

WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba)

z dnia 20 października 2011 r.\*

W sprawach połączonych C-344/10 P i C-345/10 P

mających za przedmiot odwołania w trybie art. 56 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wniesione w dniu 7 lipca 2010 r.,

**Freixenet SA**, z siedzibą w Sant Sadurní d'Anoia (Hiszpania), reprezentowana przez adwokatów F. de Visschera, E. Cornu oraz D. Moreau,

strona skarżąca,

w której drugą stroną postępowania jest:

**Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)**, reprezentowany przez A. Folliarda-Monguirala, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana w pierwszej instancji,

\* Język postępowania: francuski.

TRYBUNAŁ (trzecia izba),

w składzie: K. Lenaerts, prezes izby, J. Malenovský, R. Silva de Lapuerta, G. Arestis (sprawozdawca) i T. von Danwitz, sędziowie,

rzecznik generalny: E. Sharpston,  
sekretarz: K. Malacek, administrator,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 18 maja 2011 r.,

podjąwszy, po wysłuchaniu rzecznika generalnego, decyzję o rozstrzygnięciu spraw bez opinii,

wydaje następujący

**Wyrok**

- 1 W swoich odwołaniach Freixenet SA (zwana dalej „Freixenet”) wnosi o uchylenie wyroków Sądu Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2010 r.: w sprawie T-109/08 Freixenet przeciwko OHIM (Biała, oszroniona butelka) (zwanego dalej „wyrokiem w sprawie T-109/08”) oraz w sprawie T-110/08 Freixenet przeciwko OHIM (Czarna, matowa, oszroniona butelka) (zwanego dalej „wyrokiem w sprawie T-110/08”) (zwanym dalej łącznie „zaskarżonymi wyrokami”), na mocy których Sąd oddalił jej skargi o stwierdzenie nieważności odpowiednio, decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)

z dnia 30 października 2007 r. (sprawa R 97/2001-1) i z dnia 20 listopada 2007 r. (sprawa R 104/2001-1) w przedmiocie wniosków o rejestrację oznaczeń przedstawiających białą, oszronioną butelkę oraz czarną, matową, oszronioną butelkę jako wspólnotowych znaków towarowych (zwanym dalej „spornymi decyzjami”).

## Ramy prawne

- 2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1) zostało uchylone rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1), które weszło w życie w dniu 13 kwietnia 2009 r. Niemniej jednak, zważywszy na okres, w jakim miały miejsce okoliczności faktyczne, niniejsze spory podlegają regulacjom rozporządzenia nr 40/94.
- 3 Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 nie są rejestrowane znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru.
- 4 Na podstawie art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia bezwzględna podstawa odmowy określona w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nie stoi na przeszkodzie rejestracji danego znaku, jeżeli w następstwie używania ten znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w odniesieniu do towarów, dla których występuje się o rejestrację.
- 5 Artykuł 38 ust. 3 tego rozporządzenia stanowi, że zgłoszenie nie może być odrzucone, zanim zgłaszający miał możliwość wycofania lub zmiany zgłoszenia lub przedstawienia swoich uwag.

6 Artykuł 73 rozporządzenia nr 40/94 stanowi:

„Decyzje [OHIM] 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”.

### **Okoliczności faktyczne leżące u podstaw sporów**

- 7 W dniu 1 kwietnia 1996 r. Freixenet złożyła w OHIM dwa zgłoszenia wspólnotowych znaków towarowych dotyczące spornych oznaczeń. W obu zgłoszeniach Freixenet wskazała, że znaki towarowe, o których rejestrację wnosiła, należały do kategorii „inne” i polegały na sposobie prezentacji towaru. We wniosku, który legł u podstaw wyroku w sprawie T-109/08, Freixenet rościła sobie prawo do koloru „złoty, matowy” i opisywała znak towarowy jako „białą, oszronioną butelkę, która, gdy wypełnia się winem, przyjmuje złoty, matowy kolor, jak gdyby była pokryta szronem”. We wniosku, który legł u podstaw wyroku w sprawie T-110/08, Freixenet rościła sobie prawo do koloru „czarny matowy” i opisywała znak towarowy jako „czarną, matową, oszronioną butelkę”. Do wspomnianych wniosków załączono ponadto oświadczenie Freixenet, że „celem znaku towarowego nie jest uzyskanie prywatnej i wyłącznej ochrony w odniesieniu do kształtu butelki, lecz szczególnego wyglądu jej powierzchni”.
- 8 Towary, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klasy 33 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają następującemu opisowi: „wina musujące”.

