WYROK TRYBUNAŁU (pierwsza izba)
z dnia 22 czerwca 2006 r. *

W sprawie C-24/05 P

mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. 56 Statutu Trybunału Sprawiedliwości, wniesione w dniu 24 stycznia 2005 r.,

August Storck KG, z siedzibą w Berlinie (Niemcy), reprezentowana przez I. Rohr, H. Wrage-Molkenthin i T. Rehera, Rechtsanwälte,

wnosząca odwołanie,

w której drugą stroną jest:

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

strona pozwana w pierwszej instancji

* Język postępowania: niemiecki.

TRYBUNAŁ (pierwsza izba),

w składzie: P. Jann, prezes izby, N. Colneric, J.N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič (sprawozdawca) i E. Levits, sędziowie,

rzecznik generalny: D. Ruiz Jarabo Colomer,
sekretarz: B. Fülöp, administrator,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 16 lutego 2006 r.,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 23 marca 2006 r.,

wydaje następujący

Wyrok

1 Wnosząc odwołanie August Storck KG domaga się uchylenia wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich (czwarta izba) z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie T-396/02 Storck przeciwko OHIM (Kształt cukierka) (Zb.Orz. str. II-3821, zwanego dalej „zaskarżonym wyrokiem"), w którym Sąd ten oddalił skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 14 października

2002 r. (sprawa R 187/2001-4) (zwanej dalej „sporną decyzją"), odmawiającej rejestracji trójwymiarowego znaku towarowego stanowiącego kształt cukierka koloru jasnobrązowego.

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, str. 1) w art. 7, zatytułowanym „Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji", stanowi:

„1. Nie są rejestrowane:

[...]

b) znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru [charakteru odróżniającego];

[...].

3. Ustęp 1 lit. b), c) i d) nie ma zastosowania, jeżeli w następstwie używania znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w odniesieniu do towarów lub usług, dla których występuje się o rejestrację [został zgłoszony]".

3 Artykuł 73 rozporządzenia nr 40/94, zatytułowany „Uzasadnienie decyzji", 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".

4 Artykuł 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, zatytułowany „Badanie przez Urząd stanu faktycznego z urzędu", stanowi:

„W trakcie postępowania [OHIM] bada stan faktyczny z urzędu; jednakże w postępowaniu odnoszącym się do względnych podstaw odmowy rejestracji Urząd ogranicza się w tym badaniu do stanu faktycznego, dowodów i argumentów przedstawionych przez strony oraz poszukiwanego zadośćuczynienia".

Okoliczności leżące u podstaw sporu

5 W dniu 30 marca 1998 r., na podstawie rozporządzenia nr 40/94, wnosząca odwołanie dokonała zgłoszenia do OHIM celem rejestracji w charakterze wspólnotowego znaku towarowego trójwymiarowego znaku towarowego odpowiadającego wyglądowi cukierka koloru jasnobrązowego, przedstawionego poniżej:



6 Towary objęte zgłoszeniem to „słodycze" należące do klasy 30 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zmienionego i zrewidowanego.

7 Decyzją z dnia 25 stycznia 2001 r. ekspert odrzucił zgłoszenie na tej podstawie, że zgłoszony znak towarowy pozbawiony jest charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 oraz że nie uzyskał on charakteru odróżniającego w następstwie używania w rozumieniu ust. 3 tego artykułu.

8 Sporną decyzją Czwarta Izba Odwoławcza OHIM utrzymała decyzję eksperta w mocy. Izba Odwoławcza zasadniczo stwierdziła, że samo połączenie kształtu i koloru tworzące zgłoszony znak towarowy nie wskazuje pochodzenia towarów objętych zgłoszeniem, tj. słodyczy. Ponadto uznała, że przedłożone przez wnoszącą odwołanie dokumenty nie stanowią dowodu na to, iż znak ten uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania, w szczególności w odniesieniu do cukierków karmelowych.

Postępowanie przed Sądem i zaskarżony wyrok

9 Wnosząca odwołanie wniosła do Sądu skargę o stwierdzenie nieważności spornej decyzji, opartą na dwóch zarzutach.

10 W przedmiocie pierwszego zarzutu, dotyczącego naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, w pkt 39–45 zaskarżonego wyroku Sąd stwierdził, że Izba

Odwoławcza słusznie uznała, iż zgłoszony znak towarowy pozbawiony jest charakteru odróżniającego w rozumieniu tego przepisu, z następujących powodów:

„39 W niniejszej sprawie Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, iż z uwagi na to, że sprawa dotyczy artykułów spożywczych powszechnego użytku, »konsument nie zwraca zbytniej uwagi na formę i kolor słodyczy« i dlatego »jest mało prawdopodobne, by wybór przeciętnego konsumenta zależał od kształtu cukierka« (pkt 12 [spornej] decyzji).

40 Ponadto Izba Odwoławcza w sposób wystarczający pod względem prawnym uzasadniła, że żadne z właściwości kształtu owego znaku towarowego, pojedynczo lub w zestawieniu z innymi, nie posiadają charakteru odróżniającego. W tym zakresie Izba Odwoławcza wskazała przede wszystkim, że »zaokrąglony kształt, przypominający koło [...], jest podstawową figurą geometryczną« i przeciętny konsument »przyzwyczajony jest do wyglądu słodyczy, również cukierków, w zaokrąglonym kształcie (niezależnie czy okrągłe, owalne, w kształcie elipsy lub cylindra)«. Następnie w odniesieniu do zaokrąglonych górnych krawędzi cukierków Izba Odwoławcza stwierdziła, że »zaokrąglone krawędzie występują w cukierkach często, niezależnie od ich kształtu«, przede wszystkim ze względów praktycznych. Wreszcie w odniesieniu do wgłębienia pośrodku cukierka i jego płaskiej podstawy Izba Odwoławcza stwierdziła, że »elementy te nie zmieniają istotnie wywieranego przez kształt wrażenia całości« i że »jest mało prawdopodobnym, by zainteresowany konsument zwracał uwagę na te dwie właściwości jako na wskazówki określonego pochodzenia handlowego« (pkt 13 [spornej] decyzji).

