WYROK SĄDU (druga izba)

z dnia 29 września 2010 r.*

W sprawie T-378/07

CNH Global NV, z siedzibą w Amsterdamie (Niderlandy), reprezentowana przez M. Edenborough, barrister, oraz R. Harrisona, solicitor,

strona skarżąca,

przeciwko

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

strona pozwana,

* Język postępowania: angielski.

mającej za przedmiot skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 5 lipca 2007 r. (sprawa R 1642/2006-1) dotyczącą rejestracji oznaczenia przedstawiającego traktor w kolorach czerwonym, czarnym i szarym jako wspólnotowego znaku towarowego,

SĄD (druga izba),

w składzie: I. Pelikánová, prezes, K. Jürimäe i S. Soldevila Fragoso (sprawozdawca), sędziowie,

sekretarz: K. Pocheć,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 2 października 2007 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 15 stycznia 2008 r.,

po zapoznaniu się z repliką złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 13 maja 2008 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 17 marca 2010 r.,

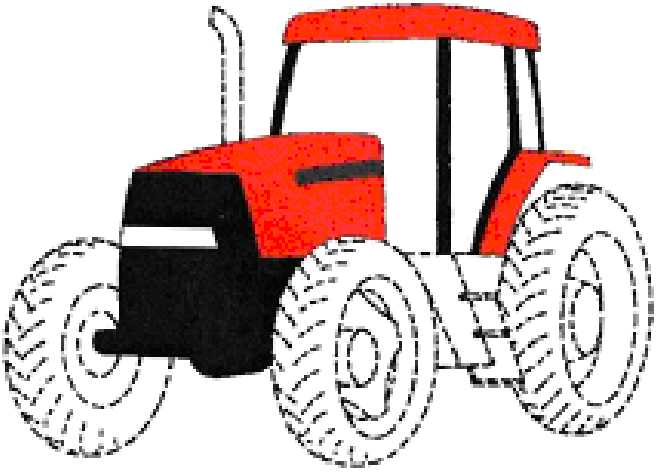
wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 15 lipca 2004 r. skarżąca, CNH Global NV, złożyła w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami [zastąpionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)].

2 Znakiem towarowym, którego dotyczyło to zgłoszenie, jest przedstawione poniżej oznaczenie graficzne:



3 Wspomniane oznaczenie zostało opisane jako „kombinacja kolorów czerwonego, czarnego i szarego umieszczonych na zewnętrznych powierzchniach traktora. Kolor czerwony znajduje się na masce silnika, dachu i nadkolach, kolory jasnoszary i ciemnoszary, w formie pasa poziomego, na masce silnika a kolor czarny na wlocie powietrza z przodu, na karoserii i na zewnętrznych wykończeniach pionowych".

4 Towary, dla których dokonano zgłoszenia znaku towarowego, należą do klasy 12 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają następującemu opisowi: „Traktory".

5 Decyzją z dnia 27 października 2006 r. ekspert odrzucił zgłoszenie ze względu na to, że o ile skarżąca wykazała, iż dane liczbowe dotyczące jej sprzedaży w państwach członkowskich położonych w Europie Zachodniej są „znakomite", o tyle nie przedstawiła ona dowodów używania na dużą skalę rozpatrywanego oznaczenia w nowych państwach członkowskich, które są w głównej mierze państwami rolniczymi, i że w konsekwencji uzyskanie przez zgłoszony znak towarowy charakteru odróżniającego w następstwie używania w znacznej części Wspólnoty Europejskiej nie zostało ustalone.

6 W dniu 15 grudnia 2006 r. skarżąca wniosła odwołanie od decyzji eksperta. Decyzją z dnia 5 lipca 2007 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją") Pierwsza Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie, utrzymując w mocy decyzję eksperta.

