



Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (piąta izba)

z dnia 21 czerwca 2017 r.¹

Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Graficzny unijny znak towarowy przedstawiający szewrony pomiędzy dwiema równoległymi liniami — Charakter odróżniający — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Badanie znaku w zarejestrowanej postaci

W sprawie T-20/16

M/S. Indeutsch International, z siedzibą w Noidzie (Indie), reprezentowana początkowo przez D. Stone'a, D. Meale'a, A. Dykesa, solicitors, oraz S. Małynicza, QC, a następnie przez D. Stone'a oraz S. Małynicza i wreszcie przez D. Stone'a, S. Małynicza oraz M. Siddiqui, solicitor,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), reprezentowanemu przez D. Gąję, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izłą Odwoławczą EUIPO, występującą przed Sądem w charakterze interwenienta, jest

Crafts Americana Group, Inc., z siedzibą w Vancouverze, Waszyngton (Stany Zjednoczone), reprezentowana przez J. Fisha oraz V. Leitch, solicitors, oraz A. Brysona, barrister,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 5 listopada 2015 r. (sprawa R 1814/2014-1) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między Crafts Americana Group a M/S. Indeutsch International,

SĄD (piąta izba),

w składzie: D. Gratsias (sprawozdawca), prezes, I. Labucka i I. Ulloa Rubio, sędziowie,

sekretarz: I. Dragan, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 21 stycznia 2016 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez EUIPO w sekretariacie Sądu w dniu 4 kwietnia 2016 r.,

¹ — Język postępowania: angielski.

po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 12 kwietnia 2016 r.,

uwzględnivszy pytanie skierowane do stron na piśmie przez Sąd,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 12 stycznia 2017 r.,

uwzględnivszy postanowienie z dnia 2 lutego 2017 r. w przedmiocie otwarcia ustnego etapu postępowania na nowo,

wydaje następvjący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 15 lutego 2010 r. skarżąca, M/S. Indeutsch International, dokonała w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zgłoszenia unijnego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1).
- 2 Znakiem towarowym, dla którego wystąpiono o rejestrację, jest przedstawione poniżej oznaczenie graficzne:



- 3 Oznaczeniu towarzyszył następvjący opis:
„Znak składa się z powtarzającego się szkicu geometrycznego”.
- 4 Zgłoszenie tego znaku zostało dokonane dla „druvów do robót dziewiarskich” i „szydełek” należących do klasy 26 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami.
- 5 Omawiany znak towarowy został zarejestrowany w dniu 10 sierpnia 2010 r.
- 6 W dniu 9 stycznia 2013 r. interwenient, Crafts Americana Group, Inc., złożył do EUIPO wniosek o unieważnienie prawa do zakwestionowanego znaku towarowego na podstawie art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 w związku z art. 7 ust. 1 lit. a) i b) tegoż rozporządzenia.
- 7 Decyzją z dnia 7 maja 2014 r. Wydział Unieważnień oddalił wniosek o unieważnienie prawa do znaku. W szczególności Wydział Unieważnień uznał, iż przedstawienie graficzne zakwestionowanego znaku towarowego jest jasne, precyzyjne, zupełne, łatwo dostępne, zrozumiałe, trwałe i obiektywne, tak że spełnia ono wymogi art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009. Ponadto, co się tyczy stosowania art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, Wydział Unieważnień uznał, że zakwestionowany znak towarowy cechuje się charakterem odróżniającym. W tym względie Wydział Unieważnień podkreślił, że rozpatrywany znak towarowy nie stanowi trójwymiarowego znaku towarowego i nie przedstawia wyglądu towarów, które są objęte jego rejestracją.