41 Również co do koloru przedmiotowych towarów, czyli jasnobrązowego lub różnych odcieni brązowego, Izba Odwoławcza wskazała, że chodzi tutaj o »zwykły dla cukierków kolor« (pkt 13 [spornej] decyzji). Należy bowiem stwierdzić, iż w przypadku słodyczy zainteresowany krąg odbiorców jest przyzwyczajony do obecności tego koloru.

42 Z powyższego wynika, że zgłoszony trójwymiarowy kształt stanowi podstawową figurę geometryczną, która należy do kształtów kojarzonych przez konsumenta w sposób naturalny z towarami powszechnego użytku, takimi jak cukierki.

43 Należy zatem odrzucić argument skarżącej, zgodnie z którym między kształtem i kolorem zgłoszonego znaku towarowego a kształtem i kolorem innych słodyczy występują rzekomo znaczące różnice.

44 Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że zgłoszony trójwymiarowy znak towarowy składa się z połączenia elementów wizualnych, które są kojarzone w sposób naturalny z omawianymi towarami i są dla nich typowe. W istocie omawiany kształt nie odróżnia się istotnie od niektórych powszechnie używanych w obrocie podstawowych kształtów omawianych towarów, a jedynie wydaje się być raczej jednym z ich wariantów. Ponieważ wskazane różnice nie są łatwo zauważalne, omawiany kształt nie odróżnia się wystarczająco wśród innych powszechnie używanych dla cukierków kształtów i nie umożliwia właściwemu kręgowi odbiorców natychmiastowo i z pewnością odróżnić cukierków skarżącej od cukierków mających odmienne pochodzenie handlowe.

45 W rezultacie ze względu na sposób postrzegania zgłoszonego znaku towarowego przez przeciętnego konsumenta, właściwie poinformowanego oraz dostatecznie uważnego i rozsądnego, nie pozwala on na indywidualizację omawianych towarów i odróżnienie ich od towarów mających odmienne pochodzenie. Jest on zatem pozbawiony charakteru odróżniającego w odniesieniu do tych towarów".

11 W przedmiocie drugiego zarzutu, dotyczącego naruszenia art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94, Sąd orzekł w pkt 61–67 zaskarżonego wyroku, że Izba Odwoławcza

nie naruszyła prawa uznając, że wnosząca odwołanie nie wykazała, iż zgłoszony znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania, z następujących powodów:

„61 Po pierwsze, argumenty skarżącej dotyczące liczby sprzedaży i wysokich nakładów reklamowych poniesionych na promocję cukierków karmelowych »Werther's Original« (»Werther's Echte«) nie są właściwe dla wykazania, że zgłoszony znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania.

62 W tym zakresie Izba Odwoławcza uznała wprawdzie, że dane dotyczące obrotu i nakładów na reklamę dla omawianego rodzaju cukierków wykazują duży udział w rynku, niemniej stwierdziła też, że dane te nie stanowią podstawowego dowodu na to, że zgłoszone oznaczenie zostało wykorzystane jako trójwymiarowy znak towarowy dla oznaczenia cukierków skarżącej (pkt 16 [spornej] decyzji).

63 W pkt 17–21 [spornej] decyzji Izba Odwoławcza uzasadniła swą ocenę w następujący sposób:

»17 Strona odwołująca się przedstawiła wzór torebek plastikowych służących jako opakowanie cukierków, utrzymując, że przedstawiony tam kształt stanowi 'główne wskazanie i punkt odniesienia' dla konsumenta. Jej zdaniem taki sposób użycia dowodzi, że kształt stanowi przedmiot reklamy jako znak towarowy towaru i jest postrzegany jako taki przez konsumenta. Izba Odwoławcza nie zgadza się z tym punktem widzenia, gdyż istnieje sprzeczność między twierdzeniami skarżącej a sposobem, w jaki cukierki zostały całościowo przedstawione na opakowaniu.

18 Strona odwołująca się słusznie wskazała, że na opakowaniu zostały przedstawione cukierki o brązowym kształcie, tym niemniej należy zbadać, jaki skutek wywołuje to przedstawienie. Badania tego nie można przeprowadzić w sposób abstrakcyjny. Przeciwnie, powinno ono odzwierciedlać prawdopodobny sposób, w jaki przeciętny konsument będzie postrzegać przedstawienie cukierków w formie, jaka widnieje na opakowaniu.

19 Patrząc na opakowanie cukierków, zainteresowany konsument przede wszystkim dostrzega nazwę 'Werther's Original', która napisana dużą czcionką, zajmuje prawie połowę opakowania i jest otoczona uzupełniającymi elementami, takimi jak małe owalne oznaczenie z nazwą 'Storck' i stylizowanym rysunkiem małej wioski z podpisem 'Traditional Werther's Quality' [tradycyjna jakość Werther]. Na dolnej połowie opakowania można zobaczyć kolorowe zdjęcie porozrzucanych przypadkowo około piętnastu cukierków z legendą: 'The classic candy made with real butter and fresh cream' [klasyczne cukierki maślano-śmietankowe].