7 Zasadniczo Izba Odwoławcza podkreśliła z jednej strony, że właściwy krąg odbiorców obejmuje rolników i z drugiej strony, że z uwagi na to, iż kombinacja rozpatrywanych kolorów jest pozbawiona samoistnego charakteru odróżniającego, rejestracji zgłoszonego znaku towarowego można dokonać jedynie pod warunkiem uzyskania przez ten znak charakteru odróżniającego w następstwie używania w znacznej części Wspólnoty. Izba Odwoławcza uznała natomiast, że skarżąca nie przedstawiła dowodów na to, że warunek ten został spełniony, ponieważ, po pierwsze, przy określeniu rynku właściwego nie uwzględniła ona nowych państw członkowskich i po drugie, dane liczbowe o sprzedaży w tych państwach członkowskich, tudzież w niektórych starych państwach członkowskich były oczywiście niewystarczające, aby wykazać, że wspomniane oznaczenie było używane na dużą skalę.

Żądania stron

8 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

9 OHIM wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

10 Na poparcie skargi skarżąca podnosi zasadniczo tylko jeden zarzut dotyczący naruszenia art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009).

Argumenty stron

11 Skarżąca uważa, że kombinacja kolorów stosowana w produkowanych przez nią traktorach będzie odbierana przez właściwy krąg odbiorców, mający bardzo niewielki udział procentowy w ogóle populacji, jako znak towarowy i że będzie ona postrzegana w ten sam sposób w poszczególnych państwach członkowskich.

12 Skarżąca jest zdania, że właściwy krąg odbiorców obejmuje aktualnych właścicieli traktorów i ich przyszłych nabywców, natomiast nie osoby jedynie potencjalnie zainteresowane tymi produktami, ponieważ tylko ci pierwsi mają rzeczywisty interes w tym, aby znak towarowy spełniał swoją podstawową funkcję polegającą na wskazywaniu pochodzenia handlowego towarów.

13 Zdaniem skarżącej przy określaniu właściwego kręgu odbiorców nie można odnosić się do pojęcia rolnika, gdyż jest ono nieprecyzyjne i obejmuje osoby, które nie powinny być brane pod uwagę, takie jak drobni rolnicy czy też rolnicy nieposiadający środków na zakup traktora. Tak więc Izba Odwoławcza błędnie uznała, że właściwy krąg odbiorców obejmuje ogół rolników, a błąd ten doprowadził do dokonania przez Izbę Odwoławczą błędnej oceny przedstawionych dowodów.

14 Skarżąca kwestionuje zatem ustalenia OHIM, zgodnie z którymi miałaby ona zgadzać się z tym, że właściwy krąg odbiorców obejmuje ogół rolników.

15 Skarżąca podnosi, że zgodnie z orzecznictwem niezbędne jest wykazanie, iż znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania w odniesieniu do znaczącej części danego kręgu odbiorców, a nie w odniesieniu do wszystkich odbiorców należących do tego kręgu. Co więcej, musi to zostać dowiedzione dla znacznej części właściwego terytorium, a nie dla całości tego terytorium, ponieważ wbrew temu, co utrzymuje OHIM, w tym zakresie nie doszło do idącej w takim kierunku zmiany orzecznictwa ani reformy prawodawczej.

16 Skarżąca uściśla ponadto, że stanowisko OHIM, zgodnie z którym okoliczność, że znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania, należy wykazać dla całego terytorium każdego państwa członkowskiego i w odniesieniu do wszystkich osób należących do właściwego kręgu odbiorców jest „niepraktyczne".

17 Zdaniem skarżącej w odniesieniu do właściwego kręgu odbiorców nie można mówić o jego jednolitym rozmieszczeniu we wszystkich państwach członkowskich, a w rezultacie stopień używania, który należy brać pod uwagę, jest zależny od szczególnych warunków, właściwych dla poszczególnych państw członkowskich.

18 Skarżąca uważa, że w niniejszym przypadku dane liczbowe o całkowitej sprzedaży rozpatrywanych towarów, obszar geograficzny, na którym ta sprzedaż się odbywa, a także okoliczność, że sprzedaż nie rozkłada się w sposób jednolity we Wspólnocie są pozbawione znaczenia dla celów stwierdzenia, że zgłoszony znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania w znacznej części Wspólnoty. Okolicznościami, które należy wziąć pod uwagę są zdaniem skarżącej, po pierwsze, stosunek ilości sprzedaży do wielkości rynku i po drugie, rozmieszczenie geograficzne właściwego kręgu odbiorców.