- 8 W dniu 14 lipca 2014 r. interwenient, działając na podstawie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009, wniósł do EUIPO odwołanie od decyzji Wydziału Unieważnień.
- 9 Decyzją z dnia 5 listopada 2015 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Izba Odwoławcza uchyliła decyzję Wydziału Unieważnień z uzasadnieniem, że zakwestionowany znak towarowy jest pozbawiony charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.
- 10 W szczególności Izba Odwoławcza uznała, że zakwestionowany znak towarowy, określony przez jego właściciela jako „znak towarowy z szewronami”, przedstawia wzór umieszczony na danej części towarów lub obejmujący całą ich powierzchnię. Na podstawie tego stwierdzenia Izba Odwoławcza uwzględniła fotografie i próbki towarów sprzedawanych przez skarżącą w chwili dokonania zgłoszenia znaku towarowego w celu zidentyfikowania podstawowych cech charakterystycznych tego znaku. W tym kontekście Izba Odwoławcza uznała, że dekoracyjny wygląd zakwestionowanego znaku towarowego będzie powodował, że właściwy krąg odbiorców, złożony z przeciętnych użytkowników drutów do robót dziewiarskich i szydełek, będzie postrzegał wspomniany znak towarowy jako ozdobę tych towarów. Zdaniem Izby Odwoławczej właściwy krąg odbiorców jest przyzwyczajony do stosowanej przez wytwórców praktyki polegającej na ozdabianiu towarów objętych zakwestionowanym znakiem towarowym, tak że będzie on postrzegał ten znak w postaci zastosowanej na powierzchni odnośnych towarów jako wariant zdobień obecnych na rynku, od których nie odbiega on w istotny sposób. Posiłkowo Izba Odwoławcza uznała, że wspomniany krąg odbiorców będzie postrzegać ten znak towarowy jako mający wygląd mazerunku drewna, będącego materiałem, z którego wytwarza się odnośne towary, a nie jako wskazanie pochodzenia handlowego. Wynika z tego jej zdaniem, że zakwestionowany znak towarowy nie ma charakteru odróżniającego wymaganego przez art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 dla pełnienia funkcji znaku towarowego.
- 11 W tym kontekście Izba Odwoławcza uchyliła decyzję Wydziału Unieważnień, nie zbadawszy kwestii tego, czy zakwestionowany znak towarowy jest objęty zakresem art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009. Ponadto, jako że skarżąca podniosła przed Wydziałem Unieważnień, że zakwestionowany znak towarowy uzyskał w każdym razie charakter odróżniający w następstwie używania zgodnie z art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia, Izba Odwoławcza przekazała sprawę do Wydziału Unieważnień w celu rozpatrzenia tej kwestii.

Żądania stron

- 12 Strona skarżąca wnosi do Sądu o:
- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
 - obciążenie EUIPO kosztami postępowania.
- 13 EUIPO i interwenient wnoszą do Sądu o:
- oddalenie skargi;
 - obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

- 14 Na poparcie skargi skarżąca podnosi pięć zarzutów, z których wszystkie dotyczą w istocie naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009. W szczególności zarzut pierwszy dotyczy tego, że zakwestionowany znak towarowy odbiega w istotny sposób od praktyk, które są powszechne w sektorze towarów objętych zgłoszeniem. Zarzut drugi dotyczy naruszenia zasad regulujących rozkład

ciężaru dowodu. Zarzut trzeci dotyczy błędnej oceny odnoszącej się do ozdobnego charakteru zakwestionowanego znaku towarowego. Zarzut czwarty dotyczy błędów odnoszących się do wyglądu zakwestionowanego znaku towarowego, a wreszcie zarzut piąty dotyczy błędu odnoszącego się do postrzegania zakwestionowanego znaku towarowego przez właściwy krąg odbiorców.

- 15 Ścisłej rzecz ujmując, po pierwsze, skarżąca podnosi, że jak wynika z dowodów, którymi dysponuje Izba Odwoławcza, towary wskazane w zgłoszeniu znaku towarowego zazwyczaj nie mają wyróżniających się wzorów na powierzchni, tak że Izba Odwoławcza popełniła błąd, uznając, iż wzory przedstawione w zakwestionowanym znaku towarowym, które wynikają ze złożonej metody wytwarzania, są wariantami typowego zewnętrznego wyglądu wspomnianych towarów. Po drugie, Izba Odwoławcza, uznając na podstawie materiałów przedstawionych przez skarżącą, że zakwestionowany znak towarowy jest pozbawiony charakteru odróżniającego, naruszyła według skarżącej zasadę regulującą rozkład ciężaru dowodu w tej dziedzinie. Po trzecie, skarżąca podnosi, że w braku utrwalonej praktyki polegającej na ozdabianiu towarów, do których odnosi się zakwestionowany znak towarowy, wzory przedstawione w tym znaku towarowym będą postrzegane przez właściwy krąg odbiorców jako wskazania pochodzenia handlowego. Po czwarte, Izba Odwoławcza popełniła zdaniem skarżącej błąd, uznając, że wzór tworzący zakwestionowany znak towarowy przedstawia mazerunek drewna, gdyż mazerunek ma wygląd asymetryczny i nieregularny w przeciwieństwie do rozpatrywanego wzoru, który będzie postrzegany jako sztuczny. Wreszcie, po piąte, skarżąca podnosi, że przeciętni konsumenci, przede wszystkim dotychczas niezajmujący się robotami dziewiarskimi, tworzący właściwy krąg odbiorców, będą zaskoczeni wzorem, który jest przedstawiony w zakwestionowanym znaku towarowym, tak że uznają go za wskazanie pochodzenia handlowego drutów do robót dziewiarskich i szydełek.