20 Zgodnie z twierdzeniami odwołującej się ilustracja ta odpowiada zgłoszonemu trójwymiarowemu znakowi towarowemu. Zgodnie z przekonaniem Izby stanowisko to nie jest uzasadnione. Sposób, w jaki cukierki zostały przedstawione na opakowaniu, nie odpowiada przyjętemu sposobowi przedstawienia znaku towarowego na towarze. Wydaje się, że zamierzeniem tego przedstawienia jest (raczej) ukazanie zawartości torebki. W istocie wbrew temu, co utrzymuje strona odwołująca się, opakowanie nie przedstawia kształtu, ale realistyczny wygląd grupy niezapakowanych cukierków. Należy zauważyć, że na rysunku tym nie przedstawiono właściwości, co do których odwołująca utrzymuje, że nadają one znakowi towarowemu charakter odróżniający (wgłębienie pośrodku, płaska podstawa i zaokrąglone krawędzie). Dlatego też Izba Odwoławcza stwierdza, że sposób przedstawienia cukierków na opakowaniu przeczy argumentowi, jakoby przedstawienie to stanowiło trójwymiarowy znak towarowy i było postrzegane jako takie przez przeciętnego konsumenta. Zgodnie z oceną Izby Odwoławczej bardziej prawdopodobne jest, że konsument dostrzeże wyłącznie wizerunek cukierków jako przedstawienie zawartości opakowania. Opatrywanie opakowania ilustracjami w omawianej formie, która ukazuje jak wygląda towar i do czego może służyć, jest szeroko rozpowszechnione w branży artykułów spożywczych, włączając w to przemysł słodyczy, i dotyczy bardziej marketingu towaru niż identyfikacji towarów za pomocą

znaku towarowego. Izba Odwoławcza stwierdza zatem, że ilustracja nie pełni funkcji znaku towarowego, a jedynie służy przedstawieniu towaru. Zdanie towarzyszące rysunkowi — „The classic candy made with real butter and fresh cream" — dodatkowo potwierdza, że taki będzie prawdopodobny odbiór dostatecznie uważnego nabywcy cukierków. W istocie zdanie i rysunek uzupełniają się: zdanie opisuje rodzaj cukierków, a rysunek je ilustruje. Izba Odwoławcza przyznaje, że jeden towar może posiadać kilka znaków towarowych jednocześnie. Zgodnie z jej przekonaniem, uzasadnionym wyglądem torebek służących jako opakowanie cukierków odwołującej się, przedstawienie cukierków na tych torebkach nie odpowiada jednak przedstawieniu znaku towarowego.

21 Z powyższych rozważań wynika, że przedstawione jako środek dowodowy dane odnośnie do obrotu i nakładów reklamowych udowadniają z pewnością, że cukierki 'Werther's' są oferowane na rynku, jednakże nie wykazują, że kształt cukierków został wykorzystany jako znak towarowy [...]«.

64 Powyższych rozważań nie można zakwestionować. Przedstawione przez skarżącą materiały reklamowe nie zawierają żadnego dowodu na używanie znaku towarowego w zgłoszonej formie. W istocie na wszystkich przedstawionych ilustracjach odtworzeniu wnioskowanego [zgłoszonego] kształtu i koloru towarzyszą oznaczenia słowne i graficzne. Dlatego też materiał ten nie może stanowić dowodu na to, że zainteresowany krąg odbiorców postrzega zgłoszony znak towarowy jako taki i niezależnie od słownych i graficznych znaków towarowych, które towarzyszą mu w reklamie i przy sprzedaży towarów, jako wskazówkę pochodzenia handlowego omawianych towarów [...].

65 Ponadto należy wskazać, że skarżąca sama wspomniała w skardze, iż omawiane cukierki nie są sprzedawane luzem, tylko w opakowaniach, w których każdy cukierek jest pakowany odrębnie. Wynika z tego, że przeciętny konsument w chwili podejmowania decyzji o zakupie nie jest bezpośrednio konfrontowany

z omawianym kształtem cukierka, co pozwoliłoby mu przyporządkować temu kształtowi funkcję wskazówki pochodzenia.

66 Po drugie, ten sam wniosek nasuwa się w stosunku do sondaży, które skarżąca przedstawiła Izbie Odwoławczej na dowód uzyskania charakteru odróżniającego zgłoszonego znaku towarowego w następstwie używania. W istocie z końcowej części pkt 21 [spornej] decyzji jasno wynika, że znajomość cukierków oferowanych na rynku przez skarżącą nie została ustalona na podstawie omawianego kształtu, tylko na podstawie ich nazwy »Werther's«".

12 W konsekwencji Sąd oddalił skargę i obciążył skarżącą kosztami postępowania.

Odwołanie

13 Wnosząca odwołanie w swoim odwołaniu, na poparcie którego podnosi cztery zarzuty, wnosi do Trybunału o:

— uchylenie zaskarżonego wyroku;

— uwzględnienie żądań przedstawionych w pierwszej instancji i wydanie orzeczenia ostatecznego w sprawie;

— ewentualnie, skierowanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

14 OHIM wnosi o oddalenie odwołania i obciążenie wnoszącej odwołanie kosztami postępowania.

W przedmiocie pierwszego zarzutu

Argumentacja stron

15 W ramach pierwszego zarzutu, składającego się z dwóch części, wnosząca odwołanie podnosi, że Sąd naruszył art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

16 Po pierwsze, zdaniem wnoszącej odwołanie, w pkt 44 zaskarżanego wyroku Sąd błędnie uzależnił stwierdzenie charakteru odróżniającego zgłoszonego znaku towarowego od spełnienia przesłanki istotnego odróżniania się tego znaku od wyglądu cukierków powszechnie używanych w obrocie, a więc nałożył surowsze wymagania dla trójwymiarowych znaków towarowych niż dla znaków towarowych słownych lub graficznych.

