

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (druga izba)

z dnia 15 marca 2006 r. *

W sprawie T-129/04

Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG, z siedzibą w Unterhaching (Niemcy), reprezentowana przez adwokatów R. Kunza-Hallsteina i H. Kunza-Hallsteina,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez G. Schneidera, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

mającej za przedmiot skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 20 stycznia 2004 r. (sprawa R 367/2003-2), oddalającą wniosek o rejestrację jako wspólnotowego znaku towarowego trójwymiarowego oznaczenia wyrażającego się w kształcie butelki,

* Język postępowania: niemiecki.

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI
WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (druga izba),

w składzie: J. Pirrung, prezes, A.W.H. Meij i I. Pelikánová, sędziowie,
sekretarz: C. Kristensen, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 1 kwietnia 2004 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 28 lipca 2004 r.,

uwzględniając pytania Sądu skierowane do stron na piśmie w dniu 23 maja 2005 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 12 lipca 2005 r.,

wydaje następujący

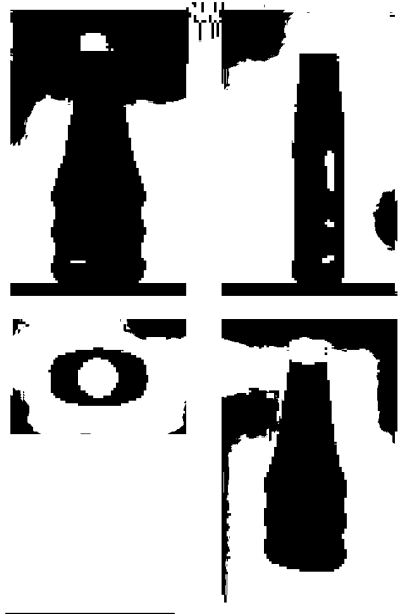
Wyrok

Okoliczności powstania sporu

- ¹ W dniu 14 lutego 2002 r. skarżąca dokonała, 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., zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) podnosząc pierwszeństwo zgłoszenia w Niemczech, dokonanego w dniu 16 sierpnia 2001 r.

- 2 Zgłoszenie dotyczyło rejestracji oznaczenia trójwymiarowego wyrażającego się w kształcie butelki i przedstawiającego się następująco (zwanego dalej „zgłoszonym znakiem towarowym”):



- 3 Towary objęte wnioskiem o rejestrację należą do klas 29, 30 i 32, w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków towarowych z dnia 15 czerwca 1957 r.,

zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadają dla każdej z klas następującemu opisowi:

- klasa 29: „Papryki, koncentrat pomidorowy, mleko i produkty mleczne, jogurt, świeża śmietana, oleje i tłuszcze jadalne”;

- klasa 30: „Przyprawy; zioła; musztarda, produkty na bazie musztardy; majonez, produkty na bazie majonezu; ocet, produkty na bazie octu; napoje wyprodukowane przy użyciu octu; sosy tatarskie; dodatki smakowe; aromaty i esencje do żywności; kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, kwas winowy służący jako aromat do produkcji żywności; chrzan gotowy; keczup i wyroby na bazie keczupu, wywar z owoców; sosy do sałatki, śmietana do sałatki”;

- klasa 32: „Napoje owocowe i soki owocowe; syropy i inne preparaty do produkcji napojów”.

⁴ Decyzją z dnia 1 kwietnia 2003 r. ekspert oddalił wniosek o rejestrację na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Ekspert stwierdził, po pierwsze, że OHIM nie był związany wcześniejszymi krajowymi rejestracjami oraz, po drugie, kształt zgłoszonego znaku towarowego nie przedstawiał jakiegokolwiek elementu szczególnego i łatwego do zidentyfikowania, który pozwalałby na odróżnienie tego znaku od przeciętnych kształtów dostępnych na rynku i pełniłby funkcję wskazania pochodzenia handlowego.

⁵ Decyzją z dnia 20 stycznia 2004 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Druga Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie skarżącej, które oparte było w szczególności na

niespotykanym i szczególnym charakterze tej butelki. Izba Odwoławcza przyłączyła się do argumentacji eksperta. Dodała ona, że jeśli chodzi o znak towarowy stanowiący kształt opakowania, to należy wziąć pod uwagę okoliczność, iż odbiór danego kręgu odbiorców niekoniecznie jest ten sam, jak w przypadku słownego, graficznego lub trójwymiarowego znaku towarowego niezależnego od towaru, który oznacza. W rzeczywistości dany konsument finalny zazwyczaj poświęca więcej uwagi etykiecie na butelce aniżeli samemu bezbarwnemu kształtowi pojemnika.

- 6 Izba Odwoławcza zauważyła, że zgłoszony znak towarowy nie posiadał żadnej dodatkowej cechy, która pozwalałaby na jego wyraźne odróżnienie od pospolitych spotykanych kształtów i na utkwienie w pamięci konsumentów jako oznaczenie pochodzenia. W rzeczywistości uznała ona, że powołany przez skarżącą szczególny kształt ujawnia się dopiero w wyniku podejścia analitycznego, którego dany przeciętny konsument nie stosuje.