Uwagi wstępne

- 16 Niniejszy spór dotyczy kwestii, czy zakwestionowany znak towarowy, odtworzony w pkt 2 powyżej, cechuje się charakterem odróżniającym w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009. Jak zostanie wyjaśnione bardziej szczegółowo poniżej, z zaskarżonej decyzji wynika, że dokonana przez Izbę Odwoławczą ocena tej kwestii została w rzeczywistości oparta nie na cechach charakterystycznych tego znaku towarowego w zarejestrowanej postaci, lecz na cechach charakterystycznych zewnętrznego wyglądu towarów skarżącej, które zdaniem Izby Odwoławczej wskazują na sposób, w jaki wspomniany znak towarowy był używany.
- 17 Skarżąca ze swojej strony podnosi, że dokonana przez Izbę Odwoławczą ocena jest dotknięta błędem stanowiącym naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009. Należy zatem dokonać oceny zgodności z prawem zaskarżonej decyzji w świetle tego przepisu.

Rozumowanie Izby Odwoławczej

- 18 Jak wynika z pkt 21, 22 i 30–34 zaskarżonej decyzji, Izba Odwoławcza uznała, że zakwestionowany znak towarowy stanowi wzór z szewronami zastosowany na powierzchni drutów do robót dziewiarskich i szydełek oraz że z tego względu należy dokonać oceny jego charakteru odróżniającego w świetle zasad regulujących graficzne znaki towarowe częściowo odpowiadające kształtowi oznaczonego nimi towaru. Zdaniem zaś Izby Odwoławczej ozdabianie tych powierzchni za pomocą intensywnych barw stanowi bieżącą praktykę w sektorze rozpatrywanych towarów, tak że zdobienie stanowione przez zakwestionowany znak towarowy w postaci zastosowanej na powierzchni drutów do robót dziewiarskich i szydełek, nie stanowi istotnego odejścia od rozpatrywanej praktyki. W tych okolicznościach przy uwzględnieniu zasad mających zastosowanie w odniesieniu do graficznego znaku towarowego częściowo odpowiadającego kształtowi oznaczonego nim towaru, przedstawionych w pkt 23–26 zaskarżonej decyzji, Izba Odwoławcza stwierdziła, że zakwestionowany znak towarowy jest pozbawiony charakteru odróżniającego.

- 19 W szczególności w pkt 21 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza wyjaśniła, że „jak podkreślił sam właściciel [zakwestionowanego znaku towarowego w uwagach z dnia 12 czerwca 2013 r.] i jak wyraźnie wynika z [fotografii i próbek załączonych do akt sprawy], zakwestionowany znak towarowy przedstawia wzór umieszczony na danej części towarów lub obejmujący całą ich powierzchnię”.
- 20 Ocena ta jest w szczególności oparta na następującym przedstawieniu towarów skarżącej widniejącym w pkt 21 zaskarżonej decyzji:



- 21 Ponadto w pkt 21 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza odnosi się również – nie odtwarzając ich – do fotografii załączonych do zeznania jednego ze współpracowników handlowych skarżącej, które zostało przedstawione przez skarżącą przed Wydziałem Unieważnień.
- 22 W tym kontekście Izba Odwoławcza zauważyła w pkt 22 zaskarżonej decyzji, że „ponieważ rozpatrywany wzór obejmuje w większej lub mniejszej mierze [powierzchnię towarów] i w rezultacie odpowiada zewnętrznemu wyglądowi tych towarów, charakter odróżniający zakwestionowanego znaku towarowego należy ocenić na podstawie zasad mających zastosowanie do (dwuwymiarowych lub trójwymiarowych) znaków towarowych tworzonych przez wygląd samych towarów lub przez wygląd danej części tych towarów”.
- 23 Przypomniawszy odnośne zasady, Izba Odwoławcza podkreśliła w pkt 28 zaskarżonej decyzji, że na podstawie tych zasad może ona przeprowadzić pogłębione badanie, w którego ramach uwzględni – poza przedstawieniem graficznym i ewentualnymi opisami przedłożonymi w chwili dokonania zgłoszenia – elementy użyteczne dla odpowiedniej identyfikacji podstawowych cech charakterystycznych oznaczenia. I tak zgodnie z pkt 29 zaskarżonej decyzji dla celów zbadania podstawowych cech charakterystycznych zakwestionowanego znaku towarowego Izba Odwoławcza uwzględniła przedstawione przez skarżącą przed Wydziałem Unieważnień fotografie i próbki danych towarów, a w szczególności okoliczność, że towary te były rzeczywiście sprzedawane przez skarżącą w czasie dokonania zgłoszenia znaku towarowego.
- 24 Co więcej, w pkt 30 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza podkreśla, iż „jest jasne w świetle przedstawienia [zakwestionowanego znaku towarowego] i jego opisu [...], wspieranych przedstawieniami towarów [skarżącej], że zakwestionowany znak towarowy składa się ze wzoru zastosowanego na powierzchni odnośnych towarów, mianowicie drutów do robót dziewiarskich i szydełek”. Uściśliła ona, że „[p]onadto wzór w postaci zarejestrowanej i używanej przez [skarżącą] ma wygląd [mazerunku] samego drewna, z którego odnośne towary mogą być i są faktycznie wytwarzane”. Co więcej, w pkt 34 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza opisuje zakwestionowany znak towarowy jako „prosty wzór zastosowany na powierzchni odnośnych towarów”.

- 25 Poza tym, jak wynika z pkt 33 i 34 zaskarżonej decyzji, Izba Odwoławcza wsparła się ozdobną kolorystyką szydełek ukazanych poniżej:



- 26 Na podstawie tego zdjęcia, które jest załączone do materiałów przedstawionych przez skarżącą i ilustruje szydełka produkowane przez innych wytwórców, Izba Odwoławcza stwierdziła, że ozdabianie towarów skarżącej wzorem z barwnymi szewronami nie ma charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009. Izba Odwoławcza podniosła w tym względzie, że zakwestionowany znak towarowy jest barwnym ozdobieniem produkowanych przez skarżącą drutów do robót dziewiarskich i szydełek, a zatem stanowi jako taki tylko jedną z wariacji zdobień – pod postacią barwnych powierzchni – drutów do robót dziewiarskich i szydełek dostępnych na rynku, jak ma o tym świadczyć zdjęcie ukazane w pkt 25 powyżej. Izba Odwoławcza nie powołała się na żadną formę zdobienia inną niż barwna powierzchnia szydełek w celu uzasadnienia tego stwierdzenia, co zostało potwierdzone w pkt 49 odpowiedzi EUIPO na skargę.
- 27 Reprezentowane przez EUIPO podczas rozprawy stanowisko, zgodnie z którym Izba Odwoławcza po prostu wzięła pod uwagę wygląd towarów skarżącej, oceniając w rzeczywistości charakter odróżniający zakwestionowanego znaku towarowego w zarejestrowanej postaci, nie może zostać przyjęte. Na pytanie, jakie jest dokładne oznaczenie, którego charakter odróżniający podlega ocenie Izby Odwoławczej, trzeba bowiem odpowiedzieć na podstawie obiektywnych i możliwych do sprawdzenia elementów. Jak zaś wynika z pkt 18–26 powyżej, Izba Odwoławcza oceniła charakter odróżniający zakwestionowanego znaku towarowego, odnosząc się, po pierwsze, do zewnętrznego barwnego wyglądu towarów skarżącej, a po drugie, do barwnej powierzchni szydełek ukazanych w pkt 25 powyżej. Z uwagi na to, że w zarejestrowanej postaci zakwestionowany znak towarowy jest ukazany jako czarno-biały i że towarzyszący mu opis nie czyni odniesienia do wersji wielobarwnych, należy stwierdzić, że Izba Odwoławcza zasadniczo oparła swoją ocenę na wyglądzie towarów skarżącej takich, jakie zostały przedstawione w aktach sprawy EUIPO w postaci próbek fizycznych i barwnych fotografii.

- 28 Ze swej strony EUIPO odnosi się wielokrotnie do konkretnego „zastosowania” lub „używania” zakwestionowanego znaku towarowego na powierzchni towarów skarżącej (zob. pkt 21, 51, 52, 55 i 58 odpowiedzi EUIPO na skargę). To właśnie to konkretne zastosowanie stanowi zdaniem EUIPO tylko wariant stosowania wyróżniającej się barwy na powierzchni odnośnych towarów (zob. pkt 58 odpowiedzi EUIPO na skargę).

