WYROK SĄDU (trzecia izba)

z dnia 6 lipca 2011 r. *

W sprawie T-318/09

Audi AG, z siedzibą w Ingolstadcie (Niemcy),

Volkswagen AG, z siedzibą w Wolfsburgu (Niemcy),

reprezentowane przez adwokata P. Kathera,

strona skarżąca,

przeciwko

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

strona pozwana,

* Język postępowania: niemiecki.

mającej za przedmiot skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 14 maja 2009 r. (sprawa R 226/2007-1), dotyczącą rejestracji oznaczenia słownego TDI jako wspólnotowego znaku towarowego,

SĄD (trzecia izba),

w składzie: O. Czúcz (sprawozdawca), prezes, I. Labucka i K. O'Higgins, sędziowie,

sekretarz: C. Heeren, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 14 sierpnia 2009 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 27 listopada 2009 r.,

po zapoznaniu się z repliką złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 5 lutego 2010 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 8 grudnia 2010 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności faktyczne leżące u podstaw sporu

1 W dniu 22 maja 2003 r. skarżące Audi AG i Volkswagen AG dokonały w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenia 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 zgłoszenia dokonano, jest oznaczenie słowne TDI.

3 Towary, dla których dokonano zgłoszenia, należą do klasy 12 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają następującemu opisowi: „pojazdy samochodowe i ich części".

4 Decyzją z dnia 1 lutego 2007 r. ekspert odrzucił zgłoszenie do rejestracji w odniesieniu do wszystkich towarów nim objętych na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009]. Uznał on

również, że art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009] nie miał zastosowania ze względu na to, że ugruntowanie się w odczuciu odbiorców pozycji objętego zgłoszeniem oznaczenia jako znaku towarowego nie zostało w sposób wystarczający udowodnione.

5 W dniu 5 lutego 2007 r. skarżące wniosły odwołanie od decyzji eksperta.

6 Decyzją z dnia 14 maja 2009 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją") Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM oddaliła odwołanie ze względu na to, że oznaczenie TDI posiadało charakter opisowy w odniesieniu do wszystkich towarów objętych zgłoszeniem w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009, jak orzekł Sąd w swoim wyroku z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie T-16/02 Audi przeciwko OHIM (TDI), Rec. s. II-5167. Ponadto jeżeli chodzi o zastosowanie art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009, Izba Odwoławcza uznała, że należało udowodnić uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania w całej Unii Europejskiej. Stwierdziła ona, że skarżące nie dostarczyły takich dowodów w odniesieniu do znaku towarowego TDI. Co się tyczy Danii, Niderlandów i Irlandii, Izba uznała dokumenty złożone w aktach sprawy za niewystarczające. Jeżeli chodzi o inne państwa członkowskie, Izba zaznaczyła, że przedstawione dowody nie były w stanie wykazać ugruntowania się pozycji zgłoszonego znaku towarowego, ponieważ nie świadczyły o tym, że rzeczony znak towarowy umożliwiał konsumentom tych krajów wskazanie pochodzenia handlowego rozpatrywanych towarów.

Żądania stron

7 Skarżące wnoszą do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

8 OHIM wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— obciążenie skarżących kosztami postępowania.

Co do prawa

9 Na poparcie swej skargi skarżące podnoszą cztery zarzuty. Zarzut pierwszy dotyczy naruszenia art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009. Zarzut drugi dotyczy art. 7 ust. 1 lit. b) i c) tego rozporządzenia. Zarzuty trzeci i czwarty dotyczą naruszenia, odpowiednio, art. 76 ust. 1 i art. 75 rozporządzenia nr 207/2009.

10 Sąd uznaje za użyteczne zbadać przede wszystkim zarzut drugi, następnie zarzut pierwszy i wreszcie zarzuty trzeci i czwarty.

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

Argumenty stron

11 W pierwszej kolejności skarżące podnoszą, że oznaczenie TDI jest przedmiotem kilku rejestracji krajowych i jednej rejestracji międzynarodowej. To dowodziłoby ich zdaniem, że omawiane oznaczenie nie jest opisowe i nie jest pozbawione całkowicie charakteru odróżniającego.

12 W drugiej kolejności skarżące zauważają, że OHIM ocenił ich zgłoszenie do rejestracji oznaczenia TDI inaczej niż zgłoszenia do rejestracji dotyczące podobnych oznaczeń – a mianowicie oznaczeń CDI i HDI, które zostały przedstawione przez dwóch innych producentów samochodów – z uwagi na to, że nie wymagał dla ich rejestracji wykazania, iż uzyskały one charakter odróżniający w następstwie używania. Powołując się na postanowienie Trybunału z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawach połączonych C-39/08 i C-43/08 Bild digital (dawniej Bild. T-Online.de), niepublikowane w Zbiorze, pkt 17, skarżące twierdzą, iż OHIM jest zobowiązany wziąć pod uwagę decyzje wydane już w odniesieniu do podobnych zgłoszeń i ze szczególną uwagą rozważyć, czy w danej sprawie rozstrzygnięcie winno brzmieć podobnie, nawet jeżeli w żadnym wypadku nie może on być tymi decyzjami związany. Z zaskarżonej decyzji nie wynika, aby Izba Odwoławcza wzięła pod uwagę decyzje o rejestracji oznaczeń CDI i HDI jako wspólnotowych znaków towarowych.

13 OHIM kwestionuje argumenty skarżących.

Ocena Sądu

14 Tytułem wstępu należy przypomnieć, że Izba Odwoławcza wydała zaskarżoną decyzję jedynie na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009. Argumenty skarżących dotyczące naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 są zatem nieistotne dla sprawy.

15 Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/209 nie są rejestrowane „znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług". Zgodnie z art. 7 ust. 2 „[u]stęp 1 stosuje się bez względu na fakt, że podstawy odmowy rejestracji istnieją tylko w części Wspólnoty".