- 9 Decyzjami z dnia 29 listopada 2000 r. ekspert OHIM oddalił wnioski o rejestrację znaków towarowych z tym uzasadnieniem, że rozpatrywane znaki towarowe były pozbawione charakteru odróżniającego a przedstawione przez Freixenet dowody nie pozwalały na stwierdzenie istnienia charakteru odróżniającego tych znaków w następstwie używania w rozumieniu art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94.
  
- 10 Decyzjami z dnia 11 lutego 2004 r., wydanymi w sprawach R 97/2001-4 i R 104/2001-4, Czwarta Izba Odwoławcza OHIM oddaliła odwołania złożone przez Freixenet od decyzji tego eksperta.
  
- 11 Sąd na mocy wyroków z dnia 4 października 2006 r. w sprawie T-190/04 Freixenet przeciwko OHIM (Kształt białej, oszronionej butelki) oraz w sprawie T-188/04 Freixenet przeciwko OHIM (Kształt czarnej, matowej, oszronionej butelki) stwierdził nieważność tych decyzji i orzekł, że izba odwoławcza naruszyła art. 73 rozporządzenia nr 40/94 oraz zasadę przestrzegania prawa do obrony.
  
- 12 Decyzjami z dnia 12 grudnia 2006 r. prezydium izb odwoławczych OHIM przydzieliło sprawę do rozpatrzenia Pierwszej Izbie Odwoławczej.
  
- 13 Pismami z dnia 18 czerwca 2007 r. Pierwsza Izba Odwoławcza, biorąc pod uwagę okoliczność, że Sąd zarzucił Czwartej Izbie Odwoławczej OHIM, że ta w uzasadnieniu swej decyzji przywołała dowody, które nie zostały wcześniej przedstawione do wiadomości Freixenet, przesłała Freixenet ilustracje butelek wymienionych w decyzjach Czwartej Izby Odwoławczej, których nieważność stwierdził Sąd, jak również adresy stron internetowych wymienione w decyzjach eksperta z dnia 29 listopada 2000 r.

- 14 Pismami z dnia 9 sierpnia 2007 r. Freixenet przedstawiła swoje uwagi na temat wspomnianych informacji.
- 15 Spornymi decyzjami Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM oddaliła odwołania podlegające jej rozpatrzeniu.

### **Postępowania przed Sądem i zaskarżone wyroki**

- 16 Pismami złożonymi w sekretariacie Sądu w dniu 28 lutego 2008 r. Freixenet wniosła dwie skargi o stwierdzenie nieważności spornych decyzji oraz o stwierdzenie, że zgłoszenia wspólnotowych znaków towarowych dotyczące spornych oznaczeń spełniają warunki do publikacji zgodnie z art. 40 rozporządzenia nr 40/94.
- 17 W uzasadnieniu swoich skarg Freixenet podniosła trzy zarzuty dotyczące odpowiednio naruszenia art. 73, art. 7 ust. 1 lit. b) oraz art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94.
- 18 W zaskarżonych wyrokach Sąd odrzucił te trzy zarzuty i oddalił omawiane skargi w całości.
- 19 W szczególności w kwestii pierwszej części pierwszego zarzutu, dotyczącej naruszenia obowiązku uzasadnienia określonego w art. 73 zdanie pierwsze rozporządzenia

nr 40/94, Sąd orzekł w pkt 20 zaskarżonych wyroków, że Izba Odwoławcza nie musiała szczegółowo odnosić się do dokumentów zawartych w aktach, wyraźnie odsyłając do ogólnego doświadczenia praktycznego, zdobytego przy okazji obrotu towarami masowej konsumpcji, celem stwierdzenia, że znaki towarowe, o których rejestrację wnoszono, były pozbawione charakteru odróżniającego w świetle art. 7 ust. 1 lit. b) omawianego rozporządzenia. Tym samym w pkt 21 tych wyroków Sąd oddalił tę pierwszą część zarzutu.

