

WYROK TRYBUNAŁU (druga izba)
z dnia 17 lipca 2008 r. *

W sprawie C-488/06 P

mającej za przedmiot odwołanie, na podstawie art. 56 statutu Trybunału Sprawiedliwości, wniesione w dniu 24 listopada 2006 r.,

L & D SA, z siedzibą w Huércal de Almería (Hiszpania), reprezentowana przez S. Mirallesa Miraveta, abogado,

strona wnosząca odwołanie,

w której drugą stroną są:

Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowany przez J. Garcíę Murillo, działającą w charakterze pełnomocnika, z adresem do doręczeń w Luksemburgu,

strona pozwana w pierwszej instancji,

* Język postępowania: hiszpański.

Julius Sämann Ltd, z siedzibą w Zug (Szwajcaria), reprezentowana przez E. Armija Chávarriego, abogado,

interwenient w pierwszej instancji,

TRYBUNAŁ (druga izba),

w składzie: C.W.A. Timmermans, prezes izby, K. Schiemann, J. Makarczyk, J.C. Bonichot i C. Toader (sprawozdawca), sędziowie,

rzecznik generalny: E. Sharpston,
sekretarz: R. Grass,

uwzględniając procedurę pisemną,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 13 marca 2008 r.,

wydaje następujący

Wyrok

- 1 W swoim odwołaniu L & D SA (zwana dalej „L & D”) domaga się uchylecia wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 7 września 2006 r. w sprawie T-168/04 L & D przeciwko OHIM — Sämann (Aire Limpio), Zb. Orz. s. II-2699, zwanego dalej „zaskarżonym wyrokiem”, w którym Sąd oddalił wniesioną przez nią skargę na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 15 marca 2004 r. (sprawa R 326/2003-2, zwaną dalej „sporną decyzją”). W decyzji tej Izba Odwoławcza uwzględniła w części odwołanie spółki Julius Sämann Ltd (zwanej dalej „Sämann”), odmawiając częściowo rejestracji na rzecz L & D oznaczenia graficznego zawierającego element słowny „Aire Limpio”.

I — Ramy prawne

- 2 Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) i e) ppkt ii) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1) nie są rejestrowane „znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru”, a także oznaczenia, które składają się wyłącznie z „kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego”.

3 Artykuł 8 rozporządzenia nr 40/94 stanowi:

„1. W wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli:

[...]

b) z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców] na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym.

2. Do celów ust. 1 »wcześniejsze znaki towarowe« oznaczają:

a) znaki towarowe następujących rodzajów, w odniesieniu do których data złożenia wniosku o rejestrację jest wcześniejsza od daty wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego [...]:

i) wspólnotowe znaki towarowe;

ii) znaki towarowe zarejestrowane w państwie członkowskim [...]

- iii) znaki towarowe rejestrowane na mocy międzynarodowych uzgodnień obowiązujących w państwie członkowskim;

[...]"

- 4 Artykuł 73 rozporządzenia nr 40/94 stanowi:

„Decyzje Urzędu zawierają określenie przyczyn, na których są oparte. Decyzje opierają się wyłącznie na przyczynach lub materiale dowodowym, co do których strony zainteresowane miały możliwość przedstawiania swoich uwag”.

II — Okoliczności powstania sporu

- 5 W dniu 30 kwietnia 1996 r. L & D wniosła do OHIM o dokonanie rejestracji w charakterze wspólnotowego znaku towarowego niżej przedstawionego graficznego znaku towarowego zawierającego element słowny „Aire Limpio” (zwanego dalej „znakiem Aire Limpio”):



6 Towary i usługi, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klas 3, 5 i 35 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r. ze zm. i odpowiadają, dla każdej z tych klas, następującemu opisowi:

— klasa 3: „środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki”;

— klasa 5: „perfumowane środki do odświeżania powietrza”;

— klasa 35: „reklama; zarządzanie przedsiębiorstwem; administrowanie przedsiębiorstwem; czynności biurowe”.

7 W dniu 29 września 1998 r. Sämann wniosła, na podstawie art. 42 rozporządzenia nr 40/94, sprzeciw w odniesieniu do rejestracji, o którą wystąpiono, wskazując na pewne wcześniejsze znaki towarowe. W uzasadnieniu sprzeciwu wskazała ona na podstawy wymienione w art. 8 ust. 1 lit. b) oraz art. 5 rozporządzenia nr 40/94.

8 Pośród wymienionych wyżej wcześniejszych znaków towarowych figurował przedstawiony poniżej graficzny wspólnotowy znak towarowy nr 91.991, zgłoszony w dniu

1 kwietnia 1996 r. i zarejestrowany w dniu 1 grudnia 1998 r. dla towarów z klasy 5 (zwany dalej „znakiem nr 91.991”):



- 9 Wśród znaków tych figurowało także 17 innych graficznych krajowych i międzynarodowych znaków towarowych, z których wszystkie miały podobne kontury lecz różniły się od siebie, z wyjątkiem jednego z nich, białą podstawką lub napisem umieszczonym na koronie drzewa.
- 10 Szczególne znaczenie dla rozpatrywanego odwołania mają dwa graficzne międzynarodowe znaki towarowe nr 178969 i nr 328915. Pierwszy z nich zawiera element słowny „CAR-FRESHNER” (i zwany jest dalej „znakiem CAR-FRESHNER”), drugi zaś zawiera element słowny „ARBRE MAGIQUE” (i zwany jest dalej „znakiem ARBRE MAGIQUE”). Te dwa znaki towarowe, zarejestrowane — odpowiednio — w dniu 21 sierpnia 1954 r. i w dniu 30 listopada 1966 r. dla towarów z klas 3 i 5 i objęte ochroną między innymi we Włoszech, mają następujący wygląd:



- 11 Decyzją z dnia 25 lutego 2003 r. Wydział Sprzeciwów OHIM oddalił sprzeciw w całości.
- 12 W ramach analizy dokonywanej w świetle art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 tenże Wydział Sprzeciwów przeprowadził porównanie między znakiem Aire Limpio a znakiem nr 91.991.
- 13 W tym zakresie stwierdził on zasadniczo, że kształt choinki, będący elementem wspólnym obu znaków towarowych, jest opisowy względem odświeżaczy powietrza i perfum do powietrza, w związku z czym ma on niewielki charakter odróżniający. Występujące między tymi dwoma znakami istotne różnice graficzne i słowne dotyczą zatem podobieństw o niewielkich znamionach odróżniających, dzięki czemu całościowe wrażenia, jakie wywołują, są na tyle odległe, że można wykluczyć wszelkie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, czy skojarzenia.
- 14 Doszedłszy do tego wniosku, Wydział Sprzeciwów uznał, iż nie jest konieczne badanie pozostałych wcześniejszych znaków wskazanych przez Sämänn, jako że znaki te wykazują względem znaku Aire Limpio jeszcze większe różnice niż znak nr 91.991.
- 15 W spornej decyzji z dnia 15 marca 2004 r. Druga Izba Odwoławcza OHIM uwzględniła częściowo odwołanie wniesione przez Sämänn od decyzji Wydziału Sprzeciwów.
- 16 Uwzględniając podniesiony w odwołaniu zarzut dotyczący naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, uwzględniła ona sprzeciw w części i odmówiła

rejestracji znaku Aire Limpio w odniesieniu do towarów należących do klas 3 i 5. Jeśli chodzi natomiast o usługi z klasy 35, utrzymała ona w mocy decyzję Wydziału Sprzeciwów i oddaliła sprzeciw w tym zakresie.

- 17 Aby ocenić istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, Izba Odwoławcza, „z tych samych przyczyn związanych z ekonomiką postępowania”, co podane przez Wydział Sprzeciwów, skoncentrowała swoje porównanie na znaku Aire Limpio i na znaku nr 91.991 „jako znaku reprezentatywnym” względem pozostałych wcześniejszych znaków towarowych, na które wskazano. Jednak dokonana przez nią ocena doprowadziła do odmiennego rezultatu niż ocena przeprowadzona przez Wydział Sprzeciwów.
- 18 Izba Odwoławcza uznała mianowicie, że długotrwałe używanie i powszechna znajomość, jaką cieszy się we Włoszech „wcześniejszy znak towarowy”, sprawiają, iż znak ten ma charakter szczególnie odróżniający i że w związku z tym, a także z uwagi na podobieństwo koncepcyjne między tymi dwoma znakami, występuje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, przynajmniej jeśli chodzi o odbiorców włoskich.
- 19 Izba Odwoławcza doszła do takiego wniosku po pierwsze w oparciu o dane odnoszące się do reklamy i sprzedaży samochodowych odświeżaczy powietrza oferowanych przez Sämann, a po drugie w oparciu o to, iż znak CAR-FRESHNER objęty jest ochroną od 1954 r.

III — Postępowanie przed Sądem i zaskarżony wyrok

- 20 Pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 14 maja 2004 r. L & D wniosła skargę o stwierdzenie nieważności spornej decyzji. Na poparcie swojej skargi podniosła ona dwa zarzuty dotyczące naruszenia, odpowiednio, art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 73 rozporządzenia nr 40/94. W zaskarżonym wyroku Sąd oddalił skargę.

- 21 Odnosząc się do zarzutu pierwszego, Sąd uznał przede wszystkim, w pkt 70 zaskarżonego wyroku, że stwierdzenie Izby Odwoławczej, zgodnie z którym znak nr 91.991 ma we Włoszech charakter szczególnie odróżniający, oparte zostało na uznaniu długotrwałego charakteru używania i powszechnej znajomości znaku towarowego ARBRE MAGIQUE.
- 22 Następnie, w pkt 72–77 zaskarżonego wyroku, Sąd zbadał, czy takie stwierdzenie występowania charakteru odróżniającego znaku nr 91.991 na podstawie używania innego znaku towarowego, jest prawidłowe.
- 23 Odwołując się do pkt 30 i 32 wyroku Trybunału z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie C-353/03 Nestlé, Zb.Orz. s. I-6135, Sąd stwierdził, że na pytanie to należy odpowiedzieć twierdząco, gdyby znak nr 91.991 można było uznać za część znaku ARBRE MAGIQUE.
- 24 W tym zakresie Sąd stwierdził, że Izba Odwoławcza słusznie uznała, iż wyobrażenie sylwetki choinki, która odgrywa znaczącą, a nawet dominującą rolę w znaku towarowym ARBRE MAGIQUE, odpowiada oznaczeniu znaku nr 91.991. W konsekwencji orzekł on, iż Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, że znak nr 91.991 stanowi część znaku towarowego ARBRE MAGIQUE. A zatem pierwszy z tych znaków mógł uzyskać charakter odróżniający w następstwie używania go jako części drugiego z nich.
- 25 Na tej podstawie Sąd stwierdził, że Izba Odwoławcza słusznie przeanalizowała wszystkie dowody dotyczące używania i powszechnej znajomości znaku ARBRE MAGIQUE, w celu ustalenia, że znak nr 91.991, jest używany w sposób długotrwały, jest powszechnie znany i w rezultacie ma szczególnie odróżniający charakter.