19 Skarżąca podnosi, że w niniejszym przypadku dane liczbowe o sprzedaży towarów, dla których dokonano zgłoszenia, są w państwach członkowskich położonych w Europie Zachodniej „znakomite". Tak więc jej zdaniem zgłoszony znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania w starych państwach członkowskich, które stanowią 90% Wspólnoty i są w ten sposób jej znaczną częścią, i w konsekwencji uzyskał on taki charakter odróżniający dla właściwego kręgu odbiorców w rozumieniu art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94.

20 Skarżąca twierdzi, że wielkość populacji, zakres geograficzny i fakt, że państwa członkowskie położone w Europie Wschodniej są państwami rolniczymi stanowią okoliczności pozbawione znaczenia dla celów ustalenia, czy zgłoszony znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania w znacznej części Wspólnoty. Jej zdaniem elementem, który należy wziąć pod uwagę jest właściwy krąg odbiorców. W każdym razie uważa ona, że gospodarstwa rolne w tych państwach członkowskich są za małe, aby używano w nich traktorów i że w konsekwencji właściwy krąg odbiorców w tej części Wspólnoty jest bardzo ograniczony. Tak więc OHIM niesłusznie wskazał, że skarżąca pominęła państwa członkowskie położone w Europie Wschodniej i że wykluczyła ona rynki nowych państw członkowskich, uznając je za niemające znaczenia.

21 Skarżąca utrzymuje, że OHIM posłużył się jej danymi liczbowymi o sprzedaży w sposób „mylący i przede wszystkim nieprawidłowy".

22 Skarżąca twierdzi ponadto, że w odpowiedzi na skargę OHIM poruszył dwie kwestie, które nie zostały podniesione ani przed ekspertem, ani przed Izbą Odwoławczą. Kwestie te dotyczą z jednej strony, niezależności dwóch przedstawicieli grup zawodowych, których oświadczenia zostały załączone przez skarżącą do skargi oraz tego, czy byli oni zdolni ustalić, w jaki sposób dany znak towarowy jest postrzegany w Europie i z drugiej, strony używania zgłoszonego znaku towarowego w połączeniu ze słownymi znakami towarowymi CASE czy CASE INTERNATIONAL. Zdaniem skarżącej argumenty te są bezzasadne, ponieważ, po pierwsze, wspomniani przedstawiciele są w stanie wykazać, w jaki sposób dany znak towarowy jest postrzegany, a po drugie,

elementy słowne zgłoszonego znaku towarowego są nieczytelne, w związku z czym kombinacja kolorów pozostaje jedynym elementem odróżniającym.

23 Skarżąca uściśla wreszcie, że zostały przedstawione bezpośrednie dowody, które pokazują, że kombinacja kolorów traktora może stanowić wskazanie pochodzenia handlowego, a także fotografie ukazujące wspomnianą kombinację kolorów. Zostało również udowodnione, że miała miejsce szczególna kampania reklamowa dotycząca traktorów skarżącej, która nakierowana była na właściwy krąg odbiorców.

24 OHIM kwestionuje całość argumentów przedstawionych przez skarżącą.

Ocena Sądu

25 Kolory lub układy kolorów mogą jako takie stanowić wspólnotowy znak towarowy i mogą same z siebie uzyskać dla towarów lub usług objętych zgłoszeniem charakter odróżniający w następstwie ich używania na podstawie art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 [wyrok Trybunału z dnia 21 października 2004 r. w sprawie C-447/02 P KWS Saat przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-10107, pkt 79; wyrok Sądu z dnia 28 października 2009 r. w sprawie T-137/08 BCS przeciwko OHIM – Deere (Kombinacja kolorów zielonego i żółtego), Zb.Orz. s. II-4047, pkt 28].

26 W niniejszym przypadku skarżąca nie kwestionuje ustaleń eksperta i Izby Odwoławczej dotyczących braku samoistnego charakteru odróżniającego zgłoszonego znaku towarowego, ale ogranicza dyskusję do stosowania art. 7 ust. 3 rozporządzenia do rozpatrywanego oznaczenia.

27 Zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 wymienione w art. 7 ust. 1 lit. b)–d) tego rozporządzenia [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b)–d) rozporządzenia nr 207/2009] bezwzględne podstawy odmowy rejestracji nie stoją na przeszkodzie rejestracji znaku towarowego, jeżeli w następstwie używania znak ten uzyskał charakter odróżniający w odniesieniu do towarów lub usług, dla których występuje się o rejestrację.