- 7 Izba Odwoławcza zauważyła wreszcie, że skarżąca nie może powoływać się na zarejestrowanie zgłoszonego znaku towarowego w rejestrze niemieckich znaków towarowych, ponieważ taka krajowa rejestracja, nawet jeżeli podlegałaby uwzględnieniu, nie ma charakteru decydującego. Ponadto zdaniem Izby Odwoławczej, przedstawione przez skarżącą dokumenty dotyczące rejestracji nie wskazywały podstaw, w oparciu o które zaakceptowano rejestrację tego oznaczenia.

Żądania stron

- 8 Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

9 OHIM wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

10 Skarżąca podnosi cztery zarzuty oparte, odpowiednio, na naruszeniu przez OHIM zasad dotyczących rozkładu ciężaru dowodu, co stanowi naruszenie art. 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 (zarzut pierwszy), na naruszeniu art. 6 quinquies część A ust. 1 Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r., zrewidowanej ostatnio w Sztokholmie w dniu 14 lipca 1967 r. i zmienionej w dniu 28 września 1979 r. (Recueil des traités des Nations unies, tom 828, nr 11847, str. 108), (zwanej dalej „konwencją paryską”), przez to, że OHIM pozbawił ochrony wcześniejszej krajowej rejestracji (zarzut drugi), na naruszeniu art. 73 rozporządzenia nr 40/94, art. 6 quinquies konwencji paryskiej i art. 2 ust. 1 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej, w tym także handlu towarami stanowiącymi falsyfikaty, z dnia 15 kwietnia 1994 r. (zwanego dalej „porozumieniem TRIPS”), przez to, że OHIM w sposób niedostateczny zbadał wcześniejszą krajową rejestrację (zarzut trzeci) oraz na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 przez to, że OHIM źle ocenił charakter odróżniający zgłoszonego znaku towarowego oraz okoliczność, iż jego cechy nie mają jakiegokolwiek funkcji technicznej (zarzut czwarty).

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

Argumenty stron

- 11 Skarżąca uważa, że Izba Odwoławcza nie dopełniła obowiązku udowodnienia braku charakteru odróżniającego, który na niej ciąży na mocy rozporządzenia nr 40/94, zauważając, że kształt ten będzie postrzegany jako swoisty dla pospolitej butelki, a nie jako wskazówka pochodzenia handlowego, bez wsparcia swojego stwierdzenia konkretnymi przykładami. Skarżąca podnosi, że to do OHIM, który w ramach badania istnienia bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji ma obowiązek ustalenia stanu faktycznego, należy wykazanie braku charakteru odróżniającego. Dopiero gdy OHIM udowodni brak pierwotnego charakteru odróżniającego zgłoszonego znaku towarowego, zgłaszający może następnie wykazać nabycie charakteru odróżniającego w następstwie używania.
- 12 Skarżąca na rozprawie dodała, że fakt, iż ciężar dowodu spoczywa na OHIM wynika również z art. 6 quinquies konwencji paryskiej. W opinii skarżącej artykuł ten w rzeczywistości stanowi, że skoro ochrona znaku towarowego zarejestrowanego w jednym państwie będącym stroną konwencji paryskiej powinna być regułą, to odmowa tej ochrony stanowi wyjątek, który należy interpretować w sposób zawężający.
- 13 OHIM podważa argumentację skarżącej zauważając, że ustalenie stanu faktycznego nie dotyczy ciężaru dowodu. Dodaje on, że nie może być zobowiązany do przeprowadzenia dowodu przeciwnego, tj. dowodu na brak charakteru odróżniającego. Wreszcie OHIM, odwołując się do orzecznictwa Sądu, wskazuje, że jeśli chodzi o brak charakteru odróżniającego, to podlega on jedynie obowiązkowi uzasadnienia. Tak samo OHIM uważa, że z orzecznictwa wynika, iż ma on prawo oprzeć się na ogólnych informacjach wynikających z doświadczenia, jak miało to miejsce w przypadku niniejszej sprawy, i że to do zgłaszającego w danym przypadku należy dostarczenie konkretnych i ugruntowanych danych odnośnie do postrzegania przez danych konsumentów pewnych oznaczeń jako wskazujących na pochodzenie handlowe.