Zgodność z prawem rozumowania Izby Odwoławczej

- 29 Należy przypomnieć, że skarżąca podnosi kilka zarzutów szczegółowych, z których wszystkie zmierzają do wykazania, iż Izba Odwoławcza naruszyła art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 z uwagi na błędy dotyczące oceny charakteru odróżniającego zakwestionowanego znaku towarowego. I tak w ramach zarzutów pierwszego i trzeciego skarżąca kwestionuje przeprowadzoną przez Izbę Odwoławczą ocenę w odniesieniu do charakteru odróżniającego zakwestionowanego znaku towarowego przy uwzględnieniu zwyczajów odnośnego sektora oraz sposobu postrzegania przez właściwy krąg odbiorców. Ponadto zarzut czwarty dotyczy postrzegania „wzoru ukazanego na znaku towarowym” jako mazerunku. Zbadanie zaś tego zarzutu wymaga od Sądu rozpatrzenia kwestii, czy Izba Odwoławcza mogła skutecznie oprzeć się nie na zakwestionowanym znaku towarowym w postaci zarejestrowanej, lecz na postaciach, w których w uznaniu Izby Odwoławczej następowało faktyczne używanie tego znaku towarowego. O ile jest bowiem prawdą, że w ramach zarzutu czwartego kwestia ta została podniesiona pod szczególnym kątem przeprowadzonej przez Izbę Odwoławczą oceny dotyczącej postrzegania zakwestionowanego znaku towarowego jako mazerunku, o tyle jednak możliwość oparcia swojego rozumowania przez Izbę Odwoławczą na postaciach, w których w jej uznaniu następowało faktyczne używanie zakwestionowanego znaku towarowego, stanowi konieczną przesłankę dokonanych w zaskarżonej decyzji ocen charakteru odróżniającego zakwestionowanego znaku towarowego.
- 30 W tym względzie należy przypomnieć, że chociaż sąd jest zobowiązany orzekać wyłącznie w przedmiocie żądań stron, do których należy wyznaczenie granic sporu, to nie może być on związany wyłącznie argumentami przedstawionymi przez strony na poparcie ich żądań, chyba że rozważania wykraczające poza te argumenty mogłyby prowadzić do oparcia jego rozstrzygnięcia na błędnych stwierdzeniach prawnych [postanowienie z dnia 13 czerwca 2006 r., Mancini/Komisja, C-172/05 P, EU:C:2006:393, pkt 41; wyrok z dnia 11 grudnia 2014 r., Sherwin-Williams Sweden/OHIM – Akzo Nobel Coatings International (ARTI), T-12/13, niepublikowany, EU:T:2014:1054, pkt 34].
- 31 W tych ramach należy podkreślić, że kwestia, czy zakwestionowany znak towarowy częściowo odpowiada kształtowi oznaczonego nim towaru, była roztrząsana zarówno przed Wydziałem Sprzeciwów, jak i przed Izbą Odwoławczą (zob. pkt 7 i 10 powyżej) oraz że strony zostały wezwane do ustosunkowania się do tej części zaskarżonej decyzji podczas rozprawy. Zatem wymagane jest badanie zasadności pod względem prawnym fundamentu rozumowania Izby Odwoławczej dotyczącego stosowania art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, i to pod kątem szerszym niż przywołany w ramach zarzutu czwartego. Wyrok potwierdzający lub wzruszający ocenę charakteru odróżniającego zakwestionowanego znaku towarowego w postaci innej niż ta, w której został zarejestrowany, oznaczałby bowiem w sposób dorozumiany, lecz nieuchronny, że charakter ten mógłby zgodnie z prawem zostać oceniany przy uwzględnieniu tej innej postaci. Jeśli zaś trzeba będzie odpowiedzieć przecząco w odniesieniu do tej kwestii prawnej, całość rozumowania Izby Odwoławczej będzie stanowić naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.

32 Jak wynika z pkt 1 zaskarżonej decyzji i ze świadectwa rejestracji widniejącego na s. 11 akt sprawy EUIPO, zakwestionowany znak towarowy w postaci zarejestrowanej stanowi następujące oznaczenie graficzne:



33 W tym względzie należy przypomnieć, że zarejestrowanie znaku towarowego w rejestrze publicznym ma zapewnić dostęp do znaku zarówno właściwym organom, jak i odbiorcom, a w szczególności podmiotom gospodarczym. Zatem to na podstawie tej rejestracji właściwe organy mają jasną i precyzyjną wiedzę na temat charakteru oznaczeń stanowiących znak towarowy, tak że mogą one wypełniać swoje obowiązki dotyczące wstępnego badania zgłoszeń do rejestracji, a użytkownicy rejestru mają dostęp do graficznego przedstawienia znaku określającego jego dokładny charakter (zob. podobnie wyrok z dnia 12 grudnia 2002 r., Sieckmann, C-273/00, EU:C:2002:748, pkt 49, 50, 52).