16 Oznaczenia i wskazówki, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009, to takie, które w normalnym z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców użyciu mogą służyć oznaczeniu – bądź bezpośrednio, bądź przez wymienienie jednej z ich istotnych cech charakterystycznych – towaru lub usługi, dla których wniesiono o rejestrację [wyroki Sądu: z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie T-19/04 Metso Paper Automation przeciwko OHIM (PAPERLAB), Zb.Orz. s. II-2383, pkt 24; z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie T-315/09 Hoelzer przeciwko OHIM (SAFELOAD), niepublikowany w Zbiorze, pkt 15].

17 Z powyższego wynika, że aby oznaczenie zostało objęte zakazem przewidzianym przez ten przepis, musi ono mieć wystarczająco bezpośredni i konkretny związek z omawianymi towarami lub usługami, pozwalający zainteresowanym odbiorcom na natychmiastowe, bez głębszego zastanowienia, postrzeganie go jako opisu kategorii

tych towarów lub usług lub jednej z ich właściwości (ww. w pkt 16 wyroki w sprawach: PAPERLAB, pkt 25; SAFELOAD, pkt 16).

18 Co się tyczy oznaczenia słownego TDI, Sąd w ww. w pkt 6 wyroku w sprawie TDI (pkt 31) orzekł, że stanowi ono skrót od „turbo diesel injection" lub „turbo direct injection". Stwierdził on również, że w odniesieniu do pojazdów to oznaczenie słowne stanowi oznaczenie ich jakości, ponieważ wyposażenie w silnik „turbo diesel injection" lub „turbo direct injection" jest istotną cechą charakterystyczną pojazdu. Jeżeli chodzi o części pojazdów, Sąd zaznaczył, że oznaczenie słowne TDI oznacza typ pojazdu (ww. w pkt 6 wyrok w sprawie TDI, pkt 34).

19 Ponadto Sąd w tym samym wyroku orzekł również, że oznaczenie słowne TDI opisywało towary, o których mowa w całej Unii. Skoro bowiem pojazdy są sprzedawane zasadniczo pod tą samą nazwą na całym rynku wewnętrznym, między odmiennymi częściami Unii nie ma różnicy, jeżeli chodzi o zrozumienie przez właściwy krąg odbiorców znaczenia omawianego oznaczenia i stosunku, jaki istnieje między tym oznaczeniem a towarami objętymi zgłoszeniem znaku towarowego (ww. w pkt 6 wyrok w sprawie TDI, pkt 38).

20 W pierwszej kolejności, co się tyczy argumentu skarżących dotyczącego rejestracji krajowych i rejestracji międzynarodowej oznaczenia TDI, należy go odrzucić jako nieistotny dla sprawy. Wystarczy bowiem przypomnieć, że zgodnie z dobrze utrwalonym orzecznictwem, po pierwsze, wspólnotowy system znaków towarowych jest autonomiczny, a po drugie, zgodność z prawem decyzji izb odwoławczych jest oceniana wyłącznie na podstawie rozporządzenia nr 207/209 [wyroki Sądu: z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie T-122/01 Best Buy Concepts przeciwko OHIM (BEST BUY), Rec. s. II-2235, pkt 41; z dnia 15 września 2005 r. w sprawie T-320/03 Citicorp przeciwko OHIM (LIVE RICHLY), Zb.Orz. s. II-3411, pkt 95; z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie

T-128/07 Suez przeciwko OHIM (Delivering the essentials of life), niepublikowany w Zbiorze, pkt 32].

21 W drugiej kolejności należy zbadać zarzut szczegółowy skarżących dotyczący naruszenia zasady równego traktowania.

22 Po pierwsze, należy w tym względzie przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem wydawanie przez izby odwoławcze na mocy rozporządzenia nr 207/209 decyzji dotyczących rejestracji oznaczenia jako wspólnotowego znaku towarowego wchodzi w zakres kompetencji ograniczonej, a nie uprawnień dyskrecjonalnych. Wobec tego zgodność decyzji izb odwoławczych z prawem należy oceniać wyłącznie na podstawie tego rozporządzenia, zgodnie z jego wykładnią dokonaną przez sąd wspólnotowy, nie zaś na podstawie ich praktyki decyzyjnej [wyrok Trybunału z dnia 15 września 2005 r. w sprawie C-37/03 P BioID przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-7975, pkt 47; wyroki Sądu: z dnia 9 października 2002 r. w sprawie T-36/01 Glaverbel przeciwko OHIM (Powierzchnia szklanej tabliczki), Rec. s. II-3887, pkt 35; z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie T-207/06 Europig przeciwko OHIM (EUROPIG), Zb.Orz. s. II-1961, pkt 40].

23 Po drugie, jeżeli chodzi o argumenty skarżących dotyczące ww. w pkt 12 postanowienia w sprawie Bild digital (dawniej Bild. T-Online.de), należy podkreślić, że Trybunał wskazał w pkt 17 omawianego postanowienia – w odniesieniu do wykładni art. 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 s. 1) – że właściwy w sprawach rejestracji organ władzy krajowej winien przy rozpatrywaniu zgłoszenia i w zakresie informacji, jakimi w tym względzie dysponuje, brać pod uwagę decyzje wydane już w odniesieniu do podobnych zgłoszeń i ze szczególną uwagą rozważyć, czy w danej sprawie rozstrzygnięcie winno brzmieć podobnie. Niemniej jednak nawet przy założeniu, że tego typu twierdzenie stosuje się analogicznie do badania przeprowadzonego przez instancje OHIM w ramach rozporządzenia nr 207/2009, Trybunał sprecyzował również, że przedmiotowy organ nie może w żadnym wypadku być związany decyzjami wydanymi już

w odniesieniu do podobnych zgłoszeń. Ponadto Trybunał w pkt 18 tego postanowienia przypomniał również, że zasada równości traktowania musi pozostawać w zgodzie z przestrzeganiem legalności, tak że dane przedsiębiorstwo nie może powoływać się przed właściwym organem władzy na korzyści płynące z praktyki decyzyjnej tego organu, która jest sprzeczna z obowiązującym ustawodawstwem lub która prowadzi omawiany organ do wydania decyzji niezgodnej z prawem.