- 26 Jeśli chodzi o badanie dowodów w pełnym tego słowa znaczeniu, Sąd uznał w pkt 78 zaskarżonego wyroku, że w spornej decyzji słusznie stwierdzono, iż z zawartych w aktach sprawy dowodów wynika, iż znak nr 91.991, jako część znaku ARBRE MAGIQUE, jest używany we Włoszech w sposób długotrwały, jest w tym państwie powszechnie znany i w konsekwencji ma charakter szczególnie odróżniający.
- 27 W związku z powyższym w pkt 80–84 zaskarżonego wyroku oddalił on argument podający w wątpliwość moc dowodową tych dowodów z uwagi na to, że odnoszą się one do okresu następującego po wystąpieniu z wnioskiem o rejestrację znaku przez skarżącą. Doszedł on do przekonania, że Izba Odwoławcza mogła zgodnie z prawem uznać, iż okoliczności następujące po złożeniu wniosku o rejestrację pozwalają na wyciągnięcie wniosków co do sytuacji, jaka miała miejsce w dniu złożenia wniosku o rejestrację znaku towarowego przez L & D.
- 28 W pkt 85 zaskarżonego wyroku Sąd oddalił także argument skarżącej, zgodnie z którym Izba Odwoławcza niesłusznie przyjęła szczególnie odróżniający charakter wcześniejszego znaku towarowego we Włoszech, opierając się wyłącznie na ogólnych informacjach dotyczących rozmiaru reklamy i wielkości sprzedaży. Sąd stwierdził w tym względzie po pierwsze, że orzecznictwo przytoczone przez L & D nie dotyczy oceny powszechnej znajomości zarejestrowanego znaku towarowego, który uzyskał już charakter odróżniający, a po drugie, że Izba Odwoławcza uwzględniła nie tylko ogólne dane, ale również długotrwałe używanie znaku ARBRE MAGIQUE.
- 29 Wreszcie Sąd oddalił w pkt 86 zaskarżonego wyroku argument L & D, zgodnie z którym Izba Odwoławcza błędnie oparła się na fakcie, że wcześniejszy znak towarowy korzysta z ochrony w identycznej co do zasady postaci od 1954 r., zrównując w ten sposób datę zgłoszenia znaku towarowego z chwilą faktycznego używania znaku CAR-FRESHNER. Sąd stwierdził w tym względzie, że choć w spornej decyzji uznano, iż znak CAR-FRESHNER zarejestrowany jest od 1954 r., Izba Odwoławcza, wypowiadając się w kwestii długotrwałego używania, oparła się na dowiedzionym dla Włoch używaniu znaku ARBRE MAGIQUE.

- 30 Następnie Sąd stwierdził w pkt 89–96 zaskarżonego wyroku, że towary oznaczone znakiem ARBRE MAGIQUE oraz znakiem Aire Limpio, tak jak i same znaki, są podobne.
- 31 Jeśli chodzi o podobieństwo znaków towarowych, Sąd stwierdził, że na płaszczyźnie wizualnej element graficzny zawarty w znaku Aire Limpio wykazuje charakter oczywiście dominujący w całościowym wrażeniu wywieranym przez oznaczenie i przeważa w sposób znaczny nad elementem słownym.
- 32 Wbrew twierdzeniom L & D wywieranego przez to wyobrażenie graficzne całościowego wrażenia nie stanowi widok postaci humorystycznej, ale wizerunek przypominający choinkę. A zatem wyobrażenie graficzne odpowiadające choince stanowi na płaszczyźnie wizualnej element dominujący całościowe wrażenie wywierane przez znak towarowy, o którego rejestrację wniesiono. Na płaszczyźnie koncepcyjnej z kolei oba omawiane oznaczenia kojarzone są z sylwetką choinki. Mając na uwadze wywoływane wrażenie oraz fakt, iż określenie „aire limpio” nie ma dla odbiorców włoskich żadnego szczególnego znaczenia, należało, zdaniem Sądu, stwierdzić, iż omawiane oznaczenia są do siebie podobne na płaszczyźnie koncepcyjnej.
- 33 Jeśli chodzi o prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, Sąd stwierdził w pkt 100–102 zaskarżonego wyroku, że przeciętni konsumenci, którzy stanowią właściwy krąg odbiorców, mają tendencję polegania głównie na obrazie znaku umieszczonym na tych towarach, czyli na sylwetce choinki. W konsekwencji, z uwagi po pierwsze na podobieństwo omawianych towarów oraz wizualne i koncepcyjne podobieństwo rozpatrywanych znaków towarowych, a po drugie na fakt, że wcześniejszy znak towarowy ma we Włoszech szczególnie odróżniający charakter, należy uznać, że Izba Odwoławcza nie popełniła błędu, stwierdzając istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
- 34 Następnie, w pkt 104 zaskarżonego wyroku, Sąd oddalił argument skarżącej, zgodnie z którym wcześniejszy znak towarowy ma charakter mało odróżniający, ponieważ sylwetka choinki ma charakter opisowy względem omawianych towarów, stwierdzając, iż wcześniejszy znak towarowy nie jest zwykłym wyobrażeniem choinki,

lecz że przedstawiona w nim choinka występuje w stylizowanej formie i że znak ten wykazuje inne szczególne cechy oraz że ponadto uzyskał on charakter szczególnie odróżniający. Jeśli chodzi o wytyczne urzędu patentowego Zjednoczonego Królestwa, które — zdaniem skarżącej — potwierdzają opisowy charakter sylwetki choinki dla omawianych towarów, Sąd uznał, iż są one pozbawione znaczenia dla sprawy, ponieważ wspólnotowy system znaków towarowych jest systemem autonomicznym.

