



Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (siódma izba)

z dnia 25 września 2014 r.*

Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku —
Trójwymiarowy wspólnotowy znak towarowy — Kształt dwóch opakowanych pucharków —
Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Brak charakteru
odróżniającego uzyskanego w następstwie używania — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i art. 7 ust. 3
rozporządzenia (WE) nr 207/2009

W sprawie T-474/12

Giorgio Giorgis, zamieszkały w Mediolanie (Włochy), reprezentowany przez adwokatów I. Prada
i A. Tornata,

strona skarżąca,

przeciwko

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

strona pozwana,

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

Comigel SAS, z siedzibą w Saint-Julien-lès-Metz (Francja), reprezentowana przez adwokatów
S. Guerlaina, J. Armengauda i C. Mateu,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 26 lipca 2012 r.
(sprawa R 1301/2011-1), dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między
Comigel SAS a Giorgiem Giorgisem,

SĄD (siódma izba),

w składzie: M. van der Woude, prezes, I. Wiszniewska-Białecka (sprawozdawca) i I. Ulloa Rubio,
sędziowie,

sekretarz: E. Coulon,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 31 października 2012 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniu 7 lutego
2013 r.,

* Język postępowania: angielski.

po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 5 lutego 2013 r.,

po zapoznaniu się z repliką złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 24 maja 2013 r.,

uwzględniając, że w terminie miesiąca od dnia powiadomienia stron o zakończeniu pisemnego etapu postępowania nie wpłynął żaden wniosek o wyznaczenie rozprawy, i postanowiwszy, na podstawie sprawozdania sędziego sprawozdawcy i w zastosowaniu art. 135a regulaminu postępowania przed Sądem, orzec w przedmiocie skargi bez przeprowadzenia ustnego etapu postępowania,

wyduje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 11 listopada 2009 r. w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1), dokonano na rzecz skarżącego, Giorgia Giorgisa, rejestracji, pod numerem 8132681, przedstawionego poniżej trójwymiarowego wspólnotowego znaku towarowego:



- 2 Towary, dla których został zarejestrowany ten znak, należą do klasy 30 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają następującemu opisowi: „lód, sorbety, sorbety mieszane, sorbety mrożone, lody, lody do picia, produkty na bazie lodów, ciasta na bazie lodów, zimne desery, desery, jogurt mrożony, wyroby ciastkarskie”.
- 3 W dniu 19 stycznia 2010 r. interwenient, Comigel SAS, wystąpił z wnioskiem o unieważnienie prawa do spornego znaku na podstawie art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 w związku z art. 7 ust. 1 lit. b) i d) tego aktu.
- 4 Decyzją z dnia 21 kwietnia 2011 r. Wydział Unieważnień OHIM uwzględnił wniosek o unieważnienie i na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 w związku z art. 52 ust. 1 lit. a) tego aktu unieważnił sporny znak towarowy dla wszystkich wskazanych towarów. Wydział Unieważnień oddalił również argument skarżącego, zgodnie z którym sporny znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009.
- 5 W dniu 16 czerwca 2011 r. skarżący wniósł do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Unieważnień.

- 6 Odwołanie to zostało oddalone przez Pierwszą Izbę Odwoławczą OHIM decyzją z dnia 26 lipca 2012 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”). Izba ta potwierdziła wnioski, do których doszedł Wydział Unieważnień, że z jednej strony sporny znak towarowy pozbawiony jest charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, z drugiej zaś strony skarżący nie dowiódł, iż sporny znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania w rozumieniu art. 7 ust. 3 i art. 52 ust. 2 tego aktu.

Żądania stron

- 7 Skarżący wnosi do Sądu o:
- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
 - obciążenie OHIM kosztami postępowania.
- 8 OHIM i interwenient wnoszą do Sądu o:
- oddalenie skargi;
 - obciążenie skarżącego kosztami postępowania.