28 W tym względzie należy, po pierwsze, przypomnieć, że z orzecznictwa wynika, iż uzyskanie przez znak towarowy charakteru odróżniającego w następstwie używania wymaga, aby przynajmniej znaczna część właściwego kręgu odbiorców identyfikowała dzięki niemu dane towary lub usługi jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa [wyrok Sądu z dnia 12 września 2007 r. w sprawie T-141/06 Glaverbel przeciwko OHIM (Struktura szklanej powierzchni), niepublikowany w Zbiorze, pkt 32; zob. także analogicznie wyroki Trybunału: z dnia 4 maja 1999 r. w sprawach połączonych C-108/97 i C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Rec. s. I-2779, pkt 52; z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie C-353/03 Nestlé, Zb.Orz. s. I-6135, pkt 30].

29 Wspomniana identyfikacja musi wynikać z używania danego oznaczenia w charakterze znaku towarowego i w konsekwencji z jego charakteru i skutków, które czynią go właściwym dla odróżnienia danych towarów lub usług od towarów i usług innych przedsiębiorstw (zob. analogicznie wyrok Trybunału z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, Rec. s. I-5475, pkt 64; ww. wyrok w sprawie Nestlé, pkt 26).

30 Po drugie, aby rejestracja znaku towarowego na podstawie art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 była dopuszczalna, charakter odróżniający uzyskany w następstwie używania tego znaku musi zostać wykazany w odniesieniu do całego terytorium, na którym był on pozbawiony tego charakteru ab initio [zob. podobnie wyrok Trybunału z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie C-25/05 P Storck przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-5719, pkt 83, 86; ww. wyrok Sądu w sprawie Struktura szklanej powierzchni, pkt 35, 40; wyroki Sądu: z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie T-8/08 Piccoli przeciwko OHIM (Kształt muszli), niepublikowany w Zbiorze, pkt 36, 41; z dnia 30 września 2009 r. w sprawie T-75/08 JOOP! przeciwko OHIM (!), niepublikowany w Zbiorze, pkt 41; zob. także analogicznie wyrok Trybunału z dnia 7 września 2006 r. w sprawie C-108/05 Bovemij Verzekeringen, Zb.Orz. s. I-7605, pkt 22].

31 Po trzecie, z orzecznictwa Trybunału wynika, że w celu ustalenia, czy rozpatrywany znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania, należy dokonać całościowej oceny dowodów mogących wykazać, że znak towarowy stał się zdolny do identyfikowania rozpatrywanych towarów lub usług jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, a zatem do odróżniania tych towarów lub usług od towarów i usług innych przedsiębiorstw (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie Windsurfing Chiemsee, pkt 49).

32 Przy ocenie, czy dany znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania można wziąć pod uwagę w szczególności udział znaku towarowego na rynku, intensywność, zakres geograficzny i okres jego używania oraz rozmiar inwestycji dokonanych w celu jego promocji, odsetek zainteresowanego kręgu odbiorców, który dzięki temu znakowi rozpoznaje towar lub usługę jako pochodzącą z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych oraz innych stowarzyszeń zawodowych (ww. wyrok w sprawie !, pkt 44; zob. również analogicznie ww. wyroki: w sprawie Windsurfing Chiemsee, pkt 51; w sprawie Nestlé, pkt 31).

33 Po czwarte, charakter odróżniający oznaczenia, w tym charakter odróżniający uzyskany w następstwie jego używania, należy oceniać, z jednej strony, w odniesieniu do towarów lub usług, dla których znak ten został zgłoszony i z drugiej strony, z uwzględnieniem przypuszczalnego sposobu postrzegania przez właściwie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta omawianej kategorii towarów lub usług (zob. analogicznie ww. wyroki: w sprawie Philips, pkt 59, 63; w sprawie Nestlé, pkt 25).

34 Wreszcie uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania musi mieć miejsce przed dokonaniem zgłoszenia znaku towarowego [wyrok Trybunału z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie C-542/07 P Imagination Technologies przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-4937, pkt 60; wyrok Sądu z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie T-289/08 Deutsche BKK przeciwko OHIM (Deutsche BKK), niepublikowany w Zbiorze, pkt 60].