34 Ponadto przedstawienie graficzne ukazane w rejestrze ma w szczególności za zadanie zdefiniowanie samego znaku towarowego w celu określenia dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej jego właścicielowi (wyrok z dnia 6 marca 2014 r., Pi-Design i in./Yoshida Metal Industry, od C-337/12 P do C-340/12 P, niepublikowany, EU:C:2014:129, pkt 57). Rejestr umożliwia zatem podmiotom gospodarczym jasne i precyzyjne sprawdzenie wpisów dokonanych w rejestrze, a także wniosków złożonych przez aktualnych lub potencjalnych konkurentów i uzyskanie dostępu do odpowiednich informacji na temat praw osób trzecich (wyrok z dnia 19 czerwca 2012 r., Chartered Institute of Patent Attorneys, C-307/10, EU:C:2012:361, pkt 48).

35 Badanie charakteru odróżniającego znaku towarowego musi zatem zostać dokonane przy uwzględnieniu znaku towarowego w postaci zarejestrowanej lub w postaci, w której występuje on w zgłoszeniu, niezależnie od sposobów jego używania [zob. podobnie wyroki: z dnia 18 października 2007 r., AMS/OHIM – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services), T-425/03, EU:T:2007:311, pkt 91; z dnia 9 kwietnia 2014 r., Pico Food/OHIM – Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE), T-623/11, EU:T:2014:199, pkt 38; z dnia 7 maja 2015 r., Cosmowell/OHIM – Haw Par (GELENKGOLD), T-599/13, EU:T:2015:262, pkt 35].

36 Zasada ta wynika z imperatywnych potrzeb zapewnienia pewności prawa gwarantowanych istnieniem przewidzianego w art. 87 rozporządzenia nr 207/2009 rejestru unijnych znaków towarowych. Stosowanie art. 7 i 8 rozporządzenia nr 207/2009 przy uwzględnieniu unijnych znaków towarowych nie w postaci zgłoszonej lub zarejestrowanej, ale w postaci używanej, niweczyłoby cel wspomnianego rejestru jako gwaranta pewności, która powinna stanowić obramowanie dla dokładnego charakteru praw w zamierzeniu chronionych tym rejestrem (zob. pkt 33 powyżej).

37 Przy uwzględnieniu tych rozważań, gdy zgłoszony lub zarejestrowany znak towarowy stanowi dwuwymiarowe lub trójwymiarowe przedstawienie oznaczanego przez siebie towaru, jego charakter odróżniający zależy od tego, czy odbiega w sposób znaczący od normy lub zwyczajów branżowych i przez to może pełnić podstawową funkcję wskazywania pochodzenia towaru [wyrok z dnia 23 maja 2007 r., Procter & Gamble/OHIM (Kwadratowe białe tabletki z kolorowym rysunkiem kwiatu), T-241/05, od T-262/05 do T-264/05, T-346/05, T-347/05 i od T-29/06 do T-31/06, EU:T:2007:151, pkt 44].

38 Jest tak również w przypadku – jak wyjaśnia Izba Odwoławcza w pkt 26 zaskarżonej decyzji – gdy znak towarowy częściowo odpowiada kształtowi oznaczonego nim towaru w zakresie, w jakim właściwy krąg odbiorców będzie natychmiast i bez głębszego zastanowienia postrzegać go jako przedstawienie detalu lub wyglądu rozpatrywanego towaru [wyrok z dnia 19 września 2012 r., Fraas/OHIM (Wzór w kratkę

w kolorach ciemnoszarym, jasnoszarym, czarnym, beżowym, ciemnoczerwonym i jasnoczerwonym), T-50/11, niepublikowany, EU:T:2012:442, pkt 43]. W takim przypadku elementem rozstrzygającym nie jest zakwalifikowanie danego oznaczenia jako oznaczenia graficznego, trójwymiarowego czy innego rodzaju, ale fakt, że pokrywa się ono z wyglądem oznaczonego towaru [wyrok z dnia 9 listopada 2016 r., Birkenstock Sales/EUIPO (Przedstawienie motywu krzyżujących się falowanych linii), T-579/14, odwołanie w toku, EU:T:2016:650, pkt 28].