35 Ponadto Sąd oddalił argumenty L & D mające na celu wykazanie, iż należało odmówić rejestracji wcześniejszego znaku towarowego z uwagi na to, że po pierwsze składa się on zasadniczo wyłącznie z kształtu towaru sprzedawanego pod tym znakiem i po drugie, że kształt wcześniejszego znaku towarowego, a mianowicie sylwetka choinki, jest niezbędny do uzyskania zamierzonego dla tego towaru efektu technicznego. W tym względzie Sąd wskazał w pkt 105 zaskarżonego wyroku, że skarżąca w każdym razie nie może w postępowaniu w sprawie sprzeciwu podnosić bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji przeciwko ważnej rejestracji oznaczenia dokonanej przez krajowy urząd lub OHIM.

36 Odnosnie do zarzutu drugiego, dotyczącego naruszenia art. 73 rozporządzenia nr 40/94, został on oddalony w pkt 113–118 zaskarżonego wyroku. Sąd uznał, że w spornej decyzji w sposób jasny i jednoznaczny przedstawiono tok rozumowania Izby Odwoławczej. Sąd stwierdził także, iż skarżąca mogła zająć stanowisko co do wszystkich ustaleń i dowodów, na których została oparta zaskarżona decyzja, oraz co do wykorzystania przez Izbę Odwoławczą, w ramach dokonywanej przez nią oceny, dowodów dotyczących używania wcześniejszych znaków towarowych.

IV — Postępowanie przed Trybunałem i żądania stron

37 W swoim odwołaniu L & D wnosi do Trybunału o:

— uchylenie zaskarżonego wyroku w całości;

— stwierdzenie nieważności pkt 1 i 3 rozstrzygnięcia spornej decyzji w zakresie, w jakim po pierwsze uchylono w niej częściowo decyzję Wydziału Sprzeciwów i odmówiono rejestracji znaku Aire Limpio dla towarów z klas 3 i 5, a po drugie obciążono każdą ze stron jej kosztami własnymi poniesionymi w toku postępowania w sprawie sprzeciwu i postępowania odwoławczego; oraz

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

³⁸ OHIM i Sämänn wnoszą o oddalenie odwołania i obciążenie wnoszącej odwołanie kosztami postępowania.

V — W przedmiocie odwołania

A — W przedmiocie dopuszczalności

³⁹ OHIM i Sämänn twierdzą na wstępie, że odwołanie jest niedopuszczalne, sugerując, iż zarzuty podniesione przez L & D mają na celu przekonanie Trybunału, aby ten zbadał ponownie ocenę okoliczności faktycznych przeprowadzoną przez Sąd. Ponadto zdaniem Sämänn, w odwołaniu powtórzono dosłownie uzasadnienie skargi na sporną decyzję.

⁴⁰ W tym miejscu należy przede wszystkim przypomnieć, że z art. 225 WE i art. 58 akapit pierwszy statutu Trybunału Sprawiedliwości wynika, że odwołanie ogranicza się do kwestii prawnych, a ocena stanu faktycznego nie stanowi, z zastrzeżeniem

przypadków ich przeinaczenia, kwestii podlegającej jako taka kontroli Trybunału w postępowaniu odwoławczym (zob. wyroki: z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie C-214/05 P Rossi przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-7057, pkt 26, i z dnia 20 września 2007 r. w sprawie C-193/06 P Nestlé przeciwko OHIM, niepublikowny w Zbiorze, pkt 53).

41 Należy jednak zauważyć, że odwołanie wniesione w niniejszej sprawie przez L & D nie ma wyłącznie na celu podważenia ustaleń faktycznych Sądu, lecz przynajmniej w części zmierza ono do stwierdzenia, iż zaskarżony wyrok narusza prawo.

42 Następnie, co się tyczy zarzutu niedopuszczalności opartego na twierdzeniu, iż w odwołaniu odtworzono dosłownie uzasadnienie skargi przed Sądem, którego to zarzutu ponadto Sämman bliżej nie sprecyzowała, to należy go również oddalić.

43 Z orzecznictwa Trybunału wynika bowiem, że gdy wnoszący odwołanie kwestionuje interpretację lub zastosowanie przez Sąd prawa wspólnotowego, co czyni właśnie L & D w swoim odwołaniu, okoliczności prawne rozpatrywane w pierwszej instancji mogą ponownie stanowić przedmiot sporu w ramach odwołania (zob. w szczególności wyrok z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-496/99 P Komisja przeciwko CAS Succhi di Frutta, Rec. s. I-3801, pkt 50).