35 To właśnie w świetle przytoczonego powyżej orzecznictwa należy dokonać badania, czy w niniejszej sprawie Izba Odwoławcza naruszyła prawo, odrzucając argumentację skarżącej, zgodnie z którą zgłoszony znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania w znacznej części Wspólnoty, a zatem powinien był zostać dopuszczony do rejestracji dla wskazanych towarów na podstawie art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94.

36 W tym względzie należy zauważyć, że skarżąca kwestionuje dokonane przez Izbę Odwoławczą określenie właściwego kręgu odbiorców, a także jej ustalenia, zgodnie z którymi rozpatrywane oznaczenie nie uzyskało charakteru odróżniającego w następstwie używania w znacznej części Wspólnoty.

37 W pierwszej kolejności, co się tyczy określenia właściwego kręgu odbiorców, dla których zgłoszony znak towarowy miał uzyskać charakter odróżniający w następstwie używania, skarżąca ogranicza ten krąg do aktualnych właścicieli traktorów i ich przyszłych nabywców, podczas gdy Izba Odwoławcza rozszerza go na ogół rolników.

38 Sąd uważa, że określenie właściwego kręgu odbiorców wiąże się ze zbadaniem, kto jest odbiorcą rozpatrywanych towarów, ponieważ właśnie w stosunku do nich znak towarowy powinien spełniać swoją podstawową funkcję. Tak więc określenie kręgu powinno zostać dokonane w świetle podstawowej funkcji znaków towarowych polegającej na zagwarantowaniu konsumentowi czy końcowemu odbiorcy, że towar lub usługa oznaczone danym znakiem towarowym pochodzą z określonego przedsiębiorstwa, umożliwiając mu – bez ryzyka wprowadzenia w błąd – odróżnienie tego towaru lub usługi od towarów i usług mających inne pochodzenie handlowe (ww. wyrok w sprawie Struktura szklanej powierzchni, pkt 23 i przytoczone tam orzecznictwo).

39 W świetle tego orzecznictwa argumenty przedstawione przez skarżącą w celu podważenia okoliczności, że właściwy krąg odbiorców może obejmować ogół rolników i wykluczenia z zakresu tak ustalonego pojęcia wszystkich osób, które są tylko potencjalnie zainteresowane rozpatrywanymi towarami, okazują się nieistotne.

40 Po pierwsze, rolnicy będący przedsiębiorcami rolnymi są domyślnymi odbiorcami niezbędnych narzędzi rolniczych, a w szczególności traktorów. Sama skarżąca dochodzi do tego wniosku, przyznając w jednym z dokumentów przedstawionych Sądowi, że rolnicy są typowymi odbiorcami traktorów. Argumenty dotyczące małego rozmiaru niektórych gospodarstw rolnych, a także ograniczeń budżetowych rolników nie mogą podważyć tego wniosku. Jak bowiem wynika z dokumentów przedstawionych Sądowi przez skarżącą, różnym producentom traktorów udało się stworzyć silniki kompaktowe, które są przeznaczone do użycia w małych gospodarstwach. Również okoliczność, że określeni rolnicy nie posiadają środków na zakup traktora może z biegiem czasu ulec zmianie lub zostać wyeliminowana dzięki propozycjom finansowania poczynionym przykładowo przez dystrybutorów maszyn rolniczych.

41 Po drugie, zaproponowane przez skarżącą rozróżnienie na przyszłych nabywców traktorów i osoby, które są tylko potencjalnie zainteresowane takimi maszynami jest sztuczne. Jeżeli bowiem chodzi o prawo znaków towarowych i w konsekwencji wskazywanie pochodzenia handlowego wprowadzanych na rynek towarów, jedynymi osobami, które na tym rynku potencjalnie interesują się traktorami są ich przyszli nabywcy. Tak więc należy od razu wykluczyć innych „zainteresowanych", takich jak mechanicy, historycy, socjologowie czy politolodzy, dla których podstawowa funkcja znaku towarowego, polegająca na wskazywaniu pochodzenia handlowego wspomnianych towarów, nie odgrywa żadnej roli w ramach podejmowania decyzji o zakupie.