- 39 Gdyby bowiem w takim przypadku ocena charakteru odróżniającego znaku towarowego nie została przeprowadzona w odniesieniu do zakresu, w jakim odbiega od norm lub zwyczajów sektora oznaczonych towarów, wystarczyłoby zgłosić do rejestracji oznaczenie, które można by natychmiast postrzegać jako część oznaczanego towaru, aby zwiększyć możliwość jego rejestracji i uzyskać w ten sposób prawie automatycznie udzielenie ochrony wyglądowi lub kształtowi samego towaru. Z uwagi zaś na to, że przeciętni konsumenci nie wnioskuje zwykle na temat pochodzenia towarów na podstawie ich wyglądu lub kształtu (wyrok z dnia 6 września 2012 r., Storck/OHIM, C-96/11 P, niepublikowany, EU:C:2012:537, pkt 35), możliwość ta skutkowałaby istotnym ryzykiem obejścia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, a zatem podważałaby interes publiczny, który jest chroniony tym przepisem.
- 40 Ponadto, co się tyczy znaków towarowych składających się z kształtu oznaczanego nimi towaru, jest dozwolone, by właściwy organ zidentyfikował ich podstawowe cechy charakterystyczne, badając sam towar. Takie badanie jest wymagane, gdy identyfikacja podstawowej cechy charakterystycznej znaku towarowego jest konieczna w celu określenia dokładnego charakteru elementów stanowiących część przedstawienia graficznego i ewentualnych opisów przedłożonych podczas dokonywania zgłoszenia do rejestracji oraz ochrony w ten sposób interesu publicznego leżącego u podstaw art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 207/2009. Interes ten zasadza się na zakazie nienależnego przywłaszczenia sobie przez podmioty gospodarcze oznaczeń tworzonych przez kształt towaru i obejmujących dane rozwiązanie techniczne (zob. podobnie wyrok z dnia 6 marca 2014 r., Pi-Design i in./Yoshida Metal Industry, od C-337/12 P do C-340/12 P, niepublikowany, EU:C:2014:129, pkt 50, 54–56). Problematyka ta pojawia się z definicji w odniesieniu do znaków towarowych tworzonych przez kształt konkretnego towaru, a nie przez kształt abstrakcyjny (wyrok z dnia 10 listopada 2016 r., Simba Toys/EUIPO, C-30/15 P, EU:C:2016:849, pkt 47).
- 41 W niniejszym zaś przypadku, jak zauważył Wydział Unieważnień (zob. pkt 7 powyżej), nie można skutecznie podnosić, że zakwestionowany znak towarowy (zob. pkt 32 powyżej) będzie natychmiast i bez głębszego zastanowienia postrzegany jako przedstawienie detalu lub wyglądu oznaczonych nim towarów, a tym mniej, że jest on tworzony przez kształt drutów do robót dziewiarskich lub szydełek produkowanych przez skarżącą.

42 Kilka przykładów omawianych towarów pochodzących z akt sprawy EUIPO zostało ukazanych poniżej:



43 Z próbek tych towarów oraz ich fotografii, z których wszystkie zostały załączone do akt sprawy EUIPO, wynika, że wzory naniesione na rozpatrywane towary różnią się od tego znaku towarowego niepomijalnymi elementami. W szczególności rozpatrywane wzory są barwne, są rozmieszczone w nieregularnych odstępach, zabarwienie w ramach każdej powierzchni przybierające kształt szewronu nie jest jednolite, przejście jednej barwy w drugą nie następuje za pośrednictwem wyraźnych linii granicznych, a kolejność barw jest losowa. Te cechy charakterystyczne odnoszą się również do beżowych drutów odtworzonych w pkt 21 zaskarżonej decyzji z wyjątkiem wielości różnych barw, która została zastąpiona wariacjami beżu.

44 Natomiast zakwestionowany znak towarowy w zarejestrowanej postaci ma cechy charakterystyczne abstrakcyjnego kształtu geometrycznego tworzonego przez powtarzający się wzór składający się z dwóch równoległych linii obejmujących wyraźnie wytyczone szewrony, w całości w czerni i bieli.