Ocena Sądu

- 14 Po pierwsze, należy zauważyć, że odwołanie się do konwencji paryskiej dokonane przez skarżącą na rozprawie jest nieskuteczne. W rzeczywistości bowiem art. 6 quinquies tej konwencji, który dotyczy ochrony i rejestracji znaków towarowych zarejestrowanych w innym państwie będącym stroną konwencji paryskiej, nie zawiera postanowień określających rozkład ciężaru dowodu w postępowaniach dotyczących rejestracji wspólnotowych znaków towarowych.
- 15 Po drugie, należy zauważyć, że w ramach badania istnienia bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji, o których mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, rola OHIM sprowadza się do rozstrzygnięcia, po dokonaniu obiektywnej i bezstronnej oceny okoliczności danego przypadku z punktu widzenia podlegających zastosowaniu norm rozporządzenia nr 40/94 i ich interpretacji dokonanej przez sąd wspólnotowy przy jednoczesnym umożliwieniu zgłaszającemu przedstawienia swoich uwag i zapoznania się z podstawami wydanej decyzji, czy zgłoszenie znaku towarowego napotyka na bezwzględną podstawę odmowy rejestracji. Taka decyzja wynika z oceny prawnej, która ze swej natury nie powinna podlegać obowiązkowi dowodu, a której zasadność może być ponadto zakwestionowana w przypadku skargi przed Sądem (zob. poniżej pkt 18).
- 16 Na podstawie art. 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, OHIM podczas badania bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji ma obowiązek zbadania z urzędu okoliczności faktycznych, które mogą doprowadzić do zastosowania bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji.
- 17 Jeżeli OHIM stwierdzi istnienie faktów uzasadniających zastosowanie bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji, jest on wówczas zobowiązany do poinformowania o tym zgłaszającego oraz do umożliwienia mu wycofania lub zmiany zgłoszenia lub przedstawienia uwag zgodnie z art. 38 ust. 3 ww. rozporządzenia.

- 18 Wreszcie OHIM ma obowiązek na podstawie art. 73 zdanie pierwsze ww. rozporządzenia uzasadnienia swojej decyzji, jeżeli zamierza odrzucić zgłoszenie znaku towarowego z uwagi na bezwzględną podstawę odmowy rejestracji. Uzasadnienie to służy podwójnemu celowi sprowadzającemu się do umożliwienia, po pierwsze, zainteresowanym poznania podstaw podjętych środków w celu obrony ich praw oraz, po drugie, sądowi wspólnotowemu wykonania sprawowanej przez niego kontroli zgodności z prawem decyzji [zob. wyrok Sądu z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawach połączonych T-124/02 i T-156/02 Sunrider przeciwko OHIM — Vitakraft-Werke Wührmann i Friesland Brands (VITATASTE et METABALANCE 44), Rec. str. II-1149, pkt 72 i 73 oraz powoływane tam orzecznictwo].
- 19 Po trzecie stwierdzić należy, że Izba Odwoławcza, gdy opowiada się za brakiem pierwotnego charakteru odróżniającego zgłoszonego znaku towarowego, może oprzeć swoją analizę na faktach wynikających z ogólnego doświadczenia praktycznego zdobytego przy okazji obrotu towarami masowej konsumpcji, które to fakty mogą być znane przez wszystkich, a w szczególności są znane przez konsumentów 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), Rec. str. II-1739, pkt 29]. W takim przypadku Izba Odwoławcza nie jest zobowiązana do przedstawienia przykładów takiego doświadczenia praktycznego.
- 20 To właśnie na tym zdobytym doświadczeniu oparła się Izba Odwoławcza, gdy stwierdziła w pkt 52 zaskarżonej decyzji, że dany konsument będzie postrzegał zgłoszony znak towarowy jako kształt swoisty dla pospolitej butelki służącej jako pojemnik do napojów, przypraw i płynnych środków spożywczych a nie jako znak towarowy określonego producenta.
- 21 Skoro skarżąca powołuje się na charakter odróżniający zgłoszonego znaku, wbrew analizie Izby Odwoławczej opartej na doświadczeniu, o którym mowa powyżej, to do niej zatem należy przedstawienie konkretnych i ugruntowanych danych wykazujących, że zgłoszony znak towarowy posiada pierwotny charakter odróżniający albo charakter odróżniający, który uzyskał w następstwie używania, zważywszy, że jest ona w stanie zrobić to lepiej, mając na uwadze jej dogłębną znajomość rynku [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie T-194/01 Unilever przeciwko OHIM (tabletki w kształcie jaja), Rec. str. II-383, pkt 48].

- 22 Wynika z tego, że skarżąca niesłusznie utrzymuje, iż nie dostarczając takich informacji Izba Odwoławcza naruszyła art. 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94. Należy zatem odrzucić pierwszy zarzut.