42 Poza tym argumenty podniesione przez skarżącą w celu zakwestionowania określenia właściwego kręgu odbiorców dokonanego przez Izbę Odwoławczą nie pozwalają wykazać, że sposób postrzegania rozpatrywanego oznaczenia przez aktualnych właścicieli traktorów i ich potencjalnych nabywców jest odmienny od sposobu postrzegania go przez ogół rolników. Skutkiem takiego zawężającego określenia właściwego kręgu odbiorców byłoby ponadto umożliwienie skarżącej ograniczenia w sposób sztuczny kręgu odbiorców, w stosunku do którego musi ona wykazać, że zgłoszony znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania.

43 Z powyższych rozważań wynika, że w pkt 13 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, iż dany krąg odbiorców obejmował rolników, nie wprowadzając rozróżnienia w zależności od tego, czy ich zainteresowanie zakupem traktora miało charakter rzeczywisty czy potencjalny.

44 W drugiej kolejności, wbrew temu, co ustaliła Izba Odwoławcza w pkt 25 zaskarżonej decyzji, skarżąca twierdzi, że wykazała, iż zgłoszony znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania w znacznej części Wspólnoty, tak jak wymaga tego orzecznictwo.

45 W tym względzie należy przypomnieć, że zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009) wspólnotowy znak towarowy ma „charakter jednolity", co oznacza, że „wywołuje on ten sam skutek w całej Wspólnocie". Jednolity charakter wspólnotowego znaku towarowego pociąga za sobą to, że aby oznaczenie mogło zostać dopuszczone do rejestracji, musi ono posiadać charakter odróżniający w całej Wspólnocie. Ponadto zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009) nie rejestruje się znaków towarowych, które w części Wspólnoty pozbawione są charakteru odróżniającego [wyrok Sądu z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie T-91/99 Ford Motor przeciwko OHIM (OPTIONS), Rec. s. II-1925, pkt 23–25].

46 Artykuł 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 umożliwiający rejestrację oznaczeń, które uzyskały charakter odróżniający w następstwie używania, powinien być interpretowany w świetle tego wymogu. Zgodnie z orzecznictwem przytoczonym w pkt 30 powyżej charakter odróżniający uzyskany w następstwie używania musi zostać wykazany w odniesieniu do całego terytorium, na którym znak towarowy był pozbawiony takiego charakteru.

47 Wbrew temu, co twierdzi skarżąca, orzecznictwa tego nie można mylić z orzecznictwem mającym na celu sprecyzowanie znaczenia wyrażenia „cieszy się […] renomą" w państwie członkowskim lub we Wspólnocie w rozumieniu art. 5 ust. 2 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, s. 1) i art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009], stanowiącego warunek, który zarejestrowany znak towarowy musi spełnić, aby wiązała się z nim ochrona rozszerzona na towary lub usługi, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak towarowy. W istocie w tym przypadku nie mamy do czynienia z badaniem, czy przesłanki dopuszczenia danego oznaczenia do rejestracji w charakterze wspólnotowego znaku towarowego są spełnione w całej Wspólnocie. Chodzi raczej o zakaz używania oznaczenia, w sytuacji gdy istniejący znak towarowy, cieszy się renomą w państwie członkowskim lub we Wspólnocie i używanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny prowadzi do czerpania nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wspomnianego znaku towarowego bądź też działa na jego szkodę. W tym względzie Trybunał uznał, że w ujęciu terytorialnym renoma w znacznej części państwa członkowskiego, w przypadku dyrektywy 89/104/EWG, lub we Wspólnocie, w przypadku rozporządzenia nr 40/94, jest wystarczającym powodem dla zakazu używania wspomnianego oznaczenia (wyroki Trybunału: z dnia 14 września 1999 r. w sprawie C-375/97 General Motors, Rec. s. I-5421, pkt 28, 29; z dnia 6 października 2009 r. w sprawie C-301/07 PAGO International, Zb.Orz. s. I-9429, pkt 27, 30).