20 Sąd zauważył również w kontekście tej samej części zarzutu w pkt 22 zaskarżonych wyroków, że Izba Odwoławcza poparła swą tezę, zgodnie z którą codzienne doświadczenie potwierdza koncepcję, iż prawdziwy znak towarowy wina musującego przedstawia etykieta, stwierdzeniem, że „ilustracje wymienione w decyzji Czwartej Izby Odwoławczej, przesłane [Freixenet], oraz ilustracje, które [Freixenet] sama [mogła] znaleźć w trakcie swoich badań, stanowi[ły] tego najlepszy dowód”. Sąd orzekł w pkt 23 tych wyroków, że wszystkie te ilustracje potwierdzały koncepcję, że prawdziwy znak towarowy wina musującego przedstawia etykieta, a nie sposób konfekcjonowania, co stanowiło przedstawione przez Izbę Odwoławczą uzasadnienie leżące u podstaw spornych decyzji.

21 Jeśli chodzi o drugą część pierwszego zarzutu, dotyczącą naruszenia prawa do bycia wysłuchanym określonego w art. 73 zdanie drugie rozporządzenia nr 40/94, Sąd zauważył w pkt 44 zaskarżonych wyroków, że według Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM istotnym elementem pozwalającym danemu konsumentowi zidentyfikować pochodzenie towaru jest raczej etykieta naklejona na butelkę wina musującego niż kształt butelki lub jej wygląd zewnętrzny. Sąd uściślił w pkt 45 tych wyroków, że owa ocena stanowiła ostateczne stanowisko OHIM i że w związku z tym nie musiała zasadniczo zostać poddana uwagom ze strony Freixenet. Według Sądu omawiana ocena nie opierała się na okolicznościach faktycznych ustalonych z urzędu przez Izbę Odwoławczą, lecz wpisywała się w dalszą argumentację przedstawioną przez eksperta w dniu 19 listopada 1998 r., który wskazywał Freixenet, że znak towarowy, o którego rejestrację wnoszono, przyjmował zwykły wygląd butelki wina musującego i z tego powodu był pozbawiony jakiegokolwiek charakteru odróżniającego na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.

- 22 W ramach tej drugiej części pierwszego zarzutu Sąd zauważył również w pkt 46 omawianych wyroków, że można było zakładać, iż wnioski wyciągnięte z doświadczenia praktycznego, a konkretnie znaczenie etykiety naklejonej na butelkę wina musującego jako elementu pozwalającego danemu konsumentowi ustalenie pochodzenia towaru oraz różnorodność prezentacji, są znane wszystkim, a szczególnie Freixenet. Według Sądu wnioski te były faktami powszechnie znanymi, których właściwości OHIM nie musiał wykazywać. Sąd zauważył ponadto, że argumentacja rozwinięta przez Izbę Odwoławczą w pierwszej kolejności w spornych decyzjach wpisywała się w kontekst dialogu pomiędzy Freixenet a OHIM na temat okoliczności, jakie należy uwzględnić celem wykazania charakteru odróżniającego znaków towarowych, o których rejestrację wnoszono.
- 23 W pkt 47 zaskarżonych wyroków Sąd wskazał, że koncepcja, jakoby etykieta była elementem odniesienia dla konsumenta wina musującego, który to konsument nie opiera się na innych elementach, takich jak kolor szkła butelki lub wygląd jej powierzchni, stanowi centralny punkt rozumowania OHIM i jest jedynie stwierdzeniem wynikającym z doświadczenia praktycznego. Sąd, uznając, że Freixenet nie mogła pominąć tej koncepcji, orzekł, że Freixenet była więc w stanie w zupełności odeprzeć stanowisko prezentowane przez eksperta, a następnie przez Pierwszą Izbę Odwoławczą OHIM, celem wykazania braku charakteru odróżniającego znaków towarowych, o których rejestrację wnoszono i mogła tym samym podnieść, że właściwy konsument zwykle bierze pod uwagę nie etykietę, a konfekcjonowanie wina musującego przy dokonywaniu wyboru wśród produktów tego typu.
- 24 Ponadto, stwierdziwszy, że Freixenet miała okazję przedstawić swe uwagi na temat butelek wymienionych w decyzjach Czwartej Izby Odwoławczej OHIM, Sąd orzekł w pkt 48 tych wyroków, że spółka ta nie mogła powoływać się w tym względzie na naruszenie art. 73 zdanie drugie rozporządzenia nr 40/94.



