt butelki piwa, pkt 41).

56 Po pierwsze, z orzecznictwa wynika, że uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania znaku towarowego wymaga, aby przynajmniej znaczna część właściwego kręgu odbiorców rozpoznawała z uwagi na znak towarowy dane towary lub usługi jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa. Okoliczności, na podstawie których uznaje się spełnienie wymogu uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania, nie mogą jednakże zostać stwierdzone jedynie na podstawie ogólnych i abstrakcyjnych danych, takich jak określony udział procentowy (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, oraz ww. wyrok w sprawie Philips, pkt 61 i 62, jak również ww. wyrok w sprawie Kształt butelki piwa, pkt 42).

57 Po drugie, dla dopuszczenia rejestracji znaku towarowego na podstawie art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 uzyskany przez znak towarowy w następstwie używania charakter odróżniający musi zostać wykazany w części Unii Europejskiej, w której znak ten pozbawiony jest charakteru odróżniającego na podstawie art. 7 ust. 1

lit. b)–d) 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, oraz ww. wyrok w sprawie Kształt butelki piwa, pkt 43 i 47].

58 Po trzecie, w celu dokonania oceny, czy w konkretnym przypadku znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania, należy uwzględnić czynniki takie jak udział w rynku posiadany przez znak towarowy, intensywność, zasięg geograficzny i okres używania tego znaku, nakłady poniesione przez przedsiębiorstwo na jego promocję, część zainteresowanych kręgów, które rozpoznają towar jako pochodzący z określonego przedsiębiorstwa na podstawie znaku towarowego, jak również oświadczenia izb przemysłowych i handlowych oraz innych samorządów zawodowych. Jeśli na podstawie tych czynników można stwierdzić, że zainteresowane kręgi lub przynajmniej ich znaczna część rozpoznają towar jako pochodzący z określonego przedsiębiorstwa na podstawie znaku towarowego, to należy wnioskować, że określona w art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 przesłanka rejestracji znaku towarowego została spełniona (ww. wyroki w sprawie Windsurfing Chiemsee, pkt 51 i 52, w sprawie Philips, pkt 60 i 61, oraz w sprawie Kształt butelki piwa, pkt 44).

59 Po czwarte, charakter odróżniający znaku towarowego, włączając w to charakter odróżniający uzyskany w następstwie używania, należy oceniać w odniesieniu do towarów lub usług, dla których znak towarowy został zgłoszony, jak również z uwzględnieniem sposobu, w jaki przeciętny konsument, właściwie poinformowany oraz dostatecznie uważny i rozsądny postrzega omawianą kategorię towarów lub usług (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Philips, pkt 59 i 63).

60 W świetle tych rozważań należy dokonać analizy, czy w niniejszej sprawie Izba Odwoławcza, odrzucając argumentację skarżącej, zgodnie z którą znak towarowy podlegał rejestracji na podstawie art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94, naruszyła prawo.

- 61 Po pierwsze, argumenty skarżącej dotyczące liczb sprzedaży i wysokich nakładów reklamowych poniesionych na promocję cukierków karmelowych „Werther’s Original” („Werther’s Echte”) nie są właściwe dla wykazania, że zgłoszony znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania.
- 62 W tym zakresie Izba Odwoławcza uznała wprawdzie, że dane dotyczące obrotu i nakładów na reklamę dla omawianego rodzaju cukierków wykazują duży udział w rynku, niemniej stwierdziła też, że dane te nie stanowią podstawowego dowodu na to, że zgłoszone oznaczenie zostało wykorzystane jako trójwymiarowy znak towarowy dla oznaczenia cukierków skarżącej (pkt 16 zaskarżonej decyzji).
- 63 W pkt 17–21 zaskarżonej decyzji, Izba Odwoławcza uzasadniła swą ocenę w następujący sposób:

„17. Strona odwołująca się przedstawiła wzór torebek plastikowych służących jako opakowanie cukierków, utrzymując, że przedstawiony tam kształt stanowi »główne wskazanie i punkt odniesienia« dla konsumenta. Jej zdaniem taki sposób użycia dowodzi, że kształt stanowi przedmiot reklamy jako znak towarowy towaru i jest postrzegany jako taki przez konsumenta. Izba Odwoławcza nie zgadza się z tym punktem widzenia, gdyż istnieje sprzeczność między twierdzeniami skarżącej a sposobem, w jaki cukierki zostały całościowo przedstawione na opakowaniu.

18. Strona odwołująca się słusznie wskazała, że na opakowaniu zostały przedstawione cukierki o brązowym kształcie, tym niemniej należy zbadać, jaki skutek

wywołuje to przedstawienie. Badania tego nie można przeprowadzić w sposób abstrakcyjny. Przeciwnie, powinno ono odzwierciedlać prawdopodobny sposób, w jaki przeciętny konsument będzie postrzegać przedstawienie cukierków w formie, jaka widnieje na opakowaniu.