24 W konsekwencji skarżące nie mogą skutecznie powoływać się na rejestracje innych oznaczeń jako znaków towarowych, aby wykazać, że zaskarżona decyzja jest niezgodna z prawem.

25 Tytułem uzupełnienia należy dodać, że skarżące nie wykazały, iż istnieje wystarczająco bezpośredni i konkretny związek, który umożliwia danemu kręgowi odbiorców natychmiastowe, bez głębszego zastanowienia, postrzeganie skrótów HDI i CDI jako opisu pojazdów samochodowych lub ich części, czy też jednej z ich właściwości. Natomiast, jak podkreślono w pkt 18 powyżej, Sąd orzekł, że skrót TDI jest postrzegany przez właściwy krąg odbiorców jako skrót wyrazów „turbo diesel injection" lub „turbo direct injection", stanowi zatem oznaczenie jakości i typu zgłoszonych towarów. Tak więc skarżące nie wykazały, że ich sytuacja jest porównywalna do sytuacji zgłaszających do rejestracji znaki towarowe HDI i CDI. Zasada równego traktowania zostaje naruszona jedynie wtedy, gdy porównywalne sytuacje są traktowane w różny sposób lub gdy różne sytuacje są traktowane w ten sam sposób (wyrok Trybunału z dnia 13 grudnia 1984 r. w sprawie 106/83 Sermide, Rec. s. 4209, pkt 28; wyrok Sądu z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie T-304/02 Hoek Loos przeciwko Komisji, Zb.Orz. s. II-1887, pkt 96).

26 Należy zatem oddalić zarzut drugi.

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

Argumenty stron

27 W pierwszej kolejności skarżące potwierdzają, że nie trzeba wykazać, iż znak towarowy ugruntował swoją pozycję we wszystkich państwach członkowskich. Uznają one również, że zasady mające zastosowanie do renomy znaku towarowego w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 powinny zostać zastosowane do oceny uzyskania przez znak towarowy charakteru odróżniającego w następstwie używania. Tak więc wykazanie ugruntowania swej pozycji przez znak towarowy w odniesieniu do zasadniczej części terytorium Unii jest wystarczające. W tym zakresie skarżące powołują się również na: 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 69; wyrok Trybunału z dnia 6 października 2009 r. w sprawie C-301/07 PAGO International, Zb.Orz. s. I-9429.

28 Ponadto skarżące potwierdzają, że w ramach wykładni art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 należy również uwzględnić fakt, iż ocena oparta na badaniu każdego kraju z osobna nie mieści się w duchu wspólnego rynku i unii gospodarczej. Podnoszą one, że należy raczej ustalić, czy dany znak towarowy umożliwia znaczącej części mieszkańców Unii wskazanie danych towarów lub usług jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa.

29 Skarżące kwestionują argumentację OHIM, zgodnie z którą istotne są granice geograficzne, ponieważ ich zdaniem chodzi tutaj o granice lingwistyczne. Według skarżących oznaczenie TDI, które składa się z trzech liter, będzie postrzegane w sposób identyczny we wszystkich językach.

30 Co się tyczy argumentu OHIM, zgodnie z którym – gdy chodzi o Danię, Niderlandy i Irlandię – skarżące nie przedstawiły innych dowodów niż te odnoszące się do udziałów znaku w rynku, skarżące odsyłają do wyroku Sądu z dnia 14 września 2009 r. w sprawie T-152/07 Lange Uhren przeciwko OHIM (Pola geometryczne na tarczy zegarka), niepublikowanego w Zbiorze, pkt 126. Ich zdaniem Sąd uznał w tym wyroku, że udział znaku towarowego w rynku jest wskazówką, która może być istotna przy dokonywaniu oceny, czy znak ten uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania. Skarżące podzielają tę opinię i uważają, że z udziałów w rynku tych towarów, na których zostało umieszczone oznaczenie TDI, można wywieść powszechną znajomość omawianego oznaczenia, o którego rejestrację wniesiono, w zakresie, w jakim oznaczenie to jest systematycznie umieszczane na tylnej masce pojazdu. Rzeczony udział w rynku stworzy zatem bezpośrednio możliwość wnioskowania o „rozpowszechnieniu" oznaczenia TDI.

31 Skarżące zwracają również uwagę, że zarejestrowanie znaku towarowego TDI w niektórych państwach członkowskich jest równoznaczne z ugruntowaniem się pozycji rzeczonego znaku towarowego w tych krajach. Uzyskanie przez ten znak towarowy charakteru odróżniającego w następstwie używania byłoby konieczne jedynie wówczas, gdyby ten znak towarowy nie został zarejestrowany zgodnie z prawem krajowym, które jest zharmonizowane z systemem wspólnotowym. W niniejszym przypadku ludność krajów, w których został zarejestrowany znak towarowy TDI, stanowiła prawie dwie trzecie ludności Unii w dacie dokonania zgłoszenia do rejestracji oznaczenia TDI jako wspólnotowego znaku towarowego.

32 W drugiej kolejności skarżące zgadzają się z oceną Izby Odwoławczej, zgodnie z którą przeciętny konsument wykazuje wysoki poziom uwagi w momencie zakupu samochodu. Kwestionują one jednak ustalenie zawarte w pkt 28 zaskarżonej decyzji, zgodnie z którym poziom uwagi właściwego kręgu odbiorców jest inny w sytuacji, gdy mamy do czynienia ze wskazówkami technicznymi. Ich zdaniem, gdy chodzi o towary bardzo drogie i wysokiej technologii, konsument studiuje ze szczególną uwagą wszystkie informacje, w tym informacje dotyczące marki samochodu.