Co do prawa

- 9 Na poparcie skargi skarżący podnosi dwa zarzuty, dotyczące, odpowiednio, naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 i naruszenia art. 7 ust. 3 tego aktu.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczącego naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009

- 10 Skarżący zarzuca Izbie Odwoławczej dokonanie błędnej oceny charakteru odróżniającego spornego znaku towarowego i naruszenie w ten sposób art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.
- 11 Zgodnie z art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 wspólnotowy znak towarowy unieważnia się na podstawie wniosku do OHIM, w przypadku gdy został on zarejestrowany z naruszeniem przepisów art. 7 tego aktu. W tym względzie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 przewiduje, że nie są rejestrowane znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru.
- 12 Z utrwalonego orzecznictwa wynika, że odróżniający charakter znaku towarowego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 oznacza, iż ów znak towarowy pozwala na rozpoznanie towarów, dla których wystąpiono o rejestrację, jako pochodzących z danego przedsiębiorstwa i tym samym na odróżnienie ich od towarów pochodzących z innych przedsiębiorstw (zob. wyrok Trybunału z dnia 20 października 2011 r. w sprawach połączonych C-344/10 P i C-345/10 P Freixenet przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-10205, pkt 42 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 13 Odróżniający charakter znaku towarowego należy oceniać z jednej strony poprzez odniesienie do towarów i usług, dla których wystąpiono o rejestrację, z drugiej zaś strony – z uwzględnieniem sposobu, w jaki postrzega go właściwy krąg odbiorców składający się z przeciętnych konsumentów danych towarów lub usług, którzy są właściwie poinformowani oraz dostatecznie uważni i rozsądni (zob. wyrok Trybunału 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 35 i przytoczone tam orzecznictwo).

- 14 W niniejszej sprawie Izba Odwoławcza stwierdziła, że towary, dla których jest zarejestrowany sporny znak, są artykułami spożywczymi, które trafiają do sklepu zazwyczaj w opakowaniu, oraz że co się tyczy sprzedaży produktów opakowanych, poziom uwagi wykazywanej przez konsumentów względem ich wyglądu nie jest szczególnie wysoki.
- 15 Skarżący zarzuca Izbie Odwoławczej przeprowadzenie błędnej oceny poziomu uwagi właściwego kręgu odbiorców. Podnosi on, że przeciętny konsument lodów wykazuje wysoki poziom uwagi, ponieważ jego wybór dokonywany jest na podstawie rozmaitych czynników, takich jak smak lodów, sposób ich spożycia, różne rodzaje lodów i ewentualna obecność określonych składników.