- 25 Sąd orzekł w pkt 49 zaskarżonych wyroków, że Freixenet została wysłuchana zgodnie z art. 73 zdanie drugie rozporządzenia nr 40/94 w zakresie, w jakim mogła zająć stanowisko odnośnie do powodów, dla których OHIM zamierzał odrzucić wnioski o rejestrację znaków towarowych z uwagi na to, że nie posiadały wymaganego charakteru odróżniającego w tym zakresie. Sąd orzekł następnie w pkt 50 tych wyroków, że Freixenet niesłusznie zatem podnosiła, iż Izba Odwoławcza dopuściła się naruszenia tego przepisu w związku z tym, że nie wezwała jej do przedstawienia uwag w przedmiocie faktów powszechnie znanych, których nie mogła pominąć i które stanowiły stanowisko końcowe OHIM, lub w przedmiocie omawianych ilustracji butelek. W konsekwencji Sąd oddalił drugą część pierwszego zarzutu.
- 26 W kwestii zarzutu drugiego, dotyczącego naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, Sąd zauważył, między innymi, w pkt 75 i 74 wyroków, odpowiednio, w sprawie T-109/08 i w sprawie T-110/08, że co się tyczy właściwej oceny charakteru odróżniającego znaków towarowych, o których rejestrację wnoszono, Izba Odwoławcza OHIM uznała, że kolor i matowanie szkła butelki nie mogą „funkcjonować jako znak towarowy” dla wina musującego. Ponadto Sąd stwierdził w pkt 76 i 75 wyroków, odpowiednio, w sprawie T-109/08 i w sprawie T-110/08, że w tym kontekście Freixenet podnosiła oryginalny charakter omawianych znaków towarowych w dniu 1 kwietnia 1996 r., która to data nie była jako taka kwestionowana przez tę Izbę Odwoławczą w spornych decyzjach. Według Sądu jednak taki oryginalny charakter nie wystarczy do wykazania charakteru odróżniającego omawianych znaków towarowych odnośnie do właściwych towarów oraz właściwego kręgu odbiorców.
- 27 W pkt 79 i 78 wyroków, odpowiednio, w sprawie T-109/08 i w sprawie T-110/08, Sąd orzekł, że obie dokonane przez Izbę Odwoławczą OHIM oceny o charakterze faktycznym, niekwestionowane jako takie przez Freixenet i dotyczące po pierwsze, okoliczności, że nie sprzedaje się butelki bez etykiety czy równoważnej jej wzmianki, a po drugie okoliczności, że sama Freixenet używała znaku towarowego FREIXENET na butelkach, o których rejestrację jako znaków towarowych wносиła, pozwalają potwierdzić wysnutą z doświadczenia praktycznego koncepcję, że kolor i matowanie

szkła butelki nie mogą „funkcjonować jako znak towarowy” dla wina musującego w odniesieniu do właściwego kręgu odbiorców.

- 28 W ramach tego drugiego zarzutu Sąd przypomniał ponadto w pkt 81 i 80 wyroków, odpowiednio, w sprawie T-109/08 i w sprawie T-110/08, że oryginalny wygląd znaków towarowych, o których rejestrację wnoszono, nie był przedmiotem różnic zdań. Kwestionowana była natomiast okoliczność, że znaczna większość konsumentów nie postrzega wyglądu butelek jako elementu użytecznego do stwierdzenia pochodzenia rozpatrywanych win musujących, ale woli w tym względzie odnieść się do etykiety.
- 29 Ponadto w pkt 82 i 81 wyroków, odpowiednio, w sprawie T-109/08 i w sprawie T-110/08, Sąd orzekł, że jeśli chodzi o argument oparty na tym, że żadna z ilustracji butelek win musujących przedstawionych w spornych decyzjach nie odsyłała do butelki funkcjonującej w obrocie towarowym w czasie, gdy złożono wnioski o rejestrację znaków towarowych, wystarczyło zauważyć, że ten argument był nieistotny dla sprawy, ponieważ Izba Odwoławcza OHIM słusznie podkreśliła w tych decyzjach, że „nie występował wcześniej przypadek producenta wina, który oferował klientom wina w butelkach bez napisu, każąc im polegać wyłącznie lub przede wszystkim na formalnym wyglądzie butelki jako wskazówce przemysłowego lub handlowego pochodzenia towaru”. Sąd stwierdził, że w każdym razie, zakładając nawet, iż Freixenet była pierwszym przedsiębiorstwem używającym konfekcjonowania, dla którego wnoszono o rejestrację towarów, niemniej jednak sam oryginalny charakter tego konfekcjonowania nie wystarcza, ponieważ konsument bierze pod uwagę, i to bez względu na to, o jakim czasie mówimy, inny element przy podejmowaniu decyzji o zakupie, zważywszy w szczególności na znaczną różnorodność prezentacji proponowanych w sklepach.
- 30 W rezultacie w pkt 85 i 84 wyroków, odpowiednio, w sprawie T-109/08 i w sprawie T-110/08 Sąd orzekł, że Izba Odwoławcza słusznie uznała, że znaki towarowe, o których rejestrację wnoszono, były pozbawione charakteru odróżniającego, a tym samym oddalił drugi zarzut.