33 W trzeciej kolejności skarżące podnoszą, że w trakcie postępowania przed ekspertem przekazały mu one, po pierwsze, dane potwierdzające, że ich pojazdy, na których umieszczone jest oznaczenie TDI, stanowiły ważny udział w rynku samochodowym Unii w chwili dokonania zgłoszenia do rejestracji, a po drugie, dane dotyczące obrotu uzyskanego ze sprzedaży omawianych pojazdów. Ponadto skarżące potwierdzają, że każdy pojazd poruszający się z oznaczeniem TDI umieszczonym na jego tylnej masce stanowi ruchomy nośnik reklamowy, co czyni podane liczby tym bardziej ważnymi. W dodatku skarżące uważają, że stopień powszechnej znajomości zgłoszonego znaku towarowego jest proporcjonalny do obrotu i stanowi ważną wskazówkę przy ocenie ugruntowania się pozycji rzeczonego znaku towarowego. Wreszcie skarżące odsyłają do materiałów reklamowych i oświadczeń klubów samochodowych, które przedłożyły w ramach postępowania przed ekspertem.

34 Skarżące odnoszą się poza tym do oświadczeń konkurentów, w których ci ostatni nie używają oznaczenia TDI i przyznają, że jest ono związane ze skarżącymi. Jeżeli chodzi o niektórych producentów samochodów, skarżące zwracają uwagę, że omawiani producenci samochodów zakupują od nich silniki, że upoważniły one tych producentów samochodów do używania znaku towarowego TDI, aby reklamować te silniki, i że jeden z nich nie wprowadził przed 2009 r. na rynek żadnego pojazdu z silnikiem Diesla.

35 Ponadto zdaniem skarżących używanie przez konkurentów odmiennych skrótów w odniesieniu do nazwy ich pojazdów dieslowskich wzmacnia przekonanie konsumenta, że skrót TDI jest nazwą skarżących na ich pojazdy dieslowskie.

36 W czwartej kolejności skarżące zarzucają Izbie Odwoławczej, iż ta uznała, że używają one w handlu oznaczenia TDI nie jako znak towarowy, lecz jako „akronim opisowy". Podnoszą one, że zgodnie z orzecznictwem używanie jako znak towarowy nie oznacza, iż przedmiotowe oznaczenie jest używane samodzielnie. Używanie omawianego oznaczenia w połączeniu z innymi oznaczeniami jest również istotne. W niniejszej

sprawie skarżące utrzymują, że dostarczyły dowodu na używanie oznaczenia TDI w połączeniu z innymi znakami towarowymi.

37 Skarżące kwestionują ustalenie dokonane przez Izbę Odwoławczą, zgodnie z którym należy wykazać, że dany krąg odbiorców postrzega przedmiotowe oznaczenie jako znak towarowy. Potwierdzają one, iż wystarczy wykazać, że zainteresowani odbiorcy faktycznie postrzegają towar lub usługę – oznaczone wyłącznie znakiem towarowym, o którego rejestrację wniesiono – jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa. Skarżące zarzucają Izbie Odwoławczej, że ta zastosowała rozumowanie okrężne, potwierdzając, iż oznaczenie TDI jest wskazówką opisową; w konsekwencji zainteresowani odbiorcy nie kojarzą omawianego oznaczenia z określonym przedsiębiorstwem. Tego typu rozumowanie implikuje, że oznaczenie o samoistnym charakterze opisowym nie może nigdy uzyskać charakteru odróżniającego w następstwie używania, ponieważ oznaczenie to nie może być postrzegane przez właściwy krąg odbiorców jako wskazówka pochodzenia handlowego towarów lub usług, na których zostało ono umieszczone. Tego typu podejście pozbawiłoby art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 jego sensu. Skarżące odnoszą się w tym względzie do wyroku Trybunału z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, Rec. s. I-5475, pkt 40. W dodatku dokładnym przeznaczeniem pojęcia ugruntowania się pozycji znaku towarowego jest rekompensata za „braki, jakie w sposób domniemany zarzuca się wskazówce opisowej".

38 OHIM kwestionuje argumenty skarżących.

Ocena Sądu

39 Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 bezwzględne podstawy odmowy rejestracji, o których mowa w art. 7 ust. 3 lit. b)–d) tego rozporządzenia, nie stoją na przeszkodzie rejestracji danego znaku, jeżeli znak ten uzyskał charakter odróżniający w następstwie jego używania w odniesieniu do towarów objętych jego zgłoszeniem.

40 Artykuł 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 nie ustanawia niezależnego prawa do rejestracji znaku towarowego. Zawiera on jedynie wyjątek od podstaw odmowy rejestracji wymienionych w art. 7 ust. 1 lit. b)–d) tego rozporządzenia. Zakres jego stosowania należy zatem oceniać w odniesieniu do tych podstaw odmowy rejestracji (ww. w pkt 30 wyrok Pola geometryczne na tarczy zegarka, pkt 121; zob. również analogicznie wyrok Trybunału z dnia 7 września 2006 r. w sprawie C-108/05 Bovemij Verzekeringen, Zb.Orz. s. I-7605, pkt 21).

41 Ponadto z orzecznictwa wynika, że, po pierwsze, uzyskanie przez znak towarowy charakteru odróżniającego w następstwie używania wymaga, aby przynajmniej znacząca część właściwego kręgu odbiorców identyfikowała dzięki niemu dane towary lub usługi jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa [wyrok Sądu z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie T-399/02 Eurocermex przeciwko OHIM (Kształt butelki do piwa), Rec. s. II-1391, pkt 42; ww. w pkt 30 wyrok Pola geometryczne na tarczy zegarka, pkt 122].

42 Ponadto w wyroku z dnia 4 maja 1999 r. w sprawach połączonych C-108/97 i C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Rec. s. I –2779, pkt 49, Trybunał orzekł, że aby ustalić, czy dany znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania, właściwy organ winien dokonać całościowej oceny elementów, które mogą dowieść, że znak ten stał się zdolny do określania rozpatrywanego towaru jako pochodzącego z konkretnego przedsiębiorstwa i w związku z tym do odróżniania tego towaru od towarów innych przedsiębiorstw.