W przedmiocie zarzutu drugiego, opartego na naruszeniu art. 6 quinquies część A ust. 1 konwencji paryskiej

Argumenty stron

- 23 Skarżąca podnosi, że wskutek wydania decyzji, zgodnie z którą zgłoszony znak towarowy jest pozbawiony charakteru odróżniającego na terytorium Wspólnoty, OHIM w istocie uznał za nieważny i odmówił zatem ochrony na terytorium niemieckim wcześniejszego niemieckiego znaku towarowego chroniącego to samo oznaczenie, zarejestrowanego przez Deutsches Patent- und Markenamt (niemiecki urząd patentowy i ds. znaków towarowych). Skarżąca uważa, że takie postępowanie OHIM stanowi naruszenie art. 6 quinquies część A ust. 1 konwencji paryskiej, który zabrania OHIM stwierdzenia, że znak towarowy nie może być chroniony na terytorium państwa będącego stroną konwencji paryskiej, w którym został zarejestrowany.
- 24 OHIM podnosi, że art. 6 quinquies część A ust. 1 konwencji paryskiej stanowi, że znak towarowy zarejestrowany w państwie pochodzenia jest chroniony za granicą jako taki, tj. w takiej samej postaci, w jakiej został zarejestrowany, z zastrzeżeniem dokonany w tym artykule. Artykuł 6 quinquies część B pkt 2) przewiduje natomiast wyraźnie odmowę rejestracji w przypadku braku charakteru odróżniającego. Dodaje on, że odmowa rejestracji wspólnotowego znaku towarowego nie pociąga za sobą stwierdzenia nieważności krajowej rejestracji chroniącej ten sam znak.

Ocena Sądu

- 25 Należy zauważyć w pierwszej kolejności, zakładając, że OHIM powinien działać w poszanowaniu art. 6 quinquies konwencji paryskiej, iż skarżąca wychodzi z błędnego założenia uznając, iż OHIM stwierdził nieważność rejestracji istniejącej w państwie będącym stroną konwencji paryskiej. W rzeczywistości, zgodnie z piątym motywem rozporządzenia nr 40/94, wspólnotowe prawo znaków towarowych nie zastępuje prawa znaków towarowych państw członkowskich. Zatem zaskarżona decyzja, na mocy której rejestracja zgłoszonego znaku towarowego została odrzucona, nie wpływa na ważność ani na ochronę wcześniejszej rejestracji krajowej na terytorium Niemiec. Z powyższego wynika, że wbrew twierdzeniom skarżącej, wydając zaskarżoną decyzję, OHIM nie pozbawił wcześniejszej krajowej rejestracji ochrony na terytorium Niemiec, a zatem w związku z powyższym nie naruszył on art. 6 quinquies konwencji paryskiej.
- 26 Następnie należy zauważyć, w zakresie w jakim w niniejszym zarzucie, skarżąca zarzuca OHIM, że nie zezwolił on na rejestrację zgłoszonego znaku towarowego na mocy art. 6 quinquies część A ust. 1 konwencji paryskiej, że zgodnie z tym, co utrzymuje OHIM właśnie ten artykuł część B pkt 2) przewiduje możliwość odmowy rejestracji w przypadku, gdy zgłoszony znak towarowy pozbawiony jest charakteru odróżniającego. Wynika z tego, że OHIM nie naruszył art. 6 quinquies część A ust. 1 konwencji paryskiej poprzez jego odmowę rejestracji zgłoszonego znaku towarowego z uwagi na bezwzględną podstawę odmowy rejestracji przewidzianą w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, który nie zezwala na rejestrację oznaczeń pozbawionych charakteru odróżniającego. Z uwagi na słuszność wniosku Izby Odwoławczej w przedmiocie powołania się na brak charakteru odróżniającego zgłoszonego znaku towarowego będącego przedmiotem czwartego zarzutu, nie zostanie on zbadany w ramach tego zarzutu.
- 27 Wynika z tego, że drugi zarzut należy odrzucić.

*W przedmiocie zarzutu trzeciego, opartego na naruszeniu art. 73 rozporządzenia nr 40/94, art. 6 *quinquies* konwencji paryskiej oraz art. 2 porozumienia TRIPS*

Argumenty stron

28 Skarżąca jest zdania, że OHIM nie zbadał w sposób wystarczający wcześniejszej, dokonanej przez Deutsches Patent- und Markenamt, rejestracji oznaczenia identycznego z tym, który obejmuje zgłoszony znak towarowy. Jego zdaniem, wspólnotowy znak towarowy oraz rejestracje krajowe są powiązane z racji możliwości zastrzeżenia starszeństwa tych ostatnich. Skarżąca wnioskuje na tej podstawie, że OHIM powinien uwzględnić wcześniejsze rejestracje krajowe. Dodatkowo jest ona zdania, że jak wynika ze zgodności podstawy prawnej ustanowionej przez pierwszą dyrektywę Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1) oraz przez rozporządzenie nr 40/94, OHIM oraz dana administracja krajowa powinny stosować te same kryteria przewidziane w obu tekstach, oraz że w następstwie tego OHIM powinien wyjaśnić dlaczego stosuje te kryteria w sposób odmienny do tego, w jaki czyni to administracja krajowa, przy czym obowiązek ten wynika z rozporządzenia nr 40/94, konwencji paryskiej, a także porozumienia TRIPS.