- 16 W tym względzie wystarczy zauważyć, że towary oznaczone spornym znakiem towarowym są artykułami spożywczymi bieżącej konsumpcji, które są skierowane do ogółu konsumentów. Oceny charakteru odróżniającego spornego znaku towarowego należy więc dokonywać przy uwzględnieniu przypuszczalnych oczekiwań przeciętnego konsumenta, właściwie poinformowanego oraz dostatecznie uważnego i rozsądnego [zob. podobnie wyroki Sądu: z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie T-129/04 Develey przeciwko OHIM (Kształt butelki z tworzywa sztucznego), Zb.Orz. s. II-811, pkt 46 i przytoczone tam orzecznictwo; z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie T-156/12 Sweet Tec przeciwko OHIM (Owalny kształt), niepublikowany w Zbiorze, pkt 14].
- 17 Wbrew temu, co utrzymuje skarżący, okoliczność, że przeciętny konsument dokonuje wyboru lodów na podstawie swoich upodobań i preferencji, nie może świadczyć o przejawianiu przez niego wysokiego poziomu uwagi. Lody są bowiem sprzedawanymi ogólnie w supermarketach, niedrogimi artykułami bieżącej konsumpcji, których kupno nie jest poprzedzone długim okresem refleksji, a zatem nie można przyjmować, że konsument, dokonując ich zakupu, będzie wykazywał wysoki poziom uwagi. Dodatkowo okoliczność, że konsument dokonuje wyboru tych towarów na podstawie własnych upodobań, jest czymś oczywistym, gdy w grę wchodzi spożywcze artykuły konsumpcyjne, w przypadku których – zgodnie z orzecznictwem przywołanym w pkt 16 powyżej – poziom uwagi konsumenta nie jest uznawany za wysoki.
- 18 A zatem Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, że właściwy krąg odbiorców składa się z właściwie poinformowanych oraz dostatecznie uważnych i rozsądnych przeciętnych konsumentów w całej Unii Europejskiej, którzy nie wykazują szczególnie wysokiego poziomu uwagi.
- 19 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem kryteria oceny charakteru odróżniającego trójwymiarowych znaków towarowych tworzonych przez wygląd samego towaru nie różnią się od kryteriów stosowanych do innych kategorii znaków. Jednakże w ramach stosowania tych kryteriów sposób postrzegania znaku towarowego przez właściwy krąg odbiorców niekoniecznie będzie taki sam w przypadku trójwymiarowego znaku towarowego, który odpowiada wyglądowi zewnętrznemu samego towaru, jak w przypadku znaku słownego lub graficznego, którym jest oznaczenie niemające związku z wyglądem oznaczonych nim towarów. W braku elementów graficznych lub tekstowych przeciętni konsumenci nie mają bowiem w zwyczaju wyciągać wniosków na temat pochodzenia towarów na podstawie ich kształtu czy kształtu ich opakowania i dlatego ustalenie istnienia charakteru odróżniającego znaku trójwymiarowego może okazać się trudniejsze niż w przypadku znaku słownego czy graficznego (zob. ww. w pkt 12 wyrok w sprawie Freixenet przeciwko OHIM, pkt 45, 46 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 20 W tych okolicznościach tylko znak, który w sposób znaczący odbiega od normy lub zwyczajów branżowych i z tego względu może pełnić podstawową funkcję wskazywania pochodzenia, nie jest pozbawiony charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 (zob. ww. w pkt 12 wyrok w sprawie Freixenet przeciwko OHIM, pkt 47 i przytoczone tam orzecznictwo).