44 Z powyższego wynika, że odwołanie należy uznać za dopuszczalne.

B — *Co do istoty sprawy*

⁴⁵ W uzasadnieniu swojego odwołania L & D podnosi dwie podstawy odwoławcze, dotyczące naruszenia, odpowiednio, art. 8 ust. 1 lit. b) oraz art. 73 rozporządzenia nr 40/94.

1. W przedmiocie pierwszej podstawy odwoławczej, dotyczącej naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94

⁴⁶ Ta pierwsza podstawa odwoławcza dzieli się na trzy części dotyczące, odpowiednio, braku charakteru odróżniającego znaku nr 91.991, braku podobieństw między tym znakiem a znakiem Aire Limpio, i, wreszcie, braku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do tych dwóch znaków.

a) W przedmiocie pierwszej części pierwszej podstawy odwoławczej

⁴⁷ Argumentacja L & D dotycząca pierwszej części podniesionej przez nią pierwszej podstawy odwoławczej oparta jest zasadniczo na czterech zarzutach odnoszących się do:

— stwierdzenia, iż znak nr 91.991 ma szczególnie odróżniający charakter na podstawie danych dotyczących znaku ARBRE MAGIQUE;

— charakteru opisowego znaku 91.991;

- istnienia bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji znaku towarowego nr 91.991 oraz

- braku dostatecznych dowodów dla stwierdzenia istnienia szczególnie odróżniającego charakteru znaku ARBRE MAGIQUE.

i) Stwierdzenie, iż znak nr 91.991 ma szczególnie odróżniający charakter na podstawie danych dotyczących znaku ARBRE MAGIQUE

⁴⁸ W swoim pierwszym zarzucie L & D podnosi, że Sąd nieprawidłowo stwierdził, iż znak nr 91.991 ma charakter szczególnie odróżniający wyłącznie w oparciu o dane odnoszące się do znaku ARBRE MAGIQUE. W tym kontekście podaje ona w wątpliwość samą możliwość dokonania takiego wniosku w takich okolicznościach jak okoliczności niniejszej sprawy.

⁴⁹ Jak przypomniał Sąd w pkt 73 zaskarżonego wyroku, Trybunał orzekł już w innej sprawie, że uzyskanie przez znak towarowy charakteru odróżniającego może również nastąpić w następstwie używania go jako części innego zarejestrowanego znaku towarowego. A zatem wystarczy, by w następstwie używania zainteresowany krąg odbiorców faktycznie postrzegał towar lub usługę oznaczone znakiem towarowym jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Nestlé, pkt 30 i 32).

⁵⁰ Choć prawdą jest, że okoliczności faktyczne sprawy Nestlé zakończonej ww. wyrokiem różnią się od okoliczności niniejszej sprawy, nie oznacza to jednak, wbrew twierdzeniom L & D, iż to ogólne stwierdzenie nie znajduje również zastosowania do takiego kontekstu faktycznego i proceduralnego, jaki zaistniał w niniejszej sprawie.

- 51 W szczególności okoliczność, że wspomniany wyrok w sprawie Nestlé dotyczył uzyskania charakteru odróżniającego przez znak towarowy, o którego rejestrację wniesiono, podczas gdy w niniejszej sprawie chodzi o ustalenie, iż wcześniejszy znak towarowy ma charakter szczególnie odróżniający celem stwierdzenia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, nie uzasadnia, jak zauważyła rzecznik generalna w pkt 51 opinii, odmiennego podejścia.
- 52 W konsekwencji Sąd słusznie uznał w pkt 75 zaskarżonego wyroku, że gdyby znak nr 91.991 można było uznać za część znaku ARBRE MAGIQUE, możliwe byłoby stwierdzenie istnienia szczególnie odróżniającego charakteru pierwszego z nich na podstawie dowodów dotyczących używania i powszechnej znajomości drugiego.
- 53 W zakresie, w jakim L & D kwestionuje w ramach omawianego zarzutu zawarte w pkt 76 zaskarżonego wyroku stwierdzenie, zgodnie z którym znak nr 91.991 stanowi część znaku ARBRE MAGIQUE, ponieważ wyobrażenie sylwetki choinki odgrywa znaczącą, a nawet dominującą rolę w znaku ARBRE MAGIQUE i odpowiada oznaczeniu znaku nr 91.991, należy stwierdzić, iż Sąd dokonał w tym względzie oceny stanu faktycznego.
- 54 Jak przypomniano w pkt 40 niniejszego wyroku, odwołanie ogranicza się do kwestii prawnych, a ocena stanu faktycznego nie stanowi, z zastrzeżeniem przypadków przeinaczenia stanu faktycznego, kwestii podlegającej kontroli Trybunału.
- 55 Poza tym w zakresie, w jakim L & D twierdzi również, że dokonane przez Sąd ustalenie, zgodnie z którym sylwetka choinki odgrywa dominującą rolę w znaku towarowym ARBRE MAGIQUE, nie jest zgodne z orzecznictwem Trybunału, wystarczy stwierdzić, iż wbrew twierdzeniom wnoszącej odwołanie, z orzecznictwa tego nie wynika bynajmniej, że w przypadku mieszanych znaków towarowych zawierających jednocześnie elementy graficzne i słowne te ostatnie należy zawsze uważać za dominujące.

56 Z powyższego wynika, że niniejszy zarzut należy oddalić jako częściowo niedopuszczalny, a częściowo bezzasadny.

ii) Opisowy charakter znaku nr 91.991

57 Występując z drugim zarzutem, L & D zarzuca Sądowi oddalenie w pkt 104 zaskarżonego wyroku jej argumentu, zgodnie z którym znak nr 91.991 ma niewielki charakter odróżniający z uwagi na to, iż sylwetka choinki ma walor opisowy względem odnośnych towarów.