43 W tym zakresie należy wziąć pod uwagę między innymi udział tego znaku w rynku, intensywność, zasięg geograficzny i długość okresu używania tego znaku towarowego, wysokość związanych z jego promocją nakładów przedsiębiorstwa, odsetek zainteresowanego kręgu odbiorców, który dzięki temu znakowi rozpoznaje towar jako pochodzący z określonego przedsiębiorstwa, opinie izb handlowych i przemysłowych oraz innych stowarzyszeń zawodowych, a także sondaże opinii publicznej (zob. ww. w pkt 41 wyrok Pola geometryczne na tarczy zegarka, pkt 44 i przytoczone tam orzecznictwo).

44 W niniejszej sprawie Izba Odwoławcza na podstawie ww. w pkt 6 wyroku w sprawie TDI uznała, że ponieważ oznaczenie TDI składa się z inicjałów wyrazów zawartych w wyrażeniu „turbo direct injection" lub w wyrażeniu „turbo diesel injection", w całej Unii istniała podstawa odmowy rejestracji z art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009, i że w konsekwencji znak towarowy TDI musiał uzyskać charakter odróżniający w następstwie używania w każdym z piętnastu państw członkowskich Unii w dacie dokonania jego zgłoszenia do rejestracji, to znaczy w dniu 22 maja 2003 r. (pkt 32 i 33 zaskarżonej decyzji). Zdaniem Izby Odwoławczej skarżące nie udowodniły ugruntowania się w następstwie używania pozycji tego znaku towarowego w Danii, Niderlandach i Irlandii (pkt 40 zaskarżonej decyzji). W dodatku Izba Odwoławcza uznała, że oznaczenie TDI było używane w innych państwach członkowskich nie jako znak towarowy, lecz jedynie jako wskazówka opisowa, tak że nie mogło ono uzyskać charakteru odróżniającego w następstwie tego używania (pkt 41 i 44 zaskarżonej decyzji).

45 W pierwszej kolejności skarżące kwestionują twierdzenie Izby Odwoławczej, zgodnie z którym każde z państw członkowskich Unii powinno przedstawić dowód na ugruntowanie się pozycji znaku towarowego TDI. Ich zdaniem wystarczające jest wykazanie rzeczonego ugruntowania się pozycji w odniesieniu do zasadniczej części terytorium Unii.

46 Zgodnie z orzecznictwem znak towarowy może być zarejestrowany na podstawie art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 jedynie wówczas, gdy zostanie wykazane, iż uzyskał on charakter odróżniający w następstwie używania go w tej części Unii, w której początkowo nie miał takiego charakteru odróżniającego. Rzeczoną częścią Unii, o której mowa w art. 7 ust. 2, może być jedno państwo członkowskie (wyrok Trybunału z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie C-25/05 P Storck przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-5719, pkt 83).

47 Tak więc we wszystkich państwach członkowskich Unii, w których zgłoszony znak towarowy nie miał ab initio charakteru odróżniającego, tenże znak towarowy winien

uzyskać charakter odróżniający w następstwie używania, aby uzyskać zdolność rejestracyjną na podstawie art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 12 września 2007 r. w sprawie T-141/06 Glaverbel przeciwko OHIM (Struktura szklanej powierzchni), niepublikowany w Zbiorze, pkt 38]. Ponadto dowody przedstawione w stosunku do niektórych państw członkowskich nie są w stanie wykazać, że oznaczenie uzyskało charakter odróżniający w pozostałych państwach członkowskich Unii (zob. podobnie ww. wyrok Struktura szklanej powierzchni, pkt 39).

48 Wynika z tego, że skoro w niniejszej sprawie oznaczenie TDI posiada samoistny charakter opisowy w całej Unii, należy udowodnić uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania w odniesieniu do każdego z państw członkowskich Unii.

49 Argumenty skarżących nie są w stanie podważyć tego wniosku.

50 Po pierwsze, jeżeli chodzi o argumenty wywodzące się z ww. w pkt 27 wyroku Kształt zapalniczki krzesiwowej, z pkt 68 i następnych omawianego wyroku wynika, że Sąd nie zamierzał wypowiedzieć się w kwestii zasad, jakie należy zastosować w odniesieniu do definicji właściwego terytorium w celu dokonania oceny uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania, lecz ograniczył się do stwierdzenia, że w rzeczonej sprawie „[dowód używania] [musi] zostać przedstawiony dla znaczącej części Wspólnoty". Ponadto Sąd również orzekł w tej sprawie, że dowody przedstawione w celu wykazania ugruntowania się pozycji zgłoszonego trójwymiarowego znaku towarowego były niewystarczające, tak że aby rozstrzygnąć sprawę, nie było konieczne ustalenie, czy brak dowodu na uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania w niektórych krajach stanowił przeszkodę w rejestracji na podstawie art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 czy też nie stanowił takiej przeszkody.

51 Skarżące nie mogą zatem powoływać się na ww. w pkt 27 wyrok Kształt zapalniczki krzesiwowej, aby zakwestionować rozwiązanie przyjęte przez Izbę Odwoławczą, które jest zgodne z orzecznictwem przytoczonym powyżej w pkt 45.

52 Po drugie, skarżące podnoszą, że Izba Odwoławcza powinna była zastosować to samo kryterium, które stosuje ona przy ustalaniu istnienia renomy znaku towarowego w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009, i uznać za wystarczające wykazanie uzyskania charakteru odróżniającego w odniesieniu do zasadniczej części Unii.

53 Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 właściciel wspólnotowego znaku towarowego jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym oznaczenia identycznego lub podobnego do tego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano tenże znak, w przypadku gdy cieszy się on renomą w Unii i w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy rzeczonego wspólnotowego znaku towarowego bądź też działało na ich szkodę.

54 W tym względzie należy stwierdzić, że skarżące nie mogą skutecznie podważać rozwiązania przyjętego przez Izbę Odwoławczą, zgodnego ze specyficznym orzecznictwem odnoszącym się do uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania, na podstawie art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009, opierając się na orzecznictwie dotyczącym innego przepisu omawianego rozporządzenia.