17 Sąd błędnie również wymaga, aby zgłoszony znak towarowy odróżniał się w sposób dostateczny od podobnych znaków towarowych, które mogą występować na rynku słodyczy.

18 Według wnoszącej odwołanie okoliczność, iż mogą mieć miejsce pomyłki z towarami innego pochodzenia, ma znaczenie wyłącznie w ramach sprzeciwu opartego na prawdopodobieństwie pomylenia zgłoszonego znaku towarowego z wcześniejszym znakiem towarowym.

19 Po drugie, wnosząca odwołanie twierdzi, że Izba Odwoławcza i Sąd zaniechali badania, czy zgłoszony znak towarowy posiada sam w sobie, niezależnie od wyglądu podobnych cukierków występujących na rynku, minimum charakteru odróżniającego. Zdaniem wnoszącej odwołanie, gdyby Sąd przeprowadził tego rodzaju badanie, doszedłby do wniosku, że znak ten nie jest pozbawiony charakteru odróżniającego.

20 W tym zakresie wnosząca odwołanie kwestionuje stwierdzenie Sądu zawarte w pkt 49 zaskarżonego wyroku, zgodnie z którym nie jest prawdopodobne, aby o wyborze dokonywanym przez przeciętnego konsumenta decydował kształt cukierka. Wnosząca odwołanie kwestionuje również stwierdzenie Sądu zawarte w pkt 42 tego wyroku, zgodnie z którym kształt objęty zgłoszeniem w charakterze znaku towarowego stanowi podstawową figurę geometryczną.

21 OHIM odpowiada w pierwszej kolejności, że Sąd wcale nie poddał zgłoszonego znaku towarowego surowszym kryteriom niż stosowane w przypadku znaków towarowych słownych lub graficznych, lecz zastosował zasady wynikające z utrwalonego orzecznictwa, zgodnie z którym konieczne jest, aby kształt towaru zgłoszonego w charakterze znaku towarowego odróżniał się w sposób istotny od norm lub zwyczajów danego sektora.

22 W drugiej kolejności zdaniem OHIM zarzut, zgodnie z którym Sąd powinien był stwierdzić, że zgłoszony znak towarowy ma charakter odróżniający, ma na celu zakwestionowanie dokonanej oceny okoliczności faktycznych, a zatem jest niedopuszczalny w ramach odwołania.

Ocena Trybunału

23 Jeśli chodzi o pierwszą część pierwszego zarzutu, to zgodnie z utrwalonym orzecznictwem charakter odróżniający znaku towarowego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 należy oceniać, biorąc pod uwagę po pierwsze towary lub usługi, o których mowa w zgłoszeniu, a po drugie sposób postrzegania go przez właściwy krąg odbiorców, który składa się z przeciętnych, właściwie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych konsumentów tych towarów lub usług

(zob. w szczególności wyroki z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawach C-456/01 P i C-457/01 P Henkel przeciwko OHIM, Rec. str. I-5089, pkt 35 oraz z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie C-173/04 P Deutsche SiSi-Werke przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-551, pkt 25).

24 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem kryteria oceny charakteru odróżniającego trójwymiarowych znaków towarowych, które stanowi wygląd zewnętrzny samego towaru, nie różnią się od kryteriów stosowanych do innych kategorii znaków (ww. wyrok w sprawie Henkel przeciwko OHIM, pkt 38, wyrok z dnia 7 października 2004 r. w sprawie C-136/02 P Mag Instrument przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-9165, pkt 30, oraz ww. wyrok w sprawie Deutsche SiSi-Werke przeciwko OHIM, pkt 27).

25 Jednakże przy stosowaniu powyższych kryteriów sposób postrzegania znaku towarowego przez właściwy krąg odbiorców niekoniecznie będzie taki sam w przypadku trójwymiarowego znaku towarowego, który stanowi wygląd zewnętrzny samego towaru, jak w przypadku znaku słownego lub graficznego, którym jest oznaczenie niemające związku z wyglądem zewnętrznym towarów, dla których jest przeznaczone. W braku elementów graficznych lub słownych przeciętny konsument zwykle nie wnioskuje na temat pochodzenia towarów na podstawie ich kształtu czy kształtu ich opakowania i dlatego ustalenie istnienia charakteru odróżniającego w przypadku znaku trójwymiarowego, który stanowi wygląd zewnętrzny samego towaru może okazać się trudniejsze niż w przypadku znaku słownego czy graficznego (zob. w szczególności ww. wyroki w sprawie Henkel przeciwko OHIM, pkt 38, w sprawie Mag Instrument przeciwko OHIM, pkt 30, oraz w sprawie Deutsche SiSi-Werke przeciwko OHIM, pkt 28).

26 W tych okolicznościach tylko znak, który w sposób znaczący odbiega od normy lub zwyczajów panujących w danym sektorze 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 sprawach Henkel przeciwko OHIM, pkt 39, Mag Instrument przeciwko OHIM, pkt 31, oraz Deutsche SiSi-Werke przeciwko OHIM, pkt 31).

27 Dlatego Sąd słusznie wziął pod uwagę powszechnie stosowane w obrocie kształty i kolory cukierków przy badaniu, czy zgłoszony znak pozbawiony jest charakteru odróżniającego.

28 W pkt 44 zaskarżonego wyroku Sąd stwierdził, że zgłoszony kształt cukierka „nie odróżnia się istotnie od niektórych powszechnie używanych w obrocie podstawowych kształtów omawianych towarów". Ponieważ wymóg istotnej różnicy ma charakter dalej idący od przesłanki zwykłego „odbiegania w sposób znaczący", która — zgodnie z orzecznictwem powołanym w pkt 26 niniejszego wyroku — musi wystąpić, Sąd naruszyłby prawo, gdyby uzależnił uznanie charakteru odróżniającego zgłoszonego znaku od spełnienia tego wymogu.