- 21 Odnosząc się w szczególności do znaków trójwymiarowych tworzonych przez opakowania towarów pakowanych w handlu z przyczyn związanych z samą naturą produktu, Trybunał orzekł, że powinny one pozwalać przeciętnemu konsumentowi tych towarów, właściwie poinformowanemu oraz dostatecznie uważnemu i rozsądnemu, na odróżnienie danego towaru, bez dokonywania szczególnej analizy czy porównania i bez wykazywania szczególnej uwagi, od towarów pochodzących z innych przedsiębiorstw (wyrok Trybunału z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie C-173/04 P Deutsche SiSi-Werke przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-551, pkt 29).
- 22 W celu dokonania oceny, czy dany znak towarowy jest pozbawiony charakteru odróżniającego, należy także wziąć pod uwagę wywierane przez niego całościowe wrażenie. Nie stoi to jednak na przeszkodzie dokonaniu na wstępie sukcesywnej analizy poszczególnych elementów użytych w celu przedstawienia tego znaku. Przy dokonywaniu całościowej oceny może bowiem okazać się pomocne zbadanie każdego z elementów tworzących dany znak towarowy (zob. wyrok Trybunału z dnia 25 października 2007 r. w sprawie C-238/06 P Develley przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-9375, pkt 82 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 23 Na wstępie należy zauważyć, że rozpatrywanymi w niniejszej sprawie towarami są desery, lody, sorbety i jogurty oraz że na sporny znak towarowy składają się kształt dwóch przezroczystych szklanych pojemników wyglądających jak pucharki i kształt dostosowanego do konturów pojemników kartonu z otworami na górze i po bokach. Sporny znak towarowy jest tworzony przez trójwymiarowy kształt opakowania rozpatrywanych towarów.
- 24 Po pierwsze, skarżący zarzuca Izbie Odwoławczej błędne określenie normy i zwyczajów omawianego sektora. Podnosi on, że do celów oceny odróżniającego charakteru spornego znaku towarowego Izba Odwoławcza powinna była wziąć pod uwagę normę i zwyczaje związane z pakowaniem w sektorze towarów należących do klasy 30. Tymczasem ograniczyła ona podlegające uwzględnieniu w dokonywanej przez nią analizie normę i zwyczaje do normy i zwyczajów w sektorze opakowań, które stwarzają „wizerunek rękodzielniczych wyrobów dobrej jakości”.
- 25 Należy zauważyć, że argument ten opiera się na błędnym rozumieniu zaskarżonej decyzji.
- 26 W zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza wskazała bowiem, że kiedy – tak jak w niniejszym wypadku – na sporny znak towarowy składa się trójwymiarowy kształt opakowania rozpatrywanych towarów, istnieje możliwość, że normą i zwyczajami, które należy uwzględnić, są te obowiązujące w sektorze opakowań towarów tego samego rodzaju, przeznaczonych dla tych samych konsumentów co rozpatrywane towary.
- 27 Izba Odwoławcza dokonała następnie odrębnego badania dwóch elementów składających się na sporny znak towarowy, a mianowicie szklanych pojemników i kartonowego opakowania. W ramach oceny charakteru odróżniającego szklanych pojemników wskazała ona, że ten rodzaj pojemników używany jest na rynku w sprzedaży deserów, lodów, sorbetów i jogurtów oraz że są one stosowane w celu dotarcia do konsumentów z przekazem, iż dane towary są wysokiej jakości i zostały wytworzone rękodzielniczo, co nie zostało zakwestionowane przez skarżącego. Izba Odwoławcza stwierdziła, że kształt pojemników w spornym znaku towarowym nie odbiega znacznie od dostępnego na rynku kształtu pucharków wykorzystywanych do celów sprzedaży deserów, lodów, sorbetów i jogurtów, co znajduje potwierdzenie w przedstawionych przez interwenienta dowodach ukazujących pojemniki, które jedynie w niewielkim stopniu różniły się od tych widocznych w spornym znaku. Wywiodła ona z tego, że ów sporny znak towarowy nie ma charakteru odróżniającego w odniesieniu do rozpatrywanych towarów.
- 28 Izba Odwoławcza odrzuciła następnie dostarczone przez skarżącego przykłady odnoszące się do innych rodzajów pojemników używanych na rynku w ramach komercjalizacji omawianych towarów, wskazując przy tym, że „ich kształt nie ma na celu ukazania konsumentowi wizerunku rękodzielniczego wyrobu wysokiej jakości”.