- 31 W kwestii trzeciego zarzutu, dotyczącego naruszenia art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94, Sąd zauważył, między innymi, w pkt 113 i 108 wyroków, odpowiednio, w sprawie T-109/08 i w sprawie T-110/08, że nie można podważyć tego, iż dziewięć z piętnastu państw członkowskich, które w chwili składania wniosków o rejestrację wchodziły w skład Wspólnoty Europejskiej, nie były objęte badaniami rynku przedstawionymi przez Freixenet.
- 32 Sąd uściślił ponadto w pkt 122 i 118 wyroków, odpowiednio, w sprawie T-109/08 i w sprawie T-110/08, że ponieważ znaki towarowe, o których rejestrację wnoszono, stanowiły prezentację towaru, to nie istnieje przeszkoda lingwistyczna w ich rejestracji i że należałoby zatem wykazać uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania tego znaku towarowego we wszystkich częściach Wspólnoty, w których brakowało samoistnego charakteru odróżniającego, aby te znaki towarowe mogły podlegać rejestracji na podstawie art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94.
- 33 Sąd stwierdził w pkt 123 i 119 wyroków, odpowiednio, w sprawie T-109/08 i w sprawie T-110/08, że w braku wystarczająco przekonujących dowodów dla czternastu z piętnastu zainteresowanych państw członkowskich, uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania w Hiszpanii nie mogło być zatem uznane za wystarczające dla rejestracji znaku towarowego, który posiada jednolity charakter i wywołuje skutki na obszarze całej Wspólnoty. Sąd stwierdził również, że Freixenet nie mogła powoływać się w tym względzie, w drodze analogii, na wyrok z dnia 6 października 2009 r. w sprawie C-301/07 PAGO International, Zb.Orz. s. I-9429, wydany wskutek wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym dotyczącym art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 oraz kwestii ochrony renomy już zarejestrowanego wspólnotowego znaku towarowego. W rezultacie Sąd orzekł, że Izba Odwoławcza OHIM słusznie uznała, że dowody przedstawione przez Freixenet były niewystarczające do wykazania charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania oznaczeń, o których rejestrację wnoszono, a tym samym oddalił trzeci zarzut.

## **Żądania stron i postępowanie przed Trybunałem**

34 Freixenet wnosi do Trybunału o:

- uchylenie zaskarżonych wyroków;
- uwzględnienie żądań przedstawionych przed Sądem oraz
- obciążenie OHIM kosztami postępowania.

35 OHIM wnosi do Trybunału o:

- oddalenie odwołań oraz
- obciążenie Freixenet kosztami postępowania.

36 Postanowieniem prezesa Trybunału z dnia 10 listopada 2010 r. sprawy C-344/10 P oraz C-345/10 P zostały połączone do łącznego rozpoznania w procedurze ustnej i do wydania wyroku.

## **W przedmiocie odwołań**

37 W uzasadnieniu swych odwołań Freixenet podnosi trzy zarzuty, dotyczące: pierwszy – naruszenia art. 38 ust. 3 i art. 73 rozporządzenia nr 40/94, a także art. 296 TFUE oraz art. 6 europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, podpisanej w Rzymie w dniu 4 listopada 1950 r., drugi – naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia i trzeci – naruszenia art. 7 ust. 3 omawianego rozporządzenia. W pierwszej kolejności należy rozpatrzyć zarzut drugi.