29 Tak jednak się nie stało. W istocie z tego samego punktu zaskarżonego wyroku wynika, iż Sąd oparł się na stwierdzeniach, że zgłoszony znak towarowy składa się z połączenia elementów wizualnych, które są kojarzone w sposób naturalny z omawianymi towarami i są dla nich typowe, że wydaje się być on wariantem niektórych powszechnie używanych w obrocie podstawowych kształtów na rynku cukierków, że skoro domniemane różnice nie są łatwo zauważalne, to nie odróżnia się on wystarczająco od innych kształtów powszechnie używanych dla cukierków oraz że nie umożliwia właściwemu kręgowi odbiorców natychmiastowego pewnego odróżnienia cukierków skarżącej od cukierków mających inne pochodzenie handlowe.

30 Na podstawie powyższych stwierdzeń Sąd słusznie ustalił, że zgłoszony znak towarowy nie odbiega w sposób znaczący od norm lub zwyczajów przyjętych na rynku cukierków. Zatem dochodząc do wniosku, że znak ten pozbawiony jest charakteru odróżniającego, Sąd nie dopuścił się żadnego naruszenia prawa.

31 Jeśli chodzi o zarzut wnoszącej odwołanie, że Sąd wymagał, aby zgłoszony znak towarowy odróżniał się istotnie od podobnych znaków towarowych, mogących występować na rynku cukierków, to opiera się on na błędnej interpretacji zaskarżonego wyroku, ponieważ Sąd nie badał wcale, czy inne znaki używane dla tego rodzaju towarów są identyczne lub podobne do zgłoszonego znaku towarowego.

32 Zatem pierwsza część zarzutu pierwszego musi zostać oddalona jako bezzasadna.

33 Jeśli chodzi o drugą część pierwszego zarzutu, to po pierwsze, jak wynika z pkt 27 niniejszego wyroku, Sąd nie dopuścił się żadnego naruszenia prawa przez to, że przy dokonywaniu oceny, czy zgłoszony znak pozbawiony jest charakteru odróżniającego, wziął pod uwagę kształty i kolory cukierków stosowane powszechnie w obrocie.

34 Po drugie, omawiana druga część zarzutu, w której zarzuca się Sądowi, że niesłusznie uznał on, iż zgłoszony znak pozbawiony jest charakteru odróżniającego, ma w istocie na celu skłonienie Trybunału, aby swoją oceną okoliczności faktycznych zastąpił on ocenę dokonaną przez Sąd.

35 W istocie stwierdzenia poczynione przez Sąd w pkt 39–42 zaskarżonego wyroku, zgodnie z którymi, po pierwsze, poziom uwagi poświęcanej przez przeciętnego konsumenta kształtowi i kolorowi słodyczy nie jest wysoki, a po drugie, trójwymiarowy kształt zgłoszony jako znak towarowy jest podstawową figurą geometryczną, stanowią ocenę okoliczności faktycznych (zob. podobnie odpowiednio ww. wyroki w sprawie Henkel przeciwko OHIM, pkt 56, oraz w sprawie Deutsche SiSi-Werke przeciwko OHIM, pkt 47).

36 Zgodnie z art. 225 ust. 1 WE oraz art. 58 akapit pierwszy Statutu Trybunału Sprawiedliwości, odwołanie należy ograniczyć do kwestii prawnych. Dlatego też jedynie Sąd uprawniony jest do wskazywania istotnych okoliczności faktycznych i dokonywania ich oceny, a także do dokonywania oceny dowodów. Ocena tych faktów i dowodów nie stanowi — z wyjątkiem przypadków czystych błędów w ustaleniach faktycznych — kwestii prawnej poddanej kontroli Trybunału w postępowaniu odwoławczym (zob. w szczególności wyroki z dnia 19 września 2002 r. w sprawie C-104/00 P DKV przeciwko OHIM, Rec. str. I-7561, pkt 22, oraz ww. wyrok w sprawie Deutsche SiSi-Werke przeciwko OHIM, pkt 35).

37 Skoro w niniejszej sprawie nie wskazano żadnego czystego błędu w ustaleniach faktycznych i materiału dowodowego, to drugą część zarzutu pierwszego należy oddalić jako częściowo bezzasadną, a częściowo niedopuszczalną. Należy więc oddalić ten zarzut w całości.

W przedmiocie zarzutów drugiego i trzeciego

Argumentacja stron

38 Podnosząc zarzuty drugi i trzeci, wnosząca odwołanie podkreśla, że Sąd naruszył odpowiednio art. 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, na mocy którego OHIM bada stan faktyczny z urzędu, oraz art. 73 tego rozporządzenia, na mocy którego decyzje OHIM opierają się wyłącznie na przyczynach lub materiale dowodowym, co do których strony zainteresowane miały możliwość przedstawiania swoich uwag.

39 Po pierwsze art. 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 zobowiązuje OHIM do samodzielnego ustalenia okoliczności faktycznych, na których ma zamiar oprzeć swoją decyzję. Zatem zdaniem wnoszącej odwołanie Izba Odwoławcza nie przedstawiając — wbrew ciążącemu na niej obowiązkowi — konkretnych przykładów cukierków o wyglądzie rzekomo identycznym ze zgłoszonym znakiem towarowym, na których istnienie powołała się w celu stwierdzenia „zwyczajowego" charakteru tego znaku, pozbawiła wnoszącą odwołanie możliwości zakwestionowania trafności tych przykładów.