- 29 Z powyższego wynika, że Izba Odwoławcza wzięła pod uwagę zwyczaje sektora opakowań towarów podobnych do rozpatrywanych towarów, przeznaczonych dla tych samych konsumentów co rozpatrywane towary, i uznała, że używanie opakowań w kształcie szklanych pojemników mieści się w tych zwyczajach, zwłaszcza wówczas, gdy chodzi o przekazanie wizerunku wysokiej jakości. Okoliczność, że Izba Odwoławcza odrzuciła jako nieistotne przedstawione przez skarżącego dowody dotyczące innych kształtów pojemników wykorzystywanych w sprzedaży lodów, nie stoi w sprzeczności z dokonaniem przez nią stwierdzeniem, że szklane pojemniki są generalnie używane na tym rynku.
- 30 Wbrew temu, co twierdzi skarżący, z zaskarżonej decyzji nie wynika, że Izba Odwoławcza ograniczyła brane pod uwagę normę i zwyczaje branżowe wyłącznie do sektora rękodzielniczych wyrobów wysokiej jakości.
- 31 Po drugie, skarżący podnosi, że wskutek błędnego ustalenia normy i zwyczajów branżowych Izba Odwoławcza dokonała błędnej oceny charakteru odróżniającego spornego znaku towarowego. Twierdzi on, że do celów dokonania oceny charakteru odróżniającego spornego znaku towarowego Izba Odwoławcza wzięła pod uwagę, jako element porównania, ideę „pucharków opakowanych w karton z wyciętymi otworami”, zamiast rozważyć wszystkie rodzaje opakowań używanych w sektorze rozpatrywanych towarów. Izba Odwoławcza błędnie stwierdziła zatem, że kształty kartonowych opakowań z wyciętymi otworami są powszechnie używane w sektorze rozpatrywanych towarów. Skarżący podnosi, że kartonowe opakowanie w spornym znaku różni się swoimi cechami i kształtami od opakowań przedstawionych w dostarczonych przez interwenienta dowodach.
- 32 W zaskarżonej decyzji, w ramach oceny charakteru odróżniającego drugiego z elementów tworzących sporny znak towarowy, a mianowicie kartonowego opakowania z wyciętymi na górze i po bokach otworami, Izba Odwoławcza stwierdziła, że cechy te występowały w większości kartonowych opakowań przedstawionych w dostarczonym przez interwenienta materiale dowodowym. Uznała ona, że kształty kartonowych opakowań, które mają wycięte na górze i po bokach otwory, są powszechne w sektorze rozpatrywanych towarów i służąc zwłaszcza ukazaniu towaru lub dostarczeniu wszelkich istotnych informacji na jego temat. Biorąc pod uwagę normę i zwyczaje sektora rozpatrywanych towarów (deserów, lodów, sorbetów i jogurtów), Izba Odwoławcza doszła do wniosku, że kształt kartonowego opakowania ze spornego znaku miał charakter wyłącznie dekoracyjny, że nie odbiegał on znacząco od zwyczajów branżowych i nie miał charakteru odróżniającego.
- 33 Należy zauważyć, że Izba Odwoławcza oparła się na dostarczonym przez interwenienta materiale dowodowym, który ukazywał, iż w sektorze rozpatrywanych towarów kartonowe opakowania z otworami są powszechnie używane, oraz że na podstawie tego materiału dowodowego mogła ona dojść do wniosku, iż sporny znak towarowy nie odbiega w sposób znaczący od zwyczajów tego sektora.
- 34 Podnoszona przez skarżącego okoliczność, że kształt kartonowego opakowania ze spornego znaku towarowego odbiega w niektórych elementach od innych kształtów obecnych na rynku, nie jest w stanie podważyć powyższej oceny Izby Odwoławczej. Różne kartonowe opakowania funkcjonujące w sektorze rozpatrywanych towarów, różniące się od siebie rozmieszczeniem otworów lub ich kształtów, trzeba bowiem uznać za zwykłe warianty kształtów opakowania wykorzystywanych w tym sektorze. Różnice w kartonowych opakowaniach obecnych na rynku odpowiadają w szczególności względem praktycznym (jak dostosować je do rozmiarów pojemników) lub czysto dekoracyjnym. A zatem Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, że cechy kształtu kartonowego opakowania ze spornego znaku nie pozwalają mu na odejście w sposób znaczący od zwyczajów sektora rozpatrywanych towarów.
- 35 Po trzecie, skarżący podnosi, że Izba Odwoławcza popełniła błąd w określeniu spornego znaku towarowego poprzez przyjęcie, że sporny znak towarowy składał się z „dwóch pucharków opakowanych w karton z wyciętymi otworami”, co nie odpowiada spornemu znakowi towarowemu w postaci, w jakiej