## *Argumentacja stron*

38 W swoim zarzucie drugim Freixenet podnosi, że Sąd dopuścił się naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, gdy orzekł w zaskarżonych wyrokach, że Izba Odwoławcza OHIM nie była zobowiązana do przedstawienia konkretnych dowodów na poparcie odmowy rejestracji i mogła poprzestać na stwierdzeniu rzekomo powszechnie znanego faktu, by zaprzeczyć temu, że znaki towarowe, o których rejestrację wnoszono, miały charakter odróżniający, podczas gdy Freixenet przedstawiła konkretne i potwierdzone dane świadczące o oryginalnym charakterze tych znaków towarowych w okresie istotnym dla sprawy, polegającym na tym, że odbiegały one w znacznym stopniu od normy lub zwyczajów w danej branży. W sytuacji gdy, zgodnie z orzecznictwem, ocena charakteru odróżniającego powinna być konkretna,

OHIM jest zobowiązany w sposób konkretny odpowiedzieć na konkretne dowody przedstawione przez zgłaszającego i nie może poprzestać na mglistych i ogólnych zaprzeczeniach, co Sąd niesłusznie dopuścił w zaskarżonych wyrokach.

- 39 Ponadto Freixenet podkreśla okoliczność, że znaki towarowe, o których rejestrację wnoszono, znacząco odbiegały od norm branżowych w dniu 1 kwietnia 1996 r. i podnosi, że w tym względzie zarówno Izba Odwoławcza OHIM, jak i Sąd w pkt 76 i 81 wyroku w sprawie T-109/08, jak również w pkt 75 i 80 wyroku w sprawie T-110/08 uznali oryginalny charakter tych znaków towarowych. Freixenet utrzymuje, że ponieważ zgodnie z orzecznictwem sama tylko zdolność do odróżnienia pochodzenia towaru wystarczy, by podstawa odmowy określona w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 nie znajdowała zastosowania i, zważywszy na to, że omawiane znaki towarowe posiadały minimalny charakter odróżniający, co Sąd przyznał, gdy kwalifikował je jako oryginalne, Sąd dopuścił się naruszenia wspomnianego przepisu, ponieważ zaprzeczył temu, że omawiane znaki towarowe posiadały charakter odróżniający, mimo że przesłanki ochrony zostały spełnione.
- 40 Freixenet zarzuca również Sądowi, że dopuścił się on naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 poprzez to, jakie znaczenie przypisał konieczności połączenia elementu słownego ze znakami towarowymi, o których rejestrację wnoszono, gdy w pkt 82 i 81 wyroków odpowiednio w sprawie T-109/08 i w sprawie T-110/08 przyjął za Izbą Odwoławczą OHIM, że „nie występował wcześniej przypadek producenta wina, który oferował klientom wina w butelkach bez napisu, każąc im polegać wyłącznie lub przede wszystkim na formalnym wyglądzie butelki jako wskazówce przemysłowego lub handlowego pochodzenia towaru”. Sąd tym samym błędnie założył, że oznaczenie inne niż słowne nie ma charakteru odróżniającego, jeśli nie jest używane w połączeniu z elementem słownym, podczas gdy ani rozporządzenie, ani orzecznictwo nie uzależnia rejestracji znaku towarowego polegającego na formie prezentacji towaru lub prezentacji jego konfekcjonowania od obecności napisu lub elementów słownych.

- 41 OHIM podważa tę argumentację Freixenet i podnosi, że zarzut drugi powinien zostać oddalony jako bezzasadny.