29 OHIM wskazuje, że odesłania do konwencji paryskiej i porozumienia TRIPS są nieskuteczne, ponieważ teksty te nie dotyczą obowiązku uzasadnienia. Należy następnie zaznaczyć, że uzasadnienie decyzji powinno zawierać wyraźną i jednoznaczną prezentację rozważań przedstawionych przez właściwy organ. Zdaniem OHIM, skoro Izba Odwoławcza zwróciła uwagę na to, że wcześniejsza rejestracja krajowa nie miała charakteru wiążącego we wspólnotowym systemie znaków towarowych, zaskarżona decyzja odpowiadała tym wymogom.

Ocena Sądu

- 30 Tytułem wstępu odrzucić należy powołanie się przez skarżącą na konwencję paryską i porozumienie TRIPS. W rzeczywistości, w odróżnieniu od rozporządzenia nr 40/94, obie umowy nie przewidują obowiązku uzasadnienia decyzji i z racji tego są one bezzasadne w niniejszym zarzucie.
- 31 Odrzucić należy także argument wysunięty przez skarżącą, oparty na tym, że właściciel krajowego znaku towarowego może rościć sobie dla tego znaku starszeństwo w stosunku do wspólnotowego wniosku o rejestrację lub wspólnotowego znaku towarowego dotyczących tego samego oznaczenia oraz identycznych towarów lub usług. Z pewnością, zgodnie z tym, co wykazała skarżąca powołując się na art. 34 i 35 rozporządzenia nr 40/94, w przypadku gdy właściciel wspólnotowego znaku towarowego, zastrzegając starszeństwo wcześniejszego identycznego krajowego znaku towarowego, zrzeka się wcześniejszego znaku towarowego lub zezwala na jego wygaśnięcie, uznaje się że ma on nadal te same prawa, które miałby, gdyby wcześniejszy znak towarowy nadal był zarejestrowany. Jednakże celem i skutkiem tych przepisów nie jest zagwarantowanie właścicielowi krajowego znaku towarowego tego, że znak ten zostanie zarejestrowany jako wspólnotowy znak towarowy, niezależnie od tego, czy istnieje bezwzględna lub względna podstawa do odmowy rejestracji.
- 32 Następnie należy stwierdzić, odnośnie do utrzymywanego braku zbadania wcześniejszej niemieckiej rejestracji, że wspólnotowy system znaków towarowych jest bowiem systemem autonomicznym, który tworzą uregulowania tworzące pewną całość, zmierzającą do osiągnięcia szczególnych celów, a jego stosowanie jest niezależne od wszystkich systemów krajowych. W konsekwencji okoliczność, czy oznaczenie posiada cechy umożliwiające jego zarejestrowanie jako wspólnotowego znaku towarowego, powinna być oceniana jedynie na podstawie odpowiedniej regulacji wspólnotowej. A zatem OHIM i ewentualnie sąd wspólnotowy nie są związani decyzją państwa członkowskiego, w którym przyznano temu samemu oznaczeniu posiadanie cech umożliwiających jego zarejestrowanie jako krajowego znaku towarowego. Tak samo jest w przypadku, gdy taka decyzja została wydana na

podstawie przepisów krajowych zharmonizowanych z dyrektywą 89/104 [wyrok Trybunału z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-106/00 Streamserve przeciwko OHIM (STREAMSERVE), Rec. str. II-723, pkt. 47].

33 W każdym razie rejestracje dokonane już w państwach członkowskich mogą być brane pod rozwagę, nie posiadają one jednak waloru decyzyjnego dla celów rejestracji wspólnotowego znaku towarowego [wyroki Sądu z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie T-122/99 Procter & Gamble przeciwko OHIM (Kształt mydła), Rec. str. II-265, pkt 61; z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie T-24/00 Sunrider przeciwko OHIM (VITALITE), Rec. str. II-449, pkt 33 oraz z dnia 19 września 2001 r. w sprawie C-337/99 Henkel przeciwko OHIM (okrągła różowo-biała tabletką), Rec. str. II-2597, pkt 58]. Wspomniane rejestracje mogą być pomocne w procesie dokonywania oceny wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego [wyrok Sądu z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie T-222/02 HERON Robotunits przeciwko OHIM (ROBOTUNITS), Rec. str. II-4995, pkt 52].

34 Należy zatem zaznaczyć, że Izba Odwoławcza w pkt 55 zaskarżonej decyzji stwierdziła, co następuje:

„[...] rejestracja zgłoszonego znaku towarowego w niemieckim rejestrze znaków towarowych [...] nie ma żadnej mocy wiążącej dla wspólnotowego systemu znaków towarowych stanowiącego autonomiczną i niezależną od krajowych systemów znaków towarowych instytucję prawną. Poza tym rejestracje dokonane w państwach członkowskich stanowią okoliczność, która może być jedynie uwzględniona w kontekście rejestracji znaku towarowego, przy czym nie jest to okoliczność decydująca. Ponadto przedstawione przez zgłaszającą dokumenty odnoszące się do zgłoszenie, nie zawierają informacji na temat tego, na jakiej podstawie przyjęto rejestrację przedmiotowego oznaczenia [...]”.