został zarejestrowany. Twierdzi on, że sporny znak towarowy należało postrzegać jako całość, z uwzględnieniem właściwych mu cech. Izba Odwoławcza powinna była dokonać analizy charakteru odróżniającego połączenia poszczególnych kształtów składających się na sporny znak towarowy, a nie wyłącznie charakteru odróżniającego sumy elementów tego znaku.

- 36 Przede wszystkim należy oddalić argument skarżącego, zgodnie z którym Izba Odwoławcza w sposób błędny określiła sporny znak towarowy. Widniejący w zaskarżonej decyzji opis spornego znaku towarowego, a mianowicie „dwa przezroczyste szklane pojemniki wyglądające jak pucharki w kartonowym opakowaniu z otworami na górze i po bokach”, odpowiada wizerunkowi znaku towarowego w postaci zawartej w zgłoszeniu do rejestracji i tej odtworzonej w pkt 1 powyżej. Okoliczność, że skarżący ma swój własny opis spornego znaku towarowego (a mianowicie: „dwa pucharki umieszczone obok siebie w kartonie całkowicie otwartym na poziomie górnej krawędzi pucharków i częściowo otwartym na poziomie ich ścianek, z bokami o szczególnym kształcie, który podąża za kształtem pucharków i go przypomina, tworząc między tymi dwoma pucharkami specyficzną sylwetkę w kształcie flakonika”), który nie widnieje ani w zgłoszeniu do rejestracji, ani w świadectwie rejestracji, nie jest wystarczająca do ustalenia, że Izba Odwoławcza dopuściła się błędu.
- 37 Następnie, jeżeli chodzi o argument skarżącego, zgodnie z którym Izba Odwoławcza nie oceniła spornego znaku towarowego jako całości, należy zauważyć, że w zaskarżonej decyzji, stwierdziwszy, iż dwa tworzące ten znak elementy nie odbiegają w sposób znaczący od elementów wykorzystywanych w sektorze rozpatrywanych towarów i są pozbawione charakteru odróżniającego, Izba Odwoławcza przeprowadziła analizę całościowego wrażenia wywieranego przez kształt opakowania tworzącego sporny znak towarowy. Uznała ona, że cechy własne spornego znaku towarowego nie wystarczały, by uczynić z niego nietypowy na rynku deserów, lodów, sorbetów i jogurtów wzór, który mógłby jednoznacznie być postrzegany jako odmienny od innych dostępnych kształtów. Stwierdziła ona, że przedstawione przez interwenienta przykłady ukazywały niektóre kształty opakowań, które były bardzo podobne do kształtu spornego znaku towarowego. Izba Odwoławcza uznała, że użycie dwóch pojemników przytrzymanych kartonowym opakowaniem jest jednym z najczęstszych sposobów przedstawiania towarów konsumentom. Doszła ona do wniosku, że jako całość sporny znak towarowy jest bardzo zbliżony do najbardziej prawdopodobnych kształtów, jakie mogą przybrać rozpatrywane towary, oraz że w konsekwencji musi on zostać uznany za pozbawiony charakteru odróżniającego.
- 38 Z powyższego wynika, iż skarżący nie może utrzymywać, że Izba Odwoławcza nie przeprowadziła całościowej oceny odróżniającego charakteru spornego znaku towarowego ani nie uwzględniła jego cech oraz że poprzestała na stwierdzeniu braku odróżniającego charakteru sumy jego poszczególnych elementów.
- 39 Ponadto skarżący twierdzi, że Izba Odwoławcza błędnie uznała w zaskarżonej decyzji, iż sporny znak towarowy odpowiadał kształtowi opakowania szeroko rozpowszechnionemu na rynku w sprzedaży rozpatrywanych towarów, mimo że z przedstawionych przezeń przykładów wynikało, iż najczęściej wykorzystywany w tym sektorze kształt opakowania jest całkowicie różny od tego ze spornego znaku towarowego.
- 40 W tym względzie należy zauważyć, że fakt, iż na rynku rozpatrywanych towarów istnieją inne rodzaje opakowań, nie przeczy stwierdzeniu Izby Odwoławczej, zgodnie z którym na rynku tym istnieją również kształty opakowań bardzo podobne do opakowania ze spornego znaku towarowego, które nie są nietypowe. Zgodnie z orzecznictwem przywołanym w pkt 20 powyżej dla stwierdzenia braku charakteru odróżniającego znaku wystarczy, by nie odbiegał on w sposób znaczący od normy lub zwyczajów branżowych, i nie jest konieczne wykazanie, że dany znak stanowi najbardziej rozpowszechniony kształt opakowania na rynku.
- 41 Po czwarte, skarżący podnosi, że Izba Odwoławcza oceniła charakter odróżniający spornego znaku towarowego w sposób zbyt rygorystyczny.