58 W tym względzie należy przede wszystkim stwierdzić, że Sąd nie naruszył prawa, orzekając, iż wytyczne urzędu patentowego Zjednoczonego Królestwa, które — w ocenie skarżącej — stanowią potwierdzenie opisowego charakteru sylwetki choinki w odniesieniu do omawianych towarów, pozbawione są znaczenia. Jak słusznie zauważył Sąd, wspólnotowy system znaków towarowych jest systemem autonomicznym, złożonym ze zbioru norm i zmierzającym do osiągnięcia szczególnych dla niego celów, a jego stosowanie jest niezależne od wszystkich systemów krajowych, wobec czego zgodność z prawem decyzji izb odwoławczych winna być oceniana wyłącznie na podstawie rozporządzenia nr 40/94, zgodnie z jego wykładnią dokonaną przez sąd wspólnotowy (zob. podobnie wyrok z dnia 25 października 2007 r. w sprawie C-238/06 P Develey przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-9375, pkt 65 i 66).

59 Jeśli chodzi o argument L & D, która twierdzi, że sprzeczne z pozostałymi ustaleniami zawartymi w zaskarżonym wyroku jest dokonane przez Sąd ustalenie, iż znak nr 91.991 nie jest zwykłym, wiernym rzeczywistości przedstawieniem choinki, wystarczy stwierdzić, że brak jest sprzeczności między tym stwierdzeniem a opisem tego znaku jako „sylwetki choinki”.

60 Jako że L & D usiłuje podważyć prawdziwość tego ustalenia dokonanego przez Sąd, należy wskazać, iż stanowi ono ocenę natury faktycznej, która nie jest poddana kontroli Trybunału.

61 Z powyższego wynika, że niniejszy zarzut należy oddalić jako częściowo niedopuszczalny, a częściowo bezzasadny.

iii) Występowanie bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji w odniesieniu do znaku nr 91.991

62 Trzeci zarzut podniesiony przez L & D skierowany jest do pkt 105 zaskarżonego wyroku, w którym Sąd odrzucił jej argumenty mające wykazać, iż znak nr 91.991 ma co najwyżej bardzo niewielki charakter odróżniający z uwagi na to, że po pierwsze, składa się wyłącznie z kształtu towaru sprzedawanego pod tym znakiem, a po drugie że kształt znaku wcześniejszego, czyli sylwetka choinki, jest niezbędny do uzyskania pożądanego efektu technicznego towaru.

63 L & D twierdzi, że Sąd nieprawidłowo pominął jej argumenty, nie dokonując ich analizy i stwierdzając, iż „w żadnym przypadku skarżąca nie może w postępowaniu w sprawie sprzeciwu podnosić bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji przeciwko ważnej rejestracji oznaczenia dokonanej przez krajowy urząd lub OHIM”.

64 W tej kwestii należy stwierdzić, że te dwa argumenty podniesione przez L & D przed Sądem, co do których nie wynika zresztą wcale z akt sprawy, by zostały podniesione w postępowaniu przed OHIM, nie miały na celu zakwestionowania ważności znaku nr 91.991, lecz wykazanie niewielkiego samoistnego charakteru odróżniającego tego znaku towarowego.

65 Tymczasem szczególnie odróżniający charakter wcześniejszego znaku towarowego nie musi być samoistny, lecz może też wynikać z powszechnej znajomości, jaką znak cieszy się u odbiorców (zob. wyrok z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. s. I-6191, pkt 24).

66 W pkt 78–88 zaskarżonego wyroku Sąd stwierdził, że znak nr 91.991 uzyskał we Włoszech charakter szczególnie odróżniający dzięki powszechnej znajomości, jaką cieszy się on w tym państwie członkowskim. Ta powszechna znajomość wynika w szczególności z jego długotrwałego używania jako części znaku ARBRE MAGIQUE i powszechnej znajomości tego ostatniego znaku na terytorium tego państwa.

67 W związku z tym, nawet przy założeniu, że L & D może podnosić argument, zgodnie z którym znak nr 91.991 ma jedynie bardzo niewielki samoistny charakter odróżniający z uwagi na to, iż składa się z kształtu towaru sprzedawanego pod tym znakiem i że kształt ten jest niezbędny do uzyskania pożądanego efektu technicznego, należy stwierdzić, iż nawet gdyby argument ten był zasadny, nie byłby on w stanie podważyć dokonanego przez Sąd ustalenia o uzyskaniu przez ten znak szczególnie odróżniającego charakteru we Włoszech dzięki jego powszechnej znajomości w tym państwie członkowskim.

68 Z powyższego wynika, że omawiany zarzut jest chybiony i podlega oddaleniu.

iv) Brak dostatecznych dowodów dla stwierdzenia istnienia szczególnie odróżniającego charakteru znaku ARBRE MAGIQUE

69 Podnosząc czwarty zarzut L & D zarzuca Sądowi niesłuszne uznanie, iż Izba Odwoławcza prawidłowo ustaliła istnienie szczególnie odróżniającego charakteru znaku ARBRE MAGIQUE, a — co za tym idzie — także znaku nr 91.991, na podstawie dowodów wymienionych w spornej decyzji.