40 Wnosząca odwołanie podnosi, że przyjmując w pkt 40 zaskarżonego wyroku te niczym nie poparte założenia Izby Odwoławczej oraz przedstawiając w pkt 41 i 42 tego wyroku swoje własne podobne twierdzenia bez oparcia ich na podlegających sprawdzeniu faktach, Sąd naruszył art. 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94.

41 Po drugie, wobec nieprzedstawienia przez Izbę Odwoławczą cukierków rzekomo podobnych do zgłoszonego znaku, wnosząca odwołanie na żadnym etapie postępowania nie mogła zająć stanowiska w tej kwestii i została w ten sposób pozbawiona między innymi możliwości wykazania, że cukierki te odznaczają się w rzeczywistości zasadniczymi różnicami w stosunku do zgłoszonego znaku. Zdaniem wnoszącej odwołanie w ten sposób zostało naruszone przysługujące jej prawo do przedstawienia swojego stanowiska.

42 Zatem przyjmując założenia Izby Odwoławczej, co do których wnosząca odwołanie nie mogła zająć stanowiska, oraz opierając na nich swoje własne orzeczenie, Sąd naruszył art. 73 rozporządzenia 40/94.

43 OHIM zwraca uwagę, że skoro wnosząca odwołanie podnosi naruszenie art. 73 i 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 po raz pierwszy przed Trybunałem, to zarzuty drugi i trzeci powinny zostać uznane za niedopuszczalne.

44 OHIM dodaje, że trzeci zarzut wnoszącej odwołanie w zakresie dotyczącym naruszenia przez Sąd jej prawa do obrony jest bezzasadny, ponieważ kwestionowane przez wnoszącą odwołanie ustalenia Izby Odwoławczej były głównym przedmiotem sporu przed nią, a także były ponownie kwestionowane przez wnoszącą odwołanie w postępowaniu przed Sądem.

Ocena Trybunału

45 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem zezwolenie stronie na podniesienie po raz pierwszy przed Trybunałem zarzutu, którego nie podniosła ona przed Sądem Pierwszej Instancji, pozwoliłoby jej wnieść do Trybunału, którego właściwość w zakresie odwołań jest ograniczona, odwołanie szersze niż skarga wniesiona do Sądu Pierwszej Instancji. W ramach odwołania właściwość Trybunału jest ograniczona do oceny kwestii prawnych zawartych w rozstrzygnięciu, które zostało wydane w odpowiedzi na zarzuty przedstawione przed Sądem Pierwszej Instancji

(zob. w szczególności wyrok z dnia 11 listopada 2004 r. w sprawach połączonych C-186/02 P i C-188/02 P Ramondín i inni przeciwko Komisji, Zb.Orz. str. I-10653, pkt 60).

46 W niniejszej sprawie wnosząca odwołanie nie podnosiła przed Sądem zarzutu naruszenia przez Izbę Odwoławczą art. 73 i 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 polegającego na nieprzedstawieniu przykładów cukierków identycznych lub podobnych do cukierków wprowadzanych do obrotu przez wnoszącą odwołanie.

47 Dlatego też zarzuty drugi i trzeci, w zakresie dotyczącym nieuwzględnienia przez Sąd wniosku o stwierdzenie nieważności spornej decyzji z podanych wyżej powodów, są zarzutami przedstawionymi po raz pierwszy w postępowaniu odwoławczym, a zatem muszą być uznane za niedopuszczalne.

48 W zakresie dotyczącym naruszenia art. 73 i 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 również przez Sąd, z uwagi na jego własne niczym nie poparte twierdzenia, powyższe zarzuty są bezzasadne. W istocie obowiązek poszanowania tych przepisów dotyczy postępowania w przedmiocie badania przez organy OHIM wniosków o rejestrację znaków towarowych, a nie w postępowaniu przed Sądem, które regulowane jest w Statucie Trybunału Sprawiedliwości i w regulaminie Sądu.

49 Zresztą wnosząca odwołanie miała możliwość kwestionowania przed Sądem twierdzenia Izby Odwoławczej, zgodnie z którym w niniejszym przypadku kształt cukierka nie odróżnia się w sposób istotny od licznych innych kształtów powszechnie używanych na rynku słodyczy, a więc przysługujące jej prawo do obrony, a w szczególności prawo do przedstawienia swojego stanowiska, było w tym postępowaniu przestrzegane.

50 Zarzuty drugi i trzeci należy zatem oddalić jako w części niedopuszczalne, a w części bezzasadne.

W przedmiocie czwartego zarzutu

Argumentacja stron

51 Podnosząc czwarty zarzut, który dzieli się na trzy części, wnosząca odwołanie twierdzi, że Sąd naruszył art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 poddając błędnym wymaganiom dowód uzyskania przez zgłoszony znak towarowy charakteru odróżniającego w następstwie używania.

52 Przede wszystkim w pkt 64 zaskarżonego wyroku Sąd orzekł, że dowodem używania trójwymiarowego znaku towarowego nie mogą być opakowania towarów objętych wnioskiem o rejestrację lub materiały reklamowe dotyczące tych towarów, które zawierają oprócz tego znaku także inne słowne lub graficzne znaki towarowe. W ten sposób Sąd uznał, że znak towarowy w postaci trójwymiarowego kształtu omawianego produktu nie może uzyskać charakteru odróżniającego, jeżeli towarzyszą mu znaki słowne lub graficzne.