- 42 Z jednej strony twierdzi on, że zastosowane przez Izbę Odwoławczą orzecznictwo, zgodnie z którym aby trójwymiarowy znak towarowy miał charakter odróżniający w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, musi on odbiegać w sposób znaczący od normy lub zwyczajów branżowych, nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy – jak w niniejszej sprawie – przeciętny konsument wykazuje wysoki poziom uwagi, a sporny znak towarowy jest tworzony nie przez kształt towarów, lecz przez kształt ich opakowania.
- 43 Argument ten nie może zostać uwzględniony. Wystarczy bowiem przypomnieć, że Izba Odwoławcza, co wynika z pkt 18 powyżej, prawidłowo stwierdziła, iż właściwy krąg odbiorców nie wykazywał szczególnie wysokiego poziomu uwagi w odniesieniu do rozpatrywanych towarów. Ponadto w niniejszej sprawie kształt opakowania jest równoważny z kształtem rozpatrywanych towarów.
- 44 Z drugiej strony skarżący zarzuca Izbie Odwoławczej zastosowanie kryterium surowszego niż to wymagane przez orzecznictwo dla oceny charakteru odróżniającego spornego znaku. Izba Odwoławcza domagała się, by sporny znak towarowy „istotnie różnił się” od podstawowych kształtów rozpatrywanego towaru, mimo że orzecznictwo wymaga jedynie, by oceniła ona, czy sporny znak towarowy „odbiega w sposób znaczący” od normy i zwyczajów branżowych.
- 45 Wystarczy zauważyć, że wbrew temu, co utrzymuje skarżący, wymóg „istotnej różnicy” nie stanowi kryterium, według którego Izba Odwoławcza dokonała oceny charakteru odróżniającego spornego znaku towarowego. W istocie w zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza dopiero po dokonaniu stwierdzenia braku charakteru odróżniającego spornego znaku towarowego użyła, cytując wyrok Sądu z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie T-15/05 De Waele przeciwko OHIM (Kształt kiełbasy), Zb.Orz. s. II-1511, określenia „istotna różnica”, aby odpowiedzieć na argument skarżącego dotyczący nowości i oryginalności kształtu spornego znaku towarowego.
- 46 Ponadto skarżący podnosi, że skoro Sąd uznał w swym wyroku z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie T-305/02 Nestlé Waters France przeciwko OHIM (Kształt butelki), Rec. s. II-5207, iż trójwymiarowy znak towarowy w kształcie butelki, o którego rejestrację wystąpiono dla napojów bezalkoholowych należących do klasy 32, posiadał minimum charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, to identyczne rozwiązanie należało przyjąć w niniejszej sprawie, gdyż dotyczy ona bardzo podobnego sektora, a mianowicie sektora towarów należących do klasy 30. W tym względzie należy przypomnieć, że charakter odróżniający znaku towarowego należy oceniać poprzez odniesienie do towarów lub usług, dla których wystąpiono o rejestrację, z uwzględnieniem sposobu, w jaki postrzega go właściwy krąg odbiorców, a Izba Odwoławcza musi zbadać, czy dany znak odbiega w sposób znaczący od normy lub zwyczajów sektora rozpatrywanych towarów. W rezultacie rozwiązanie przyjęte przez Sąd w wyroku dotyczącym znaku towarowego innego niż sporny znak towarowy, o którego rejestrację wystąpiono dla towarów innych niż te, których dotyczy niniejsza sprawa, i należących do innego sektora, nie jest właściwe dla oceny charakteru odróżniającego spornego w niniejszej sprawie znaku towarowego.
- 47 Z powyższego wynika, że skarżący nie wykazał, iż Izba Odwoławcza popełniła błąd, stwierdzając, że sporny znak towarowy jest pozbawiony charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.
- 48 Zarzut pierwszy należy zatem oddalić.

W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczącego naruszenia art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009

- 49 Skarżący utrzymuje, że Izba Odwoławcza w sposób błędny zastosowała art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009, uznając, że dostarczone przezeń dowody nie wystarczały, by wykazać, iż sporny znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania.