55 W szczególności, zważywszy na różnicę w logice właściwej zastosowaniu, po pierwsze, art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009, dotyczącego renomy, i po drugie, art. 7 ust. 3 rzeczonego rozporządzenia, dotyczącego uzyskania charakteru

odróżniającego w następstwie używania, jak również na ich miejsce w strukturze tego rozporządzenia, nie można przy stosowaniu tych dwóch przepisów użyć tego samego testu dotyczącego właściwego terytorium.

56 Artykuł 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 chroni bowiem uzasadnione interesy właścicieli, których znak towarowy zdobył renomę w następstwie ich wysiłków handlowych i reklamowych. Tak więc używanie znaku towarowego przez inny podmiot gospodarczy może umożliwić czerpanie nienależnej korzyści z cieszącego się renomą znaku towarowego lub działać na jego szkodę, nawet wówczas gdy znak towarowy jest w danym przypadku znany jedynie znaczącej części właściwego kręgu odbiorców w pojedynczym państwie członkowskim.

57 Natomiast w ramach stosowania art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 należy uwzględnić fakt, że przepis ten stanowi wyjątek od zakazu rejestracji między innymi oznaczenia opisowego jako wspólnotowego znaku towarowego i że zgodnie z art. 7 ust. 2 tego rozporządzenia zakaz ten ma zastosowanie nawet wówczas, gdy podstawa odmowy rejestracji istnieje tylko w części Unii. W przypadku przyjęcia wykładni zaproponowanej przez skarżące oznaczałoby to, że można zarejestrować opisowy znak towarowy na podstawie uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania w zasadniczej części Unii, podczas gdy w innych częściach Unii znak ten będzie miał nadal charakter opisowy. Zatem wykładnia zaproponowana przez skarżące jest sprzeczna z literą samego rozporządzenia nr 207/2009.

58 W konsekwencji należy oddalić argument skarżących zarzucający Izbie Odwoławczej niedokonanie wykładni właściwego terytorium celem wykazania uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania, w taki sam sposób jak uczynił to Trybunał w wyrokach dotyczących wykazania istnienia renomy w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009.

59 Po trzecie, skarżące nie mogą skutecznie twierdzić, że z uwagi na ustanowienie jednego obszaru gospodarczego Unii granice geograficzne utraciły swoje znaczenie.

60 Należy w tym względzie przypomnieć, że w ww. w pkt 47 wyroku Struktura szklanej powierzchni, pkt 40, Sąd stwierdził, co następuje:

„[Argumentu], w myśl którego podejście polegające na liczeniu liczby państw, z których wywodzą się dowody, jest sprzeczne z koniecznością uznania [Unii] jako rynku jednolitego, nie można zaakceptować. Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia [nr 207/2009] w związku z art. 7 ust. 2 tego rozporządzenia nie rejestruje się znaków towarowych, które w części [Unii] pozbawione są charakteru odróżniającego, i część [Unii], o której mowa w art. 7 ust. 2, może składać się, w danym wypadku, z jednego państwa członkowskiego. [...] Izba Odwoławcza słusznie zatem zbadała dowody dotyczące uzyskanego w następstwie używania charakteru odróżniającego oddzielnie w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego".

61 Z uwagi na powyższe należy uznać, że Izba Odwoławcza prawidłowo ustaliła, iż skoro oznaczenie ma charakter opisowy w całej Unii, skarżące powinny były przedstawić dowody na uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania w odniesieniu do każdego z piętnastu państw członkowskich Unii w chwili dokonania zgłoszenia do rejestracji.

62 W drugiej kolejności skarżące podnoszą, iż w przeciwieństwie do oceny dokonanej przez Izbę Odwoławczą dostarczyły one dowodów na uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania w każdym z państw członkowskich, w tym w Irlandii, w Danii i w Niderlandach.

63 W tym zakresie należy stwierdzić, że jedynym mającym znaczenie dla sprawy dowodem dostarczonym przez skarżące w odniesieniu do tych trzech państw członkowskich jest udział w rynku, jaki posiadają one w tych państwach.

64 Okoliczności, w których wymóg uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania może zostać uznany za spełniony, nie mogą zatem zostać wykazane wyłącznie na podstawie ogólnych i abstrakcyjnych danych, takich jak określone udziały procentowe [zob. ww. w pkt 47 wyrok Struktura szklanej powierzchni, pkt 32 i przytoczone tam orzecznictwo; wyrok Sądu z dnia 15 października 2008 r. w sprawie T-405/05 P Powerserv Personalservice przeciwko OHIM – Manpower (MANPOWER), Zb.Orz. s. II-2883, pkt 131].

65 W szczególności dane dotyczące udziału w rynku jako takie nie wykazują, że krąg odbiorców objęty przez przedmiotowe towary postrzega oznaczenie opisowe jako wskazówkę pochodzenia handlowego (zob. analogicznie w odniesieniu do wielkości sprzedaży i materiałów reklamowych ww. w pkt 47 wyrok Struktura szklanej powierzchni, pkt 41). Ponadto, jeżeli chodzi o wyżej wymienione państwa członkowskie, skarżące nie przedstawiły pełnej informacji w każdym przypadku, między innymi w przedmiocie intensywności, zasięgu geograficznego i długości okresu używania lub w

przedmiocie wysokości ich nakładów związanych z promocją znaku towarowego TDI.

66 W konsekwencji należy stwierdzić, że Izba Odwoławcza prawidłowo ustaliła brak wystarczających dowodów na uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania w Irlandii, w Danii i w Niderlandach.

67 Z uwagi na fakt, że skarżące powinny były dostarczyć dowodów na uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania w każdym z piętnastu państw członkowskich Unii (zob. wniosek w pkt 61 powyżej), brak wystarczających dowodów, jeżeli chodzi o te trzy państwa członkowskie, wystarczy sam w sobie, aby poprzeć decyzję Izby Odwoławczej o odrzuceniu zgłoszenia do rejestracji.

68 Nie jest zatem konieczne zbadanie zasadności argumentów wysuniętych przez skarżące w odniesieniu do podstaw zaskarżonej decyzji, dotyczących braku używania oznaczenia TDI jako znaku towarowego.