19. Patrząc na opakowanie cukierków, zainteresowany konsument przede wszystkim dostrzega nazwę „Werther's Original”, która napisana dużą czcionką, zajmuje prawie połowę opakowania i jest otoczona uzupełniającymi elementami, takimi jak małe owalne oznaczenie z nazwą „Storck” i stylizowanym rysunkiem małej wioski z podpisem „Traditional Werther's Quality” (tradycyjna jakość Werther). Na dolnej połowie opakowania można zobaczyć kolorowe zdjęcie porozrzucanych przypadkowo około piętnastu cukierków z legendą: „The classic candy made with real butter and fresh cream” (klasyczne cukierki maślano-śmietankowe).
20. Zgodnie z twierdzeniami odwołującej się ilustracja ta odpowiada zgłoszonemu trójwymiarowemu znakowi towarowemu. Zgodnie z przekonaniem Izby stanowisko to nie jest uzasadnione. Sposób, w jaki cukierki zostały przedstawione na opakowaniu, nie odpowiada przyjętemu sposobowi przedstawienia znaku towarowego na towarze. Wydaje się, że zamierzeniem tego przedstawienia jest (raczej) ukazanie zawartości torebki. W istocie wbrew temu, co utrzymuje strona odwołująca się, opakowanie nie przedstawia kształtu, ale realistyczny wygląd grupy niezapakowanych cukierków. Należy zauważyć, że na rysunku tym nie przedstawiono właściwości, co do których odwołująca utrzymuje, że nadają one znakowi towarowemu charakter odróżniający (wgłębienie po środku, płaska podstawa i zaokrąglone krawędzie). Dlatego też Izba Odwoławcza stwierdza, że sposób przedstawienia cukierków na opakowaniu przeczy argumentowi, jakoby przedstawienie to stanowiło trójwymiarowy znak towarowy i było postrzegane jako takie przez przeciętnego konsumenta. Zgodnie z oceną Izby Odwoławczej bardziej prawdopodobne jest, że konsument dostrzeże wyłącznie wizerunek cukierków jako przedstawienie zawartości opakowania. Opatrywanie opakowania ilustracjami w omawianej formie, która ukazuje jak wygląda towar i do czego może służyć, jest szeroko rozpowszechnione w branży artykułów spożywczych, włączając w to przemysł słodczy, i dotyczy bardziej marketingu towaru niż identyfikacji towarów za pomocą

znaku towarowego. Izba Odwoławcza stwierdza zatem, że ilustracja nie pełni funkcji znaku towarowego, a jedynie służy przedstawieniu towaru. Zdanie towarzyszące rysunkowi — „The classic candy made with real butter and fresh cream” — dodatkowo potwierdza, że taki będzie prawdopodobny odbiór dostatecznie uważnego nabywcy cukierków. W istocie zdanie i rysunek uzupełniają się: zdanie opisuje rodzaj cukierków, a rysunek je ilustruje. Izba Odwoławcza przyznaje, że jeden towar może posiadać kilka znaków towarowych jednocześnie. Zgodnie z jej przekonaniem, uzasadnionym wyglądem torebek służących jako opakowanie cukierków odwołującej się, przedstawienie cukierków na tych torebkach nie odpowiada jednak przedstawieniu znaku towarowego.

21. Z powyższych rozważań wynika, że przedstawione jako środek dowodowy dane odnośnie do obrotu i nakładów reklamowych udowadniają z pewnością, że cukierki „Werther’s” są oferowane na rynku, jednakże nie wykazują, że kształt cukierków został wykorzystany jako znak towarowy [...]”.

64 Powyższych rozważań nie można zakwestionować. Przedstawione przez skarżącą materiały reklamowe nie zawierają żadnego dowodu na używanie znaku towarowego w zgłoszonej formie. W istocie na wszystkich przedstawionych ilustracjach odtworzeniu wnioskowanego kształtu i koloru towarzyszą oznaczenia słowne i graficzne. Dlatego też materiał ten nie może stanowić dowodu na to, że zainteresowany krąg odbiorców postrzega zgłoszony znak towarowy jako taki i niezależnie od słownych i graficznych znaków towarowych, które towarzyszą mu w reklamie i przy sprzedaży towarów, jako wskazówkę pochodzenia handlowego omawianych towarów (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Kształt butelki piwa, pkt 51).

65 Ponadto należy wskazać, że skarżąca sama wspomniała w skardze, iż omawiane cukierki nie są sprzedawane luzem, tylko w opakowaniach, w których każdy cukierek

jest pakowany odrębnie. Wynika z tego, że przeciętny konsument w chwili podejmowania decyzji o zakupie nie jest bezpośrednio konfrontowany z omawianym kształtem cukierka, co pozwoliłoby mu przyporządkować temu kształtowi funkcję wskazówki pochodzenia.

- 66 Po drugie, ten sam wniosek nasuwa się w stosunku do sondaży, które skarżąca przedstawiła Izbie Odwoławczej na dowód uzyskania charakteru odróżniającego zgłoszonego znaku towarowego w następstwie używania. W istocie z końcowej części pkt 21 zaskarżonej decyzji jasno wynika, że znajomość cukierków oferowanych na rynku przez skarżącą nie została ustalona na podstawie omawianego kształtu, tylko na podstawie ich nazwy „Werther's”.
- 67 Z powyższych rozważań wynika, że Izba Odwoławcza nie naruszyła prawa, stwierdzając, iż skarżąca nie udowodniła uzyskania przez zgłoszony znak towarowy charakteru odróżniającego w następstwie używania zarówno dla cukierków karmelowych, jak i ogólnie dla słodczy.
- 68 W konsekwencji drugi zarzut skargi również należy oddalić, a zatem skarga podlega oddaleniu w całości.

W przedmiocie kosztów

- 69 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sądu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy — zgodnie z żądaniem pozwanego — 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