- 50 Na podstawie art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 bezwzględna podstawa odmowy określona w art. 7 ust. 1 lit. b) tego aktu 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.
- 51 Artykuł 52 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 stanowi w szczególności, że w przypadku gdy wspólnotowy znak towarowy został zarejestrowany z naruszeniem przepisów art. 7 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia, nie może on zostać unieważniony, jeżeli w następstwie jego używania uzyskał on po swojej rejestracji charakter odróżniający dla towarów lub usług, dla których został zarejestrowany.
- 52 Z orzecznictwa wynika, że uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania znaku towarowego zakłada, iż przynajmniej znaczna część właściwego kręgu odbiorców dzięki znakowi towarowemu rozpoznaje dane towary lub usługi jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa [zob. wyrok Sądu z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie T-262/04 BIC przeciwko OHIM (Kształt zapalniczki krzesiwowej), Zb.Orz. s. II-5959, pkt 61 i przytoczone tam orzecznictwo].
- 53 W niniejszym przypadku Izba Odwoławcza wskazała, że ponieważ sporny znak towarowy jest znakiem trójwymiarowym, właściwym terytorium jest Unia Europejska. Uznała ona, że przedstawione przez skarżącego dowody nie wystarczały, aby wykazać, iż sporny znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w rozumieniu art. 7 ust. 3 i art. 52 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009. Izba Odwoławcza ustaliła bowiem z jednej strony, że owe dowody, brane pod uwagę jako całość, odwoływały się wyłącznie do ośmiu państw członkowskich Unii i że nie wykazywały one uzyskania charakteru odróżniającego w istotnej części Unii. Z drugiej strony stwierdziła ona, że skarżący nie udowodnił, iż sporny znak towarowy był postrzegany jako określenie pochodzenia towarów, z tego względu, że kształt opakowania był zawsze używany w połączeniu z oznaczeniem LA GELATERIA DI PIAZZA NAVONA nadrukowanym na tym opakowaniu.
- 54 Po pierwsze, skarżący ograniczył się do wskazania, że używanie spornego znaku towarowego w połączeniu z nadrukowanym na opakowaniu oznaczeniem LA GELATERIA DI PIAZZA NAVONA dowodzi, iż właściwy konsument postrzega, oprócz przedstawienia graficznego, także trójwymiarowy kształt jako wskazanie pochodzenia rozpatrywanych towarów. Wystarczy wskazać, że samo to twierdzenie nie jest w stanie podważyć wniosku Izby Odwoławczej, zgodnie z którym wspomniane dowody były niewystarczające do wykazania używania spornego znaku w charakterze znaku towarowego, i musi w związku z tym zostać oddalone.
- 55 W każdym razie należy zauważyć, że oczywiście, zgodnie z orzecznictwem, trójwymiarowy znak towarowy może uzyskać charakter odróżniający w następstwie używania, nawet jeśli używany jest łącznie ze słownym lub graficznym znakiem towarowym. Będzie tak w przypadku, gdy znak tworzony jest przez kształt towaru lub jego opakowania, a ów towar lub owo opakowanie stale opatrywane są znakiem słownym, pod którym są sprzedawane. Taki charakter odróżniający może zostać uzyskany w szczególności po przeprowadzeniu zwykłego procesu zapoznania się danego kręgu odbiorców ze znakiem [zob. wyrok Sądu z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie T-25/11 Germans Boada przeciwko OHIM (Ręczna maszyna do cięcia płytek ceramicznych), niepublikowany w Zbiorze, pkt 83 i przytoczone tam orzecznictwo].
- 56 Jednakże rozpoznawanie przez zainteresowane kręgi towaru lub usługi jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa musi być wynikiem używania znaku w charakterze znaku towarowego. Wyrażenie „używanie znaku w charakterze znaku towarowego” należy rozumieć jako odnoszące się do używania znaku po to, aby zainteresowane kręgi rozpoznawały towar lub usługę jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa. A zatem nie każde używanie znaku towarowego stanowi używanie w charakterze znaku towarowego (ww. w pkt 55 wyrok w sprawie Ręczna maszyna do cięcia płytek ceramicznych, pkt 85).

- 57 Tymczasem w okolicznościach niniejszej sprawy jedynie gdyby skarżący w konkretny sposób poparł twierdzenie, że kształt opakowania rozpatrywanych towarów jest osobno zapamiętywany przez właściwych konsumentów jako wskazanie pochodzenia handlowego tych towarów, można by było ewentualnie dostrzec w przedstawionych dowodach wstępną wskazówkę, która by za tym przemawiała, a mianowicie, że szczególny wygląd trójwymiarowego kształtu opakowania rozpatrywanych towarów, który to kształt składa się na sporny znak towarowy, pozwala na odróżnienie go od kształtów wykorzystywanych przez innych wytwórców. Wystarczy zauważyć, że skarżący nie wysunął żadnego tego rodzaju argumentu.
- 58 Po drugie, argument skarżącego, zgodnie z którym Izba Odwoławcza nie wzięła pod uwagę, że dowody, które skarżący przedstawił, dotyczyły istotnej części konsumentów w Unii, należy oddalić jako bezskuteczny, ponieważ skarżący nie dowiódł, że Izba Odwoławcza popełniła błąd, stwierdzając, iż owe dowody nie pozwalały wykazać, że sporny znak towarowy był używany w charakterze znaku towarowego.
- 59 Z powyższego wynika, że należy oddalić zarzut drugi, a co za tym idzie – skargę w całości.

W przedmiocie kosztów

- 60 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postępowania przed Sądem kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżący przegrał sprawę, należy – zgodnie z żądaniem OHIM i interwenienta – obciążyć go kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD (siódma izba)

orzeka, co następuje:

- 1) Skarga zostaje oddalona.**
- 2) Giorgio Giorgis zostaje obciążony kosztami postępowania.**

van der Woude

Wiszniewska-Białecka

Ulloa Rubio

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 25 września 2014 r.

Podpisy