35 W ten oto sposób Izba Odwoławcza należycie uwzględniła istnienie krajowej rejestracji, nie mając jednakże możliwości zbadania konkretnych powodów, dla

których Deutsches Patent- und Markenamt zezwolił na rejestrację krajowego znaku towarowego. Skoro nie są znane powody, które nią kierowały, nie mogą one być pomocne w dokonaniu tej analizy.

36 Odnosząc się wreszcie do obowiązku uzasadnienia, którego zakres został nadmieniony w pkt 18 powyżej, należy zaznaczyć, że pkt 55 zaskarżonej decyzji, cytowany w ww. pkt 34, wyjaśnia w sposób wyraźny i jednoznaczny powody, dla których Izba Odwoławcza nie przychyliła się do decyzji Deutsches Patent- und Markenamt. Należy dodać, że to uzasadnienie pozwoliło, z jednej strony, skarżącej na zapoznanie się z motywami zaskarżonej decyzji celem obrony jej praw, o czym świadczą argumenty przedstawione przez skarżącą w ramach drugiego i trzeciego zarzutu niniejszej skargi, oraz, z drugiej strony, Sądowi na przeprowadzenie kontroli legalności zaskarżonej decyzji.

37 Z powyższego wynika, że trzeci zarzut należy odrzucić.

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

Argumenty stron

38 Skarżąca uważa, że w niniejszym przypadku zgłoszony znak towarowy zawiera minimalny zakres wymaganego przez orzecznictwo charakteru odróżniającego. Odnotowuje ona w tym względzie, że całkowite wrażenie, jakie wywołuje zgłoszony znak towarowy, charakteryzuje się poprzez wąską szyjkę butelki, spłaszczoną i szeroką zasadniczą częścią butelki, której większa część jest z przodu i z tyłu zaokrąglona, a której dół zakończony jest na przemian pogrubieniami oraz wgłębieniami symetrycznie rozmieszczonymi po obu stronach butelki.

- 39 Skarżąca kwestionuje następnie stanowisko OHIM, zgodnie z którym zgłoszony znak towarowy jest tylko nieznacznym i niezauważalnym odejściem od zwykłego kształtu i nie posiada on dodatkowej cechy, którą można by uznać za charakterystyczną, szczególną lub oryginalną. Przypomina ona, że cechą odróżniającą znaku towarowego nie jest jego szczególna właściwość ani też oryginalność. Przeciwnie, dla zarejestrowania znaku towarowego wystarczyłoby, aby posiadał on minimalny charakter odróżniający. Skarżąca dodaje, że nie należy stosować bardziej surowego kryterium w celu dokonania oceny charakteru odróżniającego trójwymiarowego znaku towarowego.
- 40 Skarżąca kwestionuje również stwierdzenie, zgodnie z którym przy dokonywaniu swojego wyboru, konsument kieruje się etykietą lub logo, umieszczonymi na tym produkcie, a nie kształtem butelki. Jej zdaniem przy dokonywaniu swojego wyboru konsument będzie kierował się kształtem butelki i jedynie w przypadku określenia poszukiwanego produktu, zweryfikuje swój wybór przy pomocy etykiety. Dodaje ona w tym względzie, że przeciętny konsument jest całkowicie zdolny do postrzegania kształtów opakowania przedmiotowych towarów jako wskazówki odnośnie do ich pochodzenia handlowego.
- 41 Dodatkowo skarżąca podnosi, że żadna z cech charakterystycznych zgłoszonego znaku towarowego nie posiada funkcji o charakterze technicznym.
- 42 OHIM podnosi, że zazwyczaj konsument nie ustala związku między kształtem lub opakowaniem towaru a jego pochodzeniem, lecz w zasadzie, w celu rozpoznania jego pochodzenia handlowego, odnosi się on do umieszczonych na opakowaniu etykiet.

- 43 OHIM dodaje, że przytoczone przez skarżącą cechy zgłoszonego znaku towarowego albo stanowią jedynie cechy charakterystyczne typowej koncepcji, albo mogłyby zostać zauważone przez rzeczonoego konsumenta jedynie poprzez dokonanie gruntownej analizy, której konsument się nie podda. Wnioskuje on z tego, że zgłoszony znak towarowy będzie postrzegany jako rodzaj zwyczajnego kształtu opakowania odpowiedniego produktu, a nie jako wskazówka jego handlowego pochodzenia.
- 44 Ostatecznie OHIM zwraca uwagę na to, że w ramach badania charakteru odróżniającego nie ma znaczenia, czy cechy charakterystyczne pomysłu, pojmowane w sposób indywidualny, spełniają funkcję techniczną lub ergonomiczną.