- 70 W tym kontekście należy stwierdzić po pierwsze, że Sąd nie naruszył prawa, uznając, iż Izba Odwoławcza mogła zasadnie oprzeć się na danych dotyczących okresu późniejszego w stosunku do zgłoszenia znaku Aire Limpio.
- 71 Jak bowiem słusznie przypomniał Sąd w pkt 81 zaskarżonego wyroku, z orzecznictwa Trybunału wynika, iż mogą być brane pod uwagę dane, które mimo iż odnoszą się do okresu po dacie zgłoszenia, pozwalają na wyciągnięcie wniosków co do sytuacji, jaka istniała w dacie zgłoszenia (zob. postanowienie z dnia 5 października 2004 r. w sprawie C-192/03 P Alcon przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-8993, pkt 41).
- 72 W związku z tym Sąd miał prawo uznać w pkt 82–84 zaskarżonego wyroku, że okoliczność, iż omawiane dane dotyczą okresu po dacie zgłoszenia znaku Aire Limpio, nie wystarczy, by pozbawić te dane ich mocy dowodowej na potrzeby ustalenia powszechnej znajomości znaku nr 91.991, ponieważ pozwalają one na wyciągnięcie wniosków odnośnie do sytuacji na dzień złożenia tego zgłoszenia.
- 73 W tym kontekście Sąd wyjaśnił między innymi w sposób klarowny i spójny, że szczególnie udział w rynku, wynoszący w 1997 i 1998 roku 50%, mógł zostać osiągnięty jedynie sukcesywnie, co pozwala założyć, iż sytuacja nie różniła się znacząco w roku 1996.
- 74 Po drugie, należy oddalić zarzuty sformułowane przez L & D względem pkt 85 zaskarżonego wyroku, w którym Sąd oddalił argument skarżącej mający wykazać, iż Izba Odwoławcza nieprawidłowo uznała, że wcześniejszy znak towarowy ma we Włoszech charakter szczególnie odróżniający, opierając się wyłącznie na ogólnych danych dotyczących wielkości sprzedaży i rozmiaru reklamy.

- 75 Jak bowiem słusznie zauważył Sąd, aby ustalić powszechną znajomość znaku ARBRE MAGIQUE, Izba Odwoławcza uwzględniła nie tylko dane dotyczące wielkości sprzedaży i rozmiaru reklamy, ale również fakt długotrwałego używania tego znaku.
- 76 Wobec tego, że stwierdzenie to samo w sobie uzasadnia wniosek, do którego doszedł Sąd w pkt 85 zaskarżonego wyroku, należy stwierdzić, iż drugi argument przedstawiony w tej kwestii, zgodnie z którym orzecznictwo przytoczone przez L & D dotyczy nabycia charakteru odróżniającego przez znak będący przedmiotem wniosku o rejestrację a nie oceny powszechnej znajomości znaku zarejestrowanego, przedstawiony zostaje jedynie tytułem uzupełnienia.
- 77 W związku z tym jakiegokolwiek nieprawidłowości mogące dotyczyć tej podstawy ustaleń Sądu nie wystarczą, aby podważyć ustalenie, o którym mowa, w związku z czym argument L & D zmierzający do stwierdzenia, iż nieprawidłowości te występują, jest chybiony.
- 78 Po trzecie, jeśli chodzi o podniesiony przez L & D argument, zgodnie z którym Sąd, w pkt 86 zaskarżonego wyroku niesłusznie oparł się na fakcie długotrwałego używania znaku ARBRE MAGIQUE, zrównując w ten sposób datę rejestracji tego znaku towarowego z chwilą jego faktycznego używania, należy zauważyć, że argument ten nie znajduje oparcia w stanie faktycznym. Wbrew twierdzeniom wnoszącej odwołanie, aby ustalić długotrwałe używanie znaku ARBRE MAGIQUE, Sąd oparł się nie na dacie jego rejestracji, lecz na tym, iż używanie to zostało wykazane w stosunku do Włoch oraz że nie było kwestionowane przez L & D. Ponadto z uwagi na to, że nie podniesiono zarzutu dopuszczenia się przez Sąd przeinaczenia faktów, dokonana przezeń ocena okoliczności faktycznych nie może być przedmiotem kontroli Trybunału w postępowaniu odwoławczym.
- 79 Wreszcie, odnosząc się jeszcze do argumentów L & D, przy pomocy których zmierza ona do podważenia mocy dowodowej danych dotyczących sprzedaży i reklamy z uwagi na to, że dotyczą one nazwy ARBRE MAGIQUE oraz że w niniejszej sprawie chodzi o towary powszechnego użytku, których koszt jest niewielki, wystarczy przypomnieć, że dokonana przez Sąd ocena dowodów przedstawionych w postępowaniu

przed nim nie stanowi, z zastrzeżeniem przypadków przeinaczenia faktów, kwestii poddanej kontroli Trybunału (zob. wyrok z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie C-108/07 P Ferrero Deutschland przeciwko OHIM, pkt 30).

80 Z uwagi na to, że argumenty podniesione przez L & D na poparcie omawianego zarzutu są bądź to chybione, bądź niedopuszczalne, bądź też bezzasadne, zarzut ten należy oddalić.