### *Ocena Trybunału*

- 42 Z utrwalonego orzecznictwa wynika, że odróżniający charakter znaku towarowego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 oznacza, że znak towarowy pozwala na określenie towaru, dla którego wnosi się o rejestrację, jako pochodzącego z określonego przedsiębiorstwa i tym samym na odróżnienie tego towaru od towarów pochodzących z innych przedsiębiorstw (zob. w szczególności wyroki: z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawach połączonych C-456/01 P i C-457/01 P Henkel przeciwko OHIM, Rec. s. I-5089, pkt 34; z dnia 7 października 2004 r. w sprawie C-136/02 P Mag Instrument przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-9165, pkt 29; z dnia 25 października 2007 r. w sprawie C-238/06 P Develey przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-9375, pkt 79).
- 43 Ów charakter odróżniający należy oceniać, po pierwsze, w stosunku do towarów lub usług, dla których znak towarowy został zgłoszony, i po drugie, w stosunku do sposobu postrzegania go przez właściwy krąg odbiorców (zob. w szczególności ww. wyrok w sprawie Henkel przeciwko OHIM, pkt 35; wyrok z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie C-25/05 P Storck przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-5719, pkt 25; ww. wyrok w sprawie Develey przeciwko OHIM, pkt 79).
- 44 W niniejszym przypadku, jak zauważył Sąd w pkt 69 i 68 wyroków, odpowiednio, w sprawie T-109/08 i w sprawie T-110/08, bezsporne jest, że rozpatrywane towary, to znaczy wina musujące, są dobrami bieżącej konsumpcji, a na właściwy krąg odbiorców składa się ogół odbiorców z piętnastu państw członkowskich należących w chwili składania zgłoszeń do Wspólnoty.

- 45 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem kryteria oceny charakteru odróżniającego trójwymiarowych znaków towarowych, które stanowi wygląd samego towaru, nie różnią się od kryteriów stosowanych do innych kategorii znaków (zob. w szczególności ww. wyrok w sprawie Mag Instrument przeciwko OHIM, pkt 30; wyrok z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie C-173/04 P Deutsche SiSi-Werke przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-551, pkt 27; ww. wyrok w sprawie Storck przeciwko OHIM, pkt 26; wyrok z dnia 4 października 2007 r. w sprawie C-144/06 P Henkel przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-8109, pkt 36).
- 46 Jednakże przy stosowaniu tych kryteriów należy uwzględnić okoliczność, że sposób postrzegania znaku towarowego przez przeciętnego konsumenta niekoniecznie będzie taki sam w przypadku trójwymiarowego znaku towarowego, który odpowiada samemu wyglądowi zewnętrznemu towaru, jak w przypadku znaku słownego lub graficznego, którym jest oznaczenie niemające związku z wyglądem oznaczonych nim towarów. W braku bowiem elementów graficznych lub tekstowych przeciętny konsument nie wnioskuje zwykle na temat pochodzenia towarów na podstawie ich kształtu czy kształtu ich opakowania i dlatego ustalenie istnienia charakteru odróżniającego w przypadku znaku trójwymiarowego może okazać się trudniejsze niż w przypadku znaku słownego czy graficznego (zob. w szczególności ww. wyroki: w sprawie Mag Instrument przeciwko OHIM, pkt 30; w sprawie Deutsche SiSi-Werke przeciwko OHIM, pkt 28; w sprawie Storck przeciwko OHIM, pkt 27).
- 47 W tych okolicznościach tylko znak, który w sposób znaczący odbiega od normy lub zwyczajów branżowych i w związku z tym może pełnić podstawową funkcję wskazywania pochodzenia, nie jest pozbawiony charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 (zob. w szczególności ww. wyroki: w sprawie Mag Instrument przeciwko OHIM, pkt 31; w sprawie Deutsche SiSi-Werke przeciwko OHIM, pkt 31; w sprawie Storck przeciwko OHIM, pkt 28).
- 48 Orzecznictwo to, które dotyczy trójwymiarowych znaków towarowych odpowiadających wyglądowi samego towaru lub opakowaniu towarów, takich jak płyny, które są w obrocie handlowym, opakowywane ze względów związanych z samym charakterem towarów (zob. ww. wyrok w sprawie Deutsche SiSi-Werke przeciwko OHIM, pkt 29; ww. wyrok z dnia 4 października 2007 r. w sprawie Henkel przeciwko OHIM, pkt 38) znajduje zastosowanie także wówczas, gdy – jak w niniejszej sprawie – zgłoszony



znak towarowy jest „innym” znakiem towarowym będącym szczególnym wyglądem powierzchni opakowania płynnego towaru. Również bowiem w takim przypadku znaku towarowego nie stanowi oznaczenie niemające związku z wyglądem koniecznego opakowania oznaczonych nim towarów (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Storck przeciwko OHIM, pkt 29).