Ocena Sądu

- 45 Tytułem wstępu należy przypomnieć, że ocena cech odróżniających znak towarowy powinna zostać dokonana, z jednej strony, odnosząc się do produktów lub usług, dla których wnioskuje się o rejestrację oraz, z drugiej strony, odnosząc się do sposobu, w jaki są one powszechnie postrzegane [wyroki Sądu z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie T-305/02 Nestlé Waters France przeciwko OHIM (Kształt butelki), Rec. str. II-5207, pkt 29 oraz z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie T-399/02 Eurocermex przeciwko OHIM (Kształt butelki po piwie), Rec. str. II-1391, pkt 19]. Kryteria oceny odróżniającego charakteru trójwymiarowych znaków towarowych, ustanowionych poprzez kształt produktu, nie różnią się od tych, mających zastosowanie w przypadku innych kategorii znaków towarowych (ww. wyroki w sprawie kształtu butelki pkt 35 i ww. wyrok w sprawie kształtu butelki po piwie, pkt 22). Ponadto, w ramach badania cech odróżniających znaku towarowego, należy przeprowadzić analizę ogólnego wrażenia, jakie on wywołuje (zob. ww. wyrok w sprawie kształtu butelki, pkt 39 oraz cytowane orzecznictwo).

46 W tym przypadku towary objęte zgłoszeniem znaku towarowego są towarami spożywczymi powszechnego użytku. A zatem, dany krąg odbiorców stanowią konsumenci. Oceny charakteru odróżniającego zgłoszonego znaku towarowego należy zatem dokonać mając na uwadze przypuszczalne oczekiwania przeciętnego konsumenta, właściwie poinformowanego oraz dostatecznie uważnego i rozsądnego (ww. wyrok w sprawie kształtu butelki, pkt 33 i ww. wyrok w sprawie kształtu butelki po piwie, pkt 19 i 20).

47 Odnosząc się w pierwszej kolejności do argumentacji skarżącej, zgodnie z którą w przypadku towarów, takich jak te stanowiące przedmiot niniejszego postępowania, konsument dokonuje swojego wyboru uzależniając go raczej od kształtu opakowania, aniżeli na podstawie etykiety, należy zauważyć, że przeciętni konsumenci nie mają zwyczaju domyślania się pochodzenia towaru w oparciu o jego kształt lub kształt jego opakowania przy jednoczesnym braku jakichkolwiek elementów graficznych czy słownych (zob. wyrok Trybunału z dnia 7 października 2004 r. w sprawie C-136/02 P Mag Instrument przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-9165, pkt 30 oraz cytowane orzecznictwo). Tym samym ci właśnie konsumenci przypisują butelkom, zawierającym takie towary, w pierwszej kolejności zwyczajną funkcję opakowania [wyrok Sądu z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawach od T-146/02 do T-153/02 Deutsche SiSi-Werke przeciwko OHIM (Stojąca torebka), Rec. str. II-447, pkt 38]. Ponieważ skarżąca nie przedstawiła dowodów przemawiających przeciwko stosowaniu tego orzecznictwa w tym przypadku, jej argumentację należy odrzucić.

48 Należy dodać, że kwestionowany przez OHIM wniosek jest zgodny z okolicznością, na którą powołuje się skarżąca, według której przeciętny konsument ma pełną zdolność postrzegania kształtu opakowania towarów spożywczych jako wskazania ich pochodzenia handlowego (ww. wyrok Kształt butelki, pkt 34). Nawet jeżeli tak jest, ten ogólny wniosek nie oznacza, że wszelkie opakowanie takiego towaru posiada charakter odróżniający wymagany w celu dokonania jego rejestracji jako wspólnotowy znak towarowy. W rzeczywistości istnienie charakteru odróżniającego oznaczenia należy oceniać w każdym poszczególnym przypadku w świetle kryteriów przedstawionych powyżej w pkt 45 i 46.

- 49 Odnosząc się w drugiej kolejności do czterech cech charakterystycznych, które zdaniem skarżącej mają wpływ na charakter odróżniający butelki, należy tytułem wstępu przypomnieć, że samo to, iż kształt jest nową wersją jednego ze zwyczajnych kształtów danego modelu towarów, nie jest wystarczające dla wykazania, iż znak towarowy posiadający ten kształt nie jest pozbawiony jakiegokolwiek charakteru odróżniającego. Należy zawsze sprawdzić, czy taki znak towarowy pozwoli przeciętnemu konsumentowi, właściwie poinformowanemu oraz dostatecznie uważnemu i rozsądnemu na odróżnienie danego towaru od towarów pochodzących z innych przedsiębiorstw, bez przeprowadzania analizy oraz wykazywania szczególnej uwagi (ww. wyrok w sprawie Mag Instrument przeciwko OHIM, pkt 32). W rzeczywistości, im bardziej kształt, którego dotyczy zgłoszenie rejestracji jako znak towarowy, jest zbliżony do najbardziej prawdopodobnego kształtu danego towaru, tym bardziej prawdopodobne jest to, że kształt ten jest pozbawiony charakteru odróżniającego (ww. wyrok w sprawie Mag Instrument przeciwko OHIM, pkt 31).
- 50 Odnosząc się do smukłej szyjki oraz spłaszczonej formy, z pewnością należy uznać, że parametry zgłoszonego znaku towarowego nie są dalekie od zwyczajnego kształtu butelki zawierającej produkty, takie jak te objęte zgłoszonym znakiem towarowym. W rzeczywistości ani długość szyjki i jej średnica, ani proporcje między szerokością i grubością butelki nie wyróżniają się w żaden sposób.
- 51 Ten sam wniosek dotyczy pogrubienia. W rzeczywistości dotyczy to cech zwykłej koncepcji butelek, które są wprowadzane do obrotu w danym sektorze.
- 52 Jedyną cechą charakterystyczną, która odróżnia zwykły kształt od kształtu objętego zgłoszonym znakiem towarowym, są boczne wgłębienia. W rzeczywistości bowiem