81 W tych okolicznościach pierwszą część pierwszej podstawy odwoławczej należy oddalić.

b) W przedmiocie drugiej części pierwszej podstawy odwoławczej

82 W ramach tej części pierwszej podstawy odwołania L & D kwestionuje dokonaną przez Sąd w pkt 91–96 zaskarżonego wyroku analizę podobieństw między znakiem nr 91.991 a znakiem Aire Limpio. Wnosząca odwołanie twierdzi w szczególności, że Sąd nieprawidłowo uznał, iż element graficzny znaku Aire Limpio zdecydowanie dominuje całościowe wrażenie wywierane przez ten znak, przeważając znacznie nad elementem słownym.

83 Należy jednak stwierdzić, że Sąd dokonał w tym zakresie oceny faktów, która — z zastrzeżeniem przypadków podniesienia przez wnoszącą odwołanie przeinaczenia faktów — nie podlega kontroli Trybunału na etapie odwołania.

84 Poza tym należy dodać, że, wbrew twierdzeniom L & D, nie istnieje żadna zasada, zgodnie z którą część słowną znaku należałoby uznać za wyróżniającą i fantazyjną, w sytuacji gdy nie jest jej przypisane żadne szczególne znaczenie. Ponadto, jak wskazano w pkt 55 niniejszego wyroku, z orzecznictwa Trybunału nie wynika także, by

element słowny złożonego znaku towarowego był zawsze elementem dominującym w całościowym wrażeniu wywoływanym przez ten znak.

85 Z powyższego wynika, że druga część pierwszej podstawy odwoławczej jest niedopuszczalna.

c) W przedmiocie trzeciej części pierwszej podstawy odwoławczej

86 W tej części pierwszej podstawy odwoławczej L & D twierdzi, że Sąd naruszył prawo, stwierdzając, iż występuje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, bez uwzględnienia niewielkiego charakteru odróżniającego znaku nr 91.991 oraz występujących między omawianymi znakami różnic.

87 Tymczasem, jak zostało stwierdzone wyżej, Sąd nie naruszył prawa, uznając, że znak nr 91.991 ma charakter szczególnie odróżniający i że znak ten oraz znak Aire Limpio wykazują podobieństwa na płaszczyznach wizualnej i koncepcyjnej.

88 W tych okolicznościach trzecią część pierwszej podstawy odwoławczej należy oddalić.

89 Z uwagi na to, że żadna z trzech części pierwszej podstawy odwoławczej dotyczącej naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 nie została uwzględniona, podlega ona oddaleniu.

2. W przedmiocie drugiej podstawy odwoławczej dotyczącej naruszenia art. 73 rozporządzenia nr 40/94

- 90 W ramach swojej drugiej podstawy odwoławczej L & D twierdzi, że Sąd naruszył art. 73 rozporządzenia nr 40/94 z uwagi na to, że oparł się na dowodach odnoszących się nie do znaku nr 91.991, lecz do znaku ARBRE MAGIQUE. Wnosząca odwołanie twierdzi, że nie jest w stanie zaprzeczyć tym dowodom w sposób dostateczny, ponieważ Wydział Sprzeciwów i Izba Odwoławcza wyłączyły znak ARBRE MAGIQUE z analizy porównawczej służącej ustaleniu występowania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
- 91 W tym zakresie należy przede wszystkim przypomnieć, że zgodnie ze wspomnianym przepisem decyzje OHIM zawierają uzasadnienie i opierają się wyłącznie na podstawach, w odniesieniu do których strony miały możliwość wypowiedzenia się.
- 92 W niniejszej sprawie bezsporne jest, że Sąd wskazał na te same dowody, na których oparła się wcześniej Izba Odwoławcza, aby wykazać powszechną znajomość znaku nr 91.991.
- 93 Choć prawdą jest, że w spornej decyzji nie wskazano wyraźnie znaku towarowego, którego te dowody dotyczą, należy jednak stwierdzić, że sama L & D stwierdziła w skardze przed Sądem, iż dane dotyczące wielkości sprzedaży i wydatków reklamowych, na których oparła się Izba Odwoławcza, nie dotyczą znaku nr 91.991, lecz przede wszystkim towarów opatrzonych oznaczeniem „ARBRE MAGIQUE”.
- 94 Ponadto należy zaznaczyć, że sprzeciw wniesiony przez Sämänn opierał się także na znaku ARBRE MAGIQUE i że omawiane dowody przedstawione zostały przezeń już na etapie postępowania przed Wydziałem Sprzeciwów.

- 95 W związku z tym L & D nie może skutecznie twierdzić, że nie była w stanie zająć stanowiska odnośnie do dowodów wziętych pod uwagę przez Sąd i Izbę Odwoławczą.
- 96 Dlatego też druga podstawa odwoławcza podlega oddaleniu, a — co za tym idzie — oddaleniu podlega całe odwołanie wniesione przez L & D.

VI — W przedmiocie kosztów

- 97 Zgodnie z art. 122 akapit pierwszy regulaminu Trybunału, jeżeli odwołanie jest bezzasadne, Trybunał rozstrzyga o kosztach.
- 98 Zgodnie z art. 69 § 2 tego regulaminu, mającym zastosowanie do postępowania odwoławczego na podstawie jego art. 118, kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ L & D przegrała sprawę, należy — zgodnie z żądaniem OHIM — obciążyć ją kosztami postępowania.

Z powyższych względów Trybunał (druga izba) orzeka, co następuje:

- 1) Odwołanie zostaje oddalone.**

- 2) L & D zostaje obciążona kosztami postępowania.**

Podpisy

I - 5784