48 W odniesieniu do niniejszej sprawy z powyższego wynika, że wbrew temu, co podnosi skarżąca i temu, co ustaliła Izba Odwoławcza w pkt 19 zaskarżonej decyzji, uzyskanie przez zgłoszony znak towarowy charakteru odróżniającego w następstwie używania musi zostać wykazane w odniesieniu do całej Wspólnoty w takim kształcie, w jakim istniała ona w dniu dokonania zgłoszenia znaku towarowego, a więc w dniu 15 lipca 2004 r., z wyjątkiem tej części Wspólnoty, w której zgłoszony znak towarowy posiadał

taki charakter ab initio. A zatem to na tak właśnie określonym terytorium, obejmującym również terytoria dziesięciu nowych państw członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej w wyniku rozszerzenia mającego miejsce w dniu 1 maja 2004 r., co najmniej znaczna część właściwego kręgu odbiorców musi, zgodnie z orzecznictwem przytoczonym w pkt 28 powyżej, być w stanie identyfikować, dzięki zgłoszonemu znakowi towarowemu, dane towary lub usługi jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa.

49 Jednakże ten błąd w ocenie, którego dopuściła się Izba Odwoławcza, nie może powodować niezgodności z prawem zaskarżonej decyzji, ponieważ przesłanki, które należy brać pod uwagę przy ustalaniu, czy zgłoszony znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania, są bardziej rygorystyczne niż te, które zastosowała Izba Odwoławcza. Zgodnie bowiem z orzecznictwem przytoczonym w pkt 30 powyżej, aby rejestracja zgłoszonego oznaczenia graficznego była możliwa, skarżąca powinna była wykazać, że oznaczenie to uzyskało charakter odróżniający w następstwie używania w całej Wspólnocie i dla znaczącej części właściwego kręgu odbiorców przed dokonaniem zgłoszenia. W tym celu skarżąca mogła przedstawić OHIM różne dowody takiego rodzaju jak dowody wskazane w pkt 32 powyżej, opierając się na dostępnych danych z poszczególnych państw członkowskich (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Kombinacja kolorów zielonego i żółtego, pkt 39).

50 Pomimo zakresu swobody przedstawiania dowodów, który został w ten sposób przyznany skarżącej, nie przedstawiła ona żadnych okoliczności, za pomocą których mogłaby wykazać, że wspomniany charakter odróżniający został uzyskany w dziesięciu nowych państwach członkowskich. Po pierwsze, skarżąca nie przedstawiła żadnych dowodów na poparcie argumentu, że udało jej się „znacząco zaistnieć" we wspomnianych państwach członkowskich i po drugie, przyznaje ona, że „dowody wyraźnie wskazują na to, iż towary, na których występował zgłoszony znak towarowy były sprzedawane w 23 z 25 (w tamtym czasie) państw członkowskich". Ponadto jak wynika z dokumentacji przedstawionej Sądowi, skarżąca przyznaje, że w chwili dokonania zgłoszenia nie była w stanie udowodnić, że rozpatrywane oznaczenie uzyskało charakter odróżniający w następstwie używania we wspomnianych państwach członkowskich. W konsekwencji zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 brak

charakteru odróżniającego w części Wspólnoty stoi na przeszkodzie rejestracji zgłoszonego znaku towarowego.

51 Wniosku tego nie jest w stanie podważyć żaden z wysuniętych przez skarżącą argumentów dotyczących wartości dowodowej określonych dokumentów przedstawionych przez nią w celu wykazania, że zgłoszony znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania.

52 Co się tyczy w pierwszej kolejności przedstawionych przez skarżącą oświadczeń wyspecjalizowanego kręgu odbiorców, należy stwierdzić, że oświadczenia te nie pochodzą ze wszystkich państw członkowskich. Oświadczenia te pochodzą bowiem wyłącznie od przedstawicieli grup zawodowych z Belgii i ze Zjednoczonego Królestwa, do których to państw ogranicza się prawdopodobnie wiedza tychże przedstawicieli.