zgłoszony znak towarowy, w odróżnieniu do przykładów dostarczonych przez OHIM, posiada blisko zacieśnione krzywe, które prawie wywołują wrażenie półkoli.

- 53 Nawet jeżeli cecha ta mogła być uznana za niezwykłą, ona sama nie wystarczyłaby, aby mieć wpływ na ogólne wrażenie jakie wywołał zgłoszony znak towarowy, w zakresie, w jakim ten ostatni w znaczący sposób odbiegałby od normy lub zwyczajów panujących w sektorze i z tego powodu byłby zdolny pełnić swoją podstawową funkcję oznaczenia pochodzenia (ww. wyrok w sprawie Mag Instrument przeciwko OHIM, pkt 31).
- 54 Cztery ww. cechy charakterystyczne pojmowane jako całość nie sprawiają zatem ogólnego wrażenia, które mogłoby zakwestionować to stwierdzenie. Wynika z tego, że skoro zgłoszony znak towarowy jest oceniany w nawiązaniu do ogólnego wrażenia jakie wywołuje, zgłoszony znak towarowy pozbawiony jest charakteru odróżniającego.
- 55 Wniosek ten nie pozostaje w sprzeczności z okolicznością powołaną przez skarżącą, zgodnie z którą ani szczególna właściwość, ani oryginalność nie stanowią kryteriów charakteru odróżniającego danego znaku towarowego. W rzeczywistości, nawet jeżeli istnienie cech szczególnych lub oryginalnych nie jest warunkiem koniecznym dokonania rejestracji, tym niemniej ich obecność wręcz przeciwnie może nadać w wymaganym stopniu charakter odróżniający dla znaku towarowego, który w przeciwnym wypadku byłby jego pozbawiony. Dlatego też po zbadaniu wrażenia, jakie wywołuje butelka oraz stwierdzając w pkt 45 zaskarżonej decyzji, że „na podstawie butelki klient nie wywnioskuje, w obecnym jej kształcie, żadnej wskazówki co do handlowego pochodzenia”, Izba Odwoławcza zbadała, czy zgłoszony znak towarowy posiadał cechy szczególne, które nadawałyby temu znakowi w minimalnym wymaganym stopniu charakter odróżniający. Izba słusznie

stwierdziła brak charakteru odróżniającego zgłoszonego znaku towarowego, uznając w pkt 49 zaskarżonej decyzji, że taka sytuacja nie miała miejsca.

56 Po trzecie, jeżeli chodzi o powołaną przez skarżącą okoliczność, zgodnie z którą cechy charakterystyczne zgłoszonego znaku towarowego nie pełnią funkcji technicznej lub ergonomicznej, to należy zauważyć, iż nawet gdyby przyjąć ją za udowodnioną, okoliczność ta nie powinna mieć wpływu na brak charakteru odróżniającego zgłoszonego znaku towarowego. W rzeczywistości w zakresie, w jakim właściwy krąg odbiorców postrzega oznaczenie jako wskazówkę pochodzenia handlowego towaru lub usługi, fakt, że oznaczenie to jednocześnie pełni lub nie funkcję inną niż wskazanie pochodzenia handlowego, np. funkcję techniczną, jest bez znaczenia z punktu widzenia jego charakteru odróżniającego [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 9 października 2002 r. w sprawie T-173/00 KWS Saat przeciwko OHIM (Odcień pomarańczowy), Rec. str. II-3843, pkt 30].

57 Wynika z tego, że należy odrzucić także czwarty zarzut i tym samym oddalić skargę w całości.

W przedmiocie kosztów

58 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sądu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżąca przegrała sprawę w niniejszym przypadku, zgodnie z żądaniem OHIM należy obciążyć ją kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD (druga izba)

orzeka, co następuje:

- 1) **Skarga zostaje oddalona.**
- 2) **Skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania.**

Pirrung

Meij

Pelikánová

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 15 marca 2006 r.

Sekretarz

Prezes

E. Coulon

J. Pirrung