53 Rozumowanie takie nie odpowiada zdaniem wnoszącej odwołanie sposobowi, w jaki przeciętny konsument postrzega znaki towarowe. Okoliczność, że na towarze umieszczonych jest jednocześnie kilka znaków towarowych, nie przeszkadza konsumentowi postrzegać każdego z nich odrębnie, w charakterze wskazówki pochodzenia towaru. Te różne znaki mogą wzajemnie się wzmacniać, gdyż znajomość jednego z nich przyczynia się do znajomości innych. Ponadto z uwagi na to, że z samej natury trójwymiarowych znaków towarowych wynika, że są one używane łącznie z innymi znakami słownymi lub graficznymi, rozumowanie Sądu prowadzi do uznania, że używania znaku trójwymiarowego nie można nigdy udowodnić, co jest sprzeczne z intencją prawodawcy wspólnotowego.

54 Ponadto zdaniem wnoszącej odwołanie błędne było, po pierwsze, podtrzymanie przez Sąd w pkt 64 zaskarżonego wyroku dokonanej przez Izbę Odwoławczą oceny, zgodnie z którą przedstawienie zgłoszonego znaku na torebce z omawianymi cukierkami ma wyłącznie na celu wskazanie zawartości torebki, a po drugie, uznanie w pkt 65 tego wyroku, że z uwagi na fakt, iż cukierki te sprzedawane są w torebkach, konsument w chwili podejmowania decyzji o zakupie nie styka się bezpośrednio ze zgłoszonym znakiem. Istotnie znak ten jest przedstawiany na torebkach, a ponieważ jednocześnie sam stanowi on towar, jego wizerunek nie ma jedynie charakteru informacji o zawartości torebki, lecz jest również wskazówką pochodzenia towaru.

55 Po trzecie, w pkt 65 zaskarżonego wyroku Sąd w sposób błędny wziął pod uwagę sposób postrzegania znaku przez przeciętnego konsumenta w chwili podejmowania decyzji o zakupie. W istocie dla dokonania oceny, na ile konsument rozpoznaje znak towarowy, należy uwzględnić sposób, w jaki styka się on z tym znakiem nie tylko w chwili podejmowania decyzji o zakupie, ale również wcześniej, na przykład dzięki reklamie oraz w chwili konsumpcji towaru.

56 Zdaniem OHIM Izba Odwoławcza i Sąd nie wymagały wcale, aby materiał dowodowy mający wykazać używanie znaku trójwymiarowego dotyczył wyłącznie tego znaku, lecz słusznie podniosły, że przedstawione materiały reklamowe nie zawierały żadnego dowodu używania tego znaku w takiej postaci, w jakiej został on zgłoszony. W szczególności, jak to zostało wskazane w pkt 63 zaskarżonego wyroku, Izba Odwoławcza stwierdziła, że nie rozpoznała w materiałach reklamowych specyficznych cech kształtu cukierka i że wizerunek cukierków na opakowaniu przedstawiony jako dowód nie jest zgodny ze znakiem towarowym. Podobnie w pkt 64 tego wyroku Sąd wskazał, że kształt cukierka przedstawiony na opakowaniu jest niewyraźny i przesłonięty różnymi innymi oznaczeniami i że konsument nie może postrzegać go jako zgłoszonego znaku towarowego.

Ocena Trybunału

57 Jeśli chodzi o części pierwszą i drugą czwartego zarzutu, to w wyroku z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie C-353/03 Nestlé, Zb.Orz. str. I-6135, Trybunał orzekł, że znak towarowy może uzyskać charakter odróżniający w rozumieniu art. 3 ust. 3 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1) w następstwie używania tego znaku w połączeniu z innym zarejestrowanym znakiem towarowym.

58 To samo odnosi się do charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania w rozumieniu art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94, jako że przepis ten jest co do zasady identyczny z art. 3 ust. 3 dyrektywy 89/104.

59 Dlatego też 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 ten stanowi kształt towaru lub jego opakowania i gdy ten towar lub to opakowanie regularnie opatrywane są znakiem słownym, pod którym wprowadzane są do obrotu.

60 Należy jednak podkreślić, że co do istoty trójwymiarowy znak towarowy nie pokrywa się z jego dwuwymiarowym przedstawieniem graficznym. Wynika z tego, że skoro wizerunek produktu, tak jak w niniejszej sprawie, zamieszczony jest na opakowaniu, konsumenci nie mają do czynienia z samym znakiem towarowym w postaci trójwymiarowego kształtu produktu. Nie można jednak wykluczyć, że dwuwymiarowe przedstawienie tego rodzaju znaku towarowego mogłoby w stosownych przypadkach ułatwić zapoznanie się przez właściwy krąg odbiorców ze znakiem, jeśli pozwala ono dostrzec istotne elementy trójwymiarowego kształtu produktu.

61 Zresztą należy przypomnieć, że jeśli chodzi o uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania, rozpoznawanie przez właściwy krąg odbiorców towaru lub usługi jako pochodzącego od określonego przedsiębiorstwa musi być wynikiem używania znaku jako znaku towarowego (wyrok z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, Rec. str. I-5475, pkt 64, oraz ww. wyrok w sprawie Nestlé, pkt 26). Wyrażenie „używanie znaku jako znaku towarowego" należy rozumieć jako odnoszące się wyłącznie do używania znaku po to, aby właściwy krąg odbiorców rozpoznawał towar jako pochodzący od określonego przedsiębiorstwa (ww. wyrok w sprawie Nestlé, pkt 29).

62 Zatem nie każdy sposób używania trójwymiarowego znaku towarowego — a tym bardziej używanie dwuwymiarowego przedstawienia znaku trójwymiarowego — stanowi używanie w charakterze znaku towarowego.