- 49 O ile Sąd właściwie zidentyfikował w pkt 63–67 oraz w pkt 62–66 wyroków, odpowiednio, w sprawie T-109/08 i w sprawie T-110/08, kryteria określone przez orzecznictwo, z wyroków tych wynika jednak, że Sąd nie zastosował się do tego orzecznictwa przy ocenie niniejszego przypadku.
- 50 Zamiast bowiem badać, czy znaki towarowe, o których rejestrację wnoszono, odbiegały w znaczącym stopniu od normy lub zwyczajów branżowych, Sąd ograniczył się do stwierdzenia w sposób ogólny w pkt 79 i 78 wyroków, odpowiednio, w sprawie T-109/08 i w sprawie T-110/08, że ponieważ nie sprzedaje się butelki bez etykiety czy bez równoważnej jej wzmianki, to tylko ten element słowny pozwala na ustalenie pochodzenia danego wina musującego, a tym samym kolor i matowanie szkła butelki nie mogą „funkcjonować jako znak towarowy” dla wina musującego, jeśli chodzi o właściwy krąg odbiorców, gdy nie są użyte w połączeniu z elementem słownym.
- 51 Taka ocena systemowo prowadzi do wykluczenia z ochrony, jaka mogłaby zostać przyznana na podstawie rozporządzenia nr 40/94 znakom towarowym, polegającym na wyglądzie konfekcjonowania towaru, który sam nie zawiera napisu lub elementu słownego.
- 52 Z tego wynika, że Sąd dopuścił się naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 (zob. podobnie wyrok z dnia 20 września 2001 r. w sprawie C-383/99 P Procter & Gamble przeciwko OHIM, Rec. s. I-6251, pkt 45).

- 53 W tych okolicznościach należy uwzględnić zarzut drugi podniesiony przez Freixenet i uchylić zaskarżone wyroki, bez potrzeby badania innych zarzutów odwołań.

### **W przedmiocie skarg przed Sądem**

- 54 Zgodnie z art. 61 akapit pierwszy zdanie drugie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w przypadku uchylenia orzeczenia Sądu Trybunał może wydać orzeczenie ostateczne w sprawie, jeżeli stan postępowania na to pozwala. Należy wskazać, że w niniejszej sprawie ma to miejsce.
- 55 Z powodów opisanych w pkt 45–52 niniejszego wyroku należy uwzględnić wysunięte przed Sądem żądania Freixenet, dotyczące stwierdzenia nieważności spornych decyzji, oparte na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Izba Odwoławcza OHIM dopuściła się bowiem tego samego naruszenia prawa co Sąd, gdy uznała w pkt 34 i 37, jak również w pkt 31 i 34 decyzji, odpowiednio, z dnia 30 października i z dnia 20 listopada 2007 r., że „nie zewnętrzny wygląd pełni funkcję znaku towarowego, lecz etykieta”, i gdy nie zbadała w rezultacie, czy znaki towarowe, o których rejestrację wnoszono, odbiegały w tak znaczącym stopniu od normy lub zwyczajów branżowych, że miały charakter odróżniający.
- 56 W tych okolicznościach należy stwierdzić nieważność spornych decyzji, bez potrzeby badania innych zarzutów podniesionych przez Freixenet w ramach skarg wniesionych do Sądu.

**W przedmiocie kosztów**

<sup>57</sup> Zgodnie z art. 122 regulaminu postępowania, jeżeli odwołanie jest zasadne i Trybunał orzeka wyrokiem kończącym postępowanie w sprawie, rozstrzyga on o kosztach. Zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu stosowanym do postępowania odwoławczego na podstawie art. 118 tego regulaminu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Z uwagi na to, że Freixenet wniosła o obciążenie kosztami postępowania OHIM, który przegrał niniejszą sprawę, należy obciążyć OHIM kosztami postępowania w pierwszej instancji oraz kosztami postępowania odwoławczego.

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

- 1) **Wyroki Sądu Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie T-109/08 Freixenet przeciwko OHIM (Biała, oszroniona butelka) i w sprawie T-110/08 Freixenet przeciwko OHIM (Czarna, matowa, oszroniona butelka) zostają uchylone.**
- 2) **Stwierdza się nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 30 października 2007 r. (sprawa R 97/2001-1) i z dnia 20 listopada 2007 r. (sprawa R 104/2001-1).**
- 3) **Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zostaje obciążony kosztami zarówno postępowania w pierwszej instancji, jak i postępowania odwoławczego.**

Podpisy