- 45 W rezultacie, wbrew pogładowi Izby Odwoławczej, wsparcie się w okolicznościach niniejszej sprawy na fakcie, że towary skarżące mają na powierzchni wzory w kształcie wielobarwnych szewronów, w celu zbadania odróżniającego charakteru wyglądu tych towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, zamiast oparcia tego badania na zakwestionowanym znaku towarowym w zarejestrowanej postaci, nie wpisuje się w proces identyfikacji podstawowych cech charakterystycznych tego znaku, lecz stanowi istotne zniekształcenie wspomnianych cech charakterystycznych. Zniekształcenie to prowadzi do przekształcenia zarejestrowanego znaku towarowego jako abstrakcyjnego kształtu, a tym samym będącego przedmiotem ochrony określonej przez wspomniany kształt (wyrok z dnia 6 marca 2014 r., Pi-Design i in./Yoshida Metal Industry, od C-337/12 P do C-340/12 P, niepublikowany, EU:C:2014:129, pkt 57) w znak towarowy tworzony przez swoisty kształt oznaczonych nim towarów. O stopniu, w jakim zniekształcenie to okazuje się decydujące, świadczy okoliczność, że to właśnie na ozdobnej kolorystyce szydełek ukazanych w pkt 25 powyżej oparła się Izba Odwoławcza, gdy stwierdziła brak charakteru odróżniającego wzorów widniejących na powierzchni towarów skarżące i w efekcie odniosła to stwierdzenie do zakwestionowanego znaku towarowego.
- 46 Oświadczenie skarżące, przywołane przez Izbę Odwoławczą w pkt 21 zaskarżonej decyzji, zgodnie z którym miała ona zamiar stosowania wzoru z szewronami wzdłuż drutów do robót dziewiarskich i szydełek, nie jest w stanie zmienić tych stwierdzeń. Jak bowiem wynika z pkt 33 i 34 powyżej, wpisanie znaku towarowego do rejestru nie tylko ma na celu umożliwienie Izbie Odwoławczej wykonywania jej kompetencji i ochronę interesów stron sporu, lecz zmierza również do powiadomienia osób trzecich o dokładnym charakterze zarejestrowanych praw, a zatem do określenia przedmiotu udzielonej ochrony. W rezultacie, nawet przy założeniu, że oświadczenie skarżące mogłoby zostać zrozumiane jako oznaczające, iż skarżąca nie sprzeciwia się temu, by Izba Odwoławcza zbadała charakter odróżniający zakwestionowanego znaku towarowego przy uwzględnieniu wyglądu towarów widniejących w pkt 21 zaskarżonej decyzji, w niniejszym przypadku jest ono pozbawione znaczenia. Pozbawiona jest też znaczenia w każdym razie okoliczność, przywołana przez skarżącą na rozprawie, zgodnie z którą skarżąca prawdopodobnie nanosiła zakwestionowany znak towarowy w zarejestrowanej postaci na opakowania sprzedawanych przez siebie towarów. W tym względzie wystarczy przypomnieć, że Izba Odwoławcza nie dokonała oceny charakteru odróżniającego zakwestionowanego znaku towarowego w świetle jego kształtu. Zgodność z prawem zaskarżonej decyzji należy zaś oceniać wyłącznie w świetle uzasadnienia wspierającego jej sentencję.
- 47 Wynika z powyższego, że zbadanie charakteru odróżniającego zakwestionowanego znaku towarowego przy uwzględnieniu istotnie zniekształconych cech charakterystycznych tego znaku stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009. Zatem, jak podnosi skarżąca, Izba Odwoławcza, opierając się na wzorach widniejących na powierzchni produkowanych przez skarżącą drutów do robót dziewiarskich i szydełek, dokonała oceny charakteru odróżniającego zakwestionowanego znaku towarowego z naruszeniem tego ostatniego przepisu, tak że należy stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji.

W przedmiocie kosztów

- 48 Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postępowania przed Sądem kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ żądania EUIPO nie zostały uwzględnione, należy – zgodnie z żądaniem skarżącej – obciążyć je kosztami postępowania.
- 49 Zgodnie z art. 138 § 3 regulaminu postępowania interwenient pokrywa własne koszty.

Z powyższych względów

SĄD (piąta izba)

orzeka, co następuje:

- 1) **Stwierdza się nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 5 listopada 2015 r. (sprawa R 1814/2014-1).**
- 2) **EUIPO zostaje obciążone kosztami postępowania poniesionymi przez M/S. Indeutsch International.**
- 3) **Crafts Americana Group, Inc., pokrywa własne koszty.**

Gratsias

Labucka

Ulloa Rubio

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 21 czerwca 2017 r.

Podpisy