53 O ile wspomniane oświadczenia są bezpośrednimi dowodami uzyskania przez zgłoszony znak towarowy charakteru odróżniającego w następstwie używania, co nie zostało zakwestionowane przez strony, o tyle zgodnie z orzecznictwem oświadczenia „osób działających zawodowo w tym sektorze", które pochodzą z 2 z 25 państw będących członkami Wspólnoty w chwili dokonania zgłoszenia znaku towarowego, nie mogą stanowić dowodu na to, że rozpatrywane oznaczenie uzyskało charakter odróżniający w innych państwach Wspólnoty (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Struktura szklanej powierzchni, pkt 39). Ponadto wbrew temu, co skarżąca utrzymywała na rozprawie, nie wykazała ona, że byli to przedstawiciele organizacji paneuropejskich, których oświadczenia mogłyby odnosić się do całej Wspólnoty. Dlatego oświadczeń tych nie można uznać za wystarczające do wykazania, że zgłoszony znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania poza wspomnianymi państwami członkowskimi.

54 Co się tyczy w drugiej kolejności wielkości sprzedaży i materiału reklamowego, należy wyjaśnić że zgodnie z orzecznictwem są to dowody wtórne, które ewentualnie mogą stanowić poparcie dla bezpośrednich dowodów uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania, takich jak dowody wynikające ze wspomnianych oświadczeń. Wielkość sprzedaży i materiał reklamowy jako takie nie wskazują bowiem na to, że krąg odbiorców, do którego skierowane są rozpatrywane towary, postrzega oznaczenie jako wskazanie pochodzenia handlowego. Z tego względu, jeżeli chodzi o państwa członkowskie, w odniesieniu do których nie przedstawiono żadnych innych dowodów, samo wskazanie na wielkość sprzedaży i materiał reklamowy nie może dowodzić uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Struktura szklanej powierzchni, pkt 41).

55 W niniejszym przypadku z analizy dokumentacji przedstawionej przez skarżącą wynika, że żaden z dokumentów dotyczących wielkości sprzedaży i podjętych działań promocyjnych nie pozwala na ustalenie, która część właściwego kręgu odbiorców identyfikuje rozpatrywane oznaczenie jako wskazanie pochodzenia handlowego. Ponadto przedstawiony materiał reklamowy ma dosyć ograniczony zakres, ponieważ obejmuje jedynie kilka dokumentów w językach angielskim i niemieckim oraz zestawienie kosztów w zakresie komunikacji, poniesionych w związku ze zgłoszonym znakiem towarowym w ośmiu państwach członkowskich.

56 Co prawda skarżąca przedstawiła również dokumentację obrazującą udziały zgłoszonego znaku towarowego w rynkach różnych państw członkowskich, co miało służyć wykazaniu intensywnego i trwałego rozpowszechnienia na danym rynku, niemniej jednak po dokonaniu zestawienia wspomnianych udziałów w rynkach z zadeklarowanymi przez skarżącą danymi liczbowymi, jak również z przedstawionymi przez skarżącą danymi pochodzącymi z niezależnych badań Sąd stwierdził, iż występuje w tym zakresie znaczna niespójność. W konsekwencji deklarowane przez skarżącą udziały na rynkach nie są wiarygodne i w związku z tym nie wystarczają, aby wykazać, że zgłoszony znak towarowy był intensywnie i trwale rozpowszechniony na rynku wspólnotowym.

57 Wreszcie co się tyczy fotografii, dowodzą one jedynie tego, że skarżąca stosowała kombinację kolorów czerwonego, czarnego i szarego na swoich traktorach. Natomiast tak samo jak w przypadku wielkości sprzedaży i materiału reklamowego nie stanowią one jako takie dowodu na to, że krąg odbiorców, do którego skierowane są omawiane towary, postrzega rozpatrywane oznaczenie jako wskazanie pochodzenia handlowego.

58 Z powyższego wynika, że – jak wskazano w pkt 49 powyżej – błąd, którego dopuściła się Izba Odwoławcza przy określaniu właściwego terytorium, nie mógł mieć znaczenia dla zgodności z prawem zaskarżonej decyzji, ponieważ skarżąca nie wykazała, że zgłoszony znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania w całej Wspólnocie.

59 W konsekwencji należy oddalić jedyny zarzut skarżącej i co za tym idzie – oddalić 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 skarżąca przegrała sprawę, należy – zgodnie z żądaniem OHIM – obciążyć ją kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD (druga izba)

orzeka, co następuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) CNH Global NV zostaje obciążona kosztami postępowania.

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 29 września 2010 r.

Podpisy