69 Tytułem uzupełnienia należy jednak stwierdzić, że Izba Odwoławcza słusznie uznała w pkt 53 zaskarżonej decyzji, iż nie można wywnioskować, że oznaczenie TDI było używane jako znak towarowy, ponieważ rzeczone oznaczenie było używane bądź to w sposób bezpośrednio opisowy, bądź w materiałach reklamowych wraz z innymi znakami towarowymi skarżących, które to znaki posiadają zdolność odróżniającą.

70 Zgodnie z orzecznictwem, jeżeli chodzi o uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania, rozpoznawanie przez zainteresowanych odbiorców towaru lub usługi jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa musi wynikać z używania danego znaku w charakterze znaku towarowego. Wyrażenie „używanie znaku w charakterze znaku towarowego" należy rozumieć jako odnoszące się wyłącznie do

używania znaku w tym celu, aby zainteresowani odbiorcy rozpoznawali towar lub usługę jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa (zob. analogicznie wyrok Trybunału z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie C-353/03 Nestlé, Zb.Orz. s. I-6135, pkt 26, 29).

71 W przeciwieństwie do twierdzeń skarżących Izba Odwoławcza nie wywnioskowała o braku używania w charakterze znaku towarowego na podstawie rozumowania okrężnego, zakładając, że skoro oznaczenie ma charakter opisowy, nie mogło być ono używane w charakterze znaku towarowego.

72 W istocie w motywach 45–52 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza dokonała analizy kilku przedłożonych przez skarżące materiałów reklamowych. Ponadto, jak słusznie uznała Izba Odwoławcza, te materiały reklamowe ukazywały wyraźnie właściwemu kręgowi odbiorców, że oznaczenie TDI nie było używane do identyfikacji pochodzenia handlowego przedmiotowych towarów, lecz w celu opisania cechy charakterystycznej pojazdów nim opatrzonych, a mianowicie wyposażenia w silnik o zapłonie samoczynnym z bezpośrednim wtryskiem.

73 W dodatku w przedstawionych przez skarżące i figurujących w aktach postępowania administracyjnego materiałach reklamowych oznaczenie TDI występuje zawsze wraz z innym znakiem towarowym, którego właścicielem są skarżące, takim jak znak towarowy Audi, znak towarowy VW lub znak towarowy Volkswagen. Sąd orzekł kilkakrotnie, że materiały reklamowe, w których oznaczenie pozbawione samoistnego charakteru odróżniającego występuje zawsze wraz z innymi znakami towarowymi – w odróżnieniu od niego posiadającymi taki charakter – nie stanowią dowodu na to, że krąg odbiorców postrzega zgłoszone oznaczenie jako znak towarowy wskazujący pochodzenie handlowe towarów (ww. w pkt 41 wyrok Kształt butelki do piwa, pkt 51; ww. w pkt 27 wyrok Kształt zapalniczki krzesiwowej, pkt 77). W każdym razie, przytaczając treść strony internetowej, zgodnie z którą hiszpański krąg odbiorców postrzega oznaczenie TDI jako skrót odsyłający do typu silnika o zapłonie samoczynnym z bezpośrednim wtryskiem bez względu na producenta samochodów, Izba Odwoławcza wykazała, że pomimo wszelkich wysiłków reklamowych skarżących właściwy krąg odbiorców w Hiszpanii postrzegał rzeczone oznaczenie nie jako wskazówkę dotyczącą pochodzenia handlowego przedmiotowych towarów, lecz jako słowo opisowe i rodzajowe.

74 Z uwagi na powyższe należy oddalić zarzut pierwszy.

W przedmiocie zarzutu trzeciego, dotyczącego naruszenia art. 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009

Argumenty stron

75 Skarżące utrzymują, że ekspert nie udzielił odpowiedzi na ich prośby dotyczące spotkania w celu przedyskutowania konieczności i zakresu sondażu opinii publicznej, który w odniesieniu do przedmiotowych towarów potwierdzałby uzyskanie przez znak towarowy TDI charakteru odróżniającego w następstwie używania. Potwierdzają one, iż ich chęć spotkania motywowana była tym, że sondaże wiążą się ze znaczącymi kosztami i że w braku porozumienia w przedmiocie parametrów sondażu skarżące narażały się na zbyteczny wysiłek, co nie ułatwiało zadania ani im, ani OHIM. Ponadto OHIM powinien był w ramach przestrzegania zasady badania stanu faktycznego z urzędu skontaktować się ze skarżącymi w przedmiocie parametrów takiego sondażu. Ponieważ konsultacja taka nie nastąpiła, OHIM naruszył art. 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009.

76 W dodatku skarżące krytykują zawarte w pkt 55 zaskarżonej decyzji stwierdzenie Izby Odwoławczej, zgodnie z którym zasadniczo fakt, iż ekspert nie zgodził się na ich prośbę o konsultację w przedmiocie wymogów w odniesieniu do sondażu, jest godny pożałowania, lecz nie uwalnia ich on od ryzyka, że dowody mogą pozostać niewystarczające wobec braku przedstawienia takiego sondażu. Zgodnie z zasadą badania z urzędu stanu faktycznego OHIM ma obowiązek odpowiedzieć na „prośbę o udzielenie wskazówek", aby umożliwić wnioskodawcy nadanie jego sondażowi opinii publicznej na wstępie takich cech charakterystycznych, które sprawią, że OHIM go zaakceptuje. Wreszcie skarżące uważają, że w przypadku gdy Izba Odwoławcza stwierdzi błąd w ocenie dokonanej przez eksperta – co też w niniejszej sprawie

uczyniła, używając wyrażenia „godny pożałowania" – może ona wykonać uprawnienia leżące w jego kompetencji i skorygować ten błąd.

77 OHIM kwestionuje argumenty skarżących.

Ocena Sądu

78 Zgodnie z art. 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 „[w] trakcie postępowania [OHIM] bada stan faktyczny z urzędu".