63 Dlatego też Sąd nie dopuścił się naruszenia prawa.

64 Po pierwsze, w pkt 63–64 zaskarżonego wyroku podtrzymując ocenę dokonaną przez Izbę Odwoławczą, Sąd stwierdził, że sposób przedstawienia cukierków na torebkach, w których wnosząca odwołanie wprowadza je do obrotu — obrazek grupy około piętnastu cukierków — nie jest zgodny ze znakiem towarowym, w szczególności ze względu na to, że rysunek ten nie ukazuje kształtu cukierka zgłoszonego do rejestracji w charakterze znaku towarowego, lecz realistyczny wizerunek grupy cukierków, oraz nie ukazuje cech, które w ocenie wnoszącej odwołanie nadają zgłoszonemu znakowi charakter odróżniający (wgłębienie po środku, płaska podstawa i zaokrąglone krawędzie). W związku z tym występuje niezgodność pomiędzy sposobem przedstawienia cukierków na torebkach a trójwymiarowym znakiem towarowym, który został zgłoszony do rejestracji.

65 Chodzi tutaj o ocenę okoliczności faktycznych, która z wyjątkiem czystych błędów w ustaleniach faktycznych nie podlega kontroli w ramach odwołania.

66 Po drugie, z przywołanych punktów zaskarżonego wyroku nie wynika wcale, że Sąd wykluczył co do zasady, aby trójwymiarowy znak towarowy stanowiący kształt danego towaru mógł uzyskać charakter odróżniający w następstwie używania, w sytuacji gdy jest on używany łącznie ze znakiem słownym lub graficznym.

67 W istocie Sąd w sposób wyraźny podtrzymał stwierdzenia Izby Odwoławczej zawarte w pkt 17–21 spornej decyzji. Natomiast w pkt 20 tej decyzji Izba Odwoławcza przyznała, że towar może być opatrzony jednocześnie kilkoma znakami towarowymi.

68 W pkt 64 zaskarżonego wyroku Sąd ograniczył się do stwierdzenia, że torebki używane do wprowadzania do obrotu omawianych towarów nie mogą, ze względu na swoje cechy, stanowić dowodu na to, że zgłoszony znak towarowy jest postrzegany jako wskazówka pochodzenia tych towarów. Tutaj również chodzi o ocenę okoliczności faktycznych, która z wyjątkiem czystych błędów w ustaleniach faktycznych nie podlega kontroli w ramach odwołania

69 Pierwsza i druga część zarzutu czwartego są więc bezzasadne.

70 Co do części trzeciej tego zarzutu należy przypomnieć, że jeżeli znak towarowy nie ma od początku charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, może taki charakter uzyskać w odniesieniu do towarów lub usług objętych zgłoszeniem w następstwie używania w rozumieniu ust. 3 tego przepisu. Charakter odróżniający może zostać uzyskany w szczególności w zwykłym toku zapoznawania danego kręgu odbiorców ze znakiem (wyroki z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel, Rec. str. I-3793, pkt 67, oraz ww. w sprawie Mag Instrument przeciwko OHIM, pkt 47).

71 Wynika z tego, że aby ocenić, czy znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania, należy wziąć pod uwagę wszystkie sytuacje, w których właściwy krąg odbiorców styka się z tym znakiem. Chodzi tu nie tylko o chwilę podjęcia decyzji o zakupie, ale również o okres wcześniejszy, na przykład o moment zapoznania się z reklamą czy chwilę konsumpcji towaru.

72 Jednak to w momencie podejmowania decyzji odnośnie wyboru towarów danej kategorii i jej wykonania przeciętny konsument jest najbardziej uważny (zob. podobnie wyrok z dnia 12 stycznia 2006 w sprawie C-361/04 P Ruiz-Picasso i in. przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-643, pkt 41), zatem kwestia, czy przeciętny konsument styka się ze znakiem towarowym w chwili zakupu, nabiera szczególnego znaczenia przy ocenie, czy znak ten uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania.

73 Jeśli chodzi o niniejszą sprawę, to z pkt 65 zaskarżonego wyroku nie wynika wcale, że przy ocenie, czy zgłoszony znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania, Sąd wziął pod uwagę jedynie chwilę podejmowania decyzji o zakupie.

74 W ramach drugiego zarzutu podniesionego w postępowaniu w pierwszej instancji wnosząca odwołanie podkreślała zasadniczo, że zgłoszony znak towarowy ukazywany jest na wszystkich opakowaniach cukierków i kwestionowała odmienne stanowisko Izby Odwoławczej. W pkt 63–65 zaskarżonego wyroku Sąd starał się obalić tę argumentację stwierdzając, że widząc tego rodzaju opakowanie przeciętny konsument nie styka się bezpośrednio z kształtem cukierków, który został zgłoszony w charakterze trójwymiarowego znaku towarowego. W ten sposób Sąd logicznie odniósł się do samej chwili zakupu.

75 Należy jednak podnieść, że w pkt 66 zaskarżonego wyroku Sąd przeanalizował sondaże przedstawione mu przez wnoszącą odwołanie w celu wykazania stopnia znajomości znaku towarowego. Sondaże te nie wyróżniają poszczególnych sytuacji,

w których konsumenci stykają się z tym znakiem. Sąd stwierdził, że przedstawione sondaże nie stanowią dowodu na znajomość zgłoszonego znaku.

76 W tych okolicznościach trzecia część czwartego zarzutu jest również bezzasadna, a zatem zarzut ten musi zostać oddalony w całości.

77 Ponieważ żaden z zarzutów wnoszącej odwołanie nie został uwzględniony, odwołanie należy oddalić w całości.

W przedmiocie kosztów

78 Zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu, mającym zastosowanie do postępowania odwoławczego na podstawie art. 118 regulaminu, kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ OHIM wniósł o obciążenie wnoszącej odwołanie kosztami postępowania, a wnosząca odwołanie przegrała sprawę, należy obciążyć ją kosztami postępowania.

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

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) August Storck KG zostaje obciążona kosztami postępowania.

Podpisy