79 Skarżące zarzucają OHIM, że ekspert nie udzielił odpowiedzi na ich prośby dotyczące spotkania w celu przedyskutowania konieczności i zakresu sondażu opinii publicznej, który w odniesieniu do przedmiotowych towarów ukazywał uzyskanie przez znak towarowy TDI charakteru odróżniającego w następstwie używania. Brak sondażu został również ich zdaniem wzięty pod uwagę przez Izbę Odwoławczą, kiedy ta oddaliła wniesione do niej przez skarżące odwołanie, z takimi skutkiem, że brak odpowiedzi ze strony eksperta wpłynął na ważność zaskarżonej decyzji.

80 Należy stwierdzić, iż ten zarzut skarżących pozbawiony jest podstaw faktycznych.

81 Pismem z dnia 20 października 2004 r. ekspert poinformował bowiem skarżące, zgodnie z zasadą 11 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie nr 40/94 (Dz.U. L 303, s. 1), że oznaczenie

TDI nie spełnia wymogów rejestracji. W piśmie tym ekspert zaznaczył, że „sondaże opinii publicznej [były] prawie zawsze nieodzowne przy procedurach rozpatrywania wniosków związanych z ugruntowaniem się pozycji [znaku towarowego]".

82 Właśnie w odpowiedzi na zakomunikowanie im podstaw odmowy rejestracji pismem z dnia 20 stycznia 2005 r. skarżące zaproponowały, że ich doradca „skorzysta z okazji swojego przyszłego wyjazdu służbowego do Hiszpanii, aby umówić się z ekspertami OHIM na spotkanie, podczas którego będzie można przedyskutować dalszy ciąg postępowania; doświadczenie pokazuje, że bezpośrednia wymiana dotycząca dalszego postępowania jest bardziej skuteczna i bardziej ekonomiczna, niż posługiwanie się długimi pismami".

83 Pismo z dnia 20 stycznia 2005 r. nie zawiera jednak żadnego odniesienia do oferty przedstawienia sondażu opinii publicznej, którego treść mogłaby zostać przedyskutowana z ekspertem podczas „spotkania służbowego", a w tymże piśmie skarżące wspomniały o „przewidywalnie bardzo małej użyteczności" sondaży opinii publicznej na poziomie europejskim i stwierdziły, że zgodnie z praktyką OHIM oraz sądów Unii sondaże opinii publicznej nie były konieczne.

84 Należy zatem stwierdzić, że ekspert zaznaczył wyraźnie, iż sondaże opinii publicznej były „prawie zawsze nieodzowne", by udowodnić ugruntowanie się pozycji znaku towarowego. Natomiast z pisma skarżących z dnia 20 stycznia 2005 r. nie wynika, że wystąpiły one z ofertą przedstawienia sondaży opinii publicznej czy też że życzyły sobie sprecyzowania zakresu tych sondaży przed ich przedstawieniem, tym bardziej że skarżące wyraziły opinię, iż zgodnie z praktyką OHIM i z orzecznictwem sondaże opinii publicznej nie były konieczne.

85 W tych okolicznościach skarżące nie mogą skutecznie utrzymywać, że w niniejszej sprawie brak urzędowego spotkania z doradcą skarżących w celu sprecyzowania treści sondaży opinii publicznej, jakie miały zostać przedstawione, stanowi jakikolwiek niezgodny z prawem akt mogący mieć wpływ na ważność zaskarżonej decyzji.

86 W konsekwencji należy oddalić zarzut trzeci.

W przedmiocie zarzutu czwartego, dotyczącego naruszenia art. 75 rozporządzenia nr 207/2009

Argumenty stron

87 Zdaniem skarżących podstawą zaskarżonej decyzji jest zasadniczo stwierdzenie Izby Odwoławczej, zgodnie z którym uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania nie było możliwe, ponieważ znak towarowy posiadał charakter opisowy. Zdaniem skarżących Izba Odwoławcza stwierdziła w tym względzie, że sondaż opinii publicznej był potrzebny (pkt 54 zaskarżonej decyzji).

88 Skarżące utrzymują również, że Izba Odwoławcza nie poinformowała ich o tym, iż zgadzała się w tej kwestii z opinią eksperta. Mając na względzie ich ofertę dostarczenia dowodów, Izba Odwoławcza powinna była je poinformować, że również jej zdaniem uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania mogło zostać udowodnione jedynie w oparciu o sondaż opinii publicznej. Izba Odwoławcza wydała jednak zaskarżoną decyzję bez uprzedniego dostarczenia jakiejkolwiek wskazówki co do konieczności przedstawienia sondaży opinii publicznej.

89 OHIM kwestionuje argumenty skarżących.

Ocena Sądu

90 Zgodnie z art. 75 rozporządzenia nr 207/2009 decyzje OHIM zawierają uzasadnienie i opierają się wyłącznie na podstawach, w odniesieniu do których strony miały możliwość zajęcia stanowiska.

91 W tym zakresie wystarczy przypomnieć, że argumentacja skarżących opiera się na błędnej przesłance, a mianowicie – że istniała oferta dostarczenia dowodów obejmująca przedstawienie sondaży opinii publicznej. Jak zostało stwierdzone w pkt 84 powyżej, z pisma skarżących z dnia 20 stycznia 2005 r. nie wynika, że zaoferowały się one przedstawić sondaże opinii publicznej czy też że życzyły sobie sprecyzowania zakresu tych sondaży przed ich przedstawieniem.

92 Ponadto należy zauważyć, że skarżące nie wspominają o jakiejkolwiek normie prawnej, która zobowiązałaby Izbę Odwoławczą do powiadomienia ich przed wydaniem zaskarżonej decyzji o zamiarze wzięcia pod uwagę braku środka dowodowego – a mianowicie sondaży opinii publicznej – którego znaczenie zostało już przez eksperta podkreślone.

93 Należy zatem oddalić zarzut czwarty, a tym samym oddalić skargę w całości.

W przedmiocie kosztów

94 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postępowania przed Sądem kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżące przegrały sprawę, należy zgodnie z żądaniami OHIM obciążyć je poniesionymi przez OHIM kosztami postępowania.

Z powyższych względów