WYROK TRYBUNAŁU (pierwsza izba)

z dnia 9 września 2010 r. *

W sprawie C-265/09 P

mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. 56 statutu Trybunału Sprawiedliwości, wniesione w dniu 10 lipca 2009 r.,

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

wnoszący odwołanie,

w której drugą stroną postępowania jest:

BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG, z siedzibą w Hamburgu (Niemcy), reprezentowana przez M. Woltera, Rechtsanwalt,

strona skarżąca w pierwszej instancji,

* Język postępowania: niemiecki.

TRYBUNAŁ (pierwsza izba),

w składzie: A. Tizzano, prezes izby, E. Levits, A. Borg Barthet, J.J. Kasel i M. Safjan (sprawozdawca), sędziowie,

rzecznik generalny: Y. Bot,
sekretarz: R. Grass,

uwzględniając procedurę pisemną,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 6 maja 2010 r.,

wydaje następujący

Wyrok

1 W swoim odwołaniu Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) domaga się uchylenia wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie T-23/07 BORCO-Marken-Import Matthiesen przeciwko OHIM (α), Zb.Orz. s. II-861 (zwanego

dalej „zaskarżonym wyrokiem"), na mocy którego Sąd stwierdził nieważność decyzji Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 30 listopada 2006 r. (sprawa R 808/2006-4) oddalającej odwołanie od decyzji eksperta, którą odmówiono rejestracji oznaczenia graficznego „α" jako wspólnotowego znaku towarowego (zwanej dalej „sporną decyzją").

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, s. 1) zostało uchylone rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona) (Dz.U. L 78, s. 1), które weszło w życie w dniu 13 kwietnia 2009 r. Niemniej jednak z uwagi na datę zajścia okoliczności faktycznych spór podlega przepisom rozporządzenia nr 40/94.

3 Zgodnie z art. 4 rozporządzenia nr 40/94:

„Wspólnotowy znak towarowy może składać się z jakiegokolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw".

4 Na mocy art. 7 ust. 1 tego rozporządzenia nie są rejestrowane:

„[…]

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

c) 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;

[…]".

5 Zgodnie z art. 74 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia „[w] trakcie postępowania [OHIM] bada stan faktyczny z urzędu".

Okoliczności powstania sporu

6 W dniu 14 września 2005 r. BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG (zwana dalej „BORCO") zgłosiła w OHIM przedstawione poniżej oznaczenie do rejestracji w charakterze wspólnotowego znaku towarowego:



7 Towary, dla których dokonano zgłoszenia, należą do klasy 33 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają następującemu opisowi: „napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wina, wina musujące i napoje na bazie wina".

8 Decyzją z dnia 31 maja 2006 r. ekspert, działając na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, odmówił rejestracji zgłoszonego oznaczenia z uwagi na brak charakteru odróżniającego. Ekspert uznał, że zgłoszony znak towarowy stanowi wierne odtworzenie minuskuły greckiej litery „α", w żaden sposób nie różniąc się od niej pod względem graficznym, oraz że nabywcy posługujący się językiem greckim nie dostrzegą w tym oznaczeniu wskazania pochodzenia handlowego towarów objętych zgłoszeniem.

9 W dniu 15 czerwca 2006 r. BORCO wniosła do OHIM odwołanie od tej decyzji.

10 Odwołanie to zostało oddalone sporną decyzją z uzasadnieniem, że zgłoszone oznaczenie pozbawione jest charakteru odróżniającego stosownie do art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

Skarga do Sądu i zaskarżony wyrok

11 W dniu 5 lutego 2007 r. BORCO wniosła do Sądu skargę o stwierdzenie nieważności spornej decyzji, w której podniosła trzy zarzuty dotyczące naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, art. 7 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia oraz art. 12 wspomnianego rozporządzenia. W ramach pierwszego zarzutu BORCO twierdziła w szczególności, że zgłoszone oznaczenie ma charakter odróżniający wymagany

przez art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, ponieważ umożliwia zidentyfikowanie wskazanych towarów z klasy 33 w rozumieniu wspomnianego porozumienia nicejskiego jako pochodzących z jej przedsiębiorstwa i w konsekwencji odróżnienie tych towarów od towarów innych przedsiębiorstw. Ze względu na to, że na podstawie art. 4 rozporządzenia nr 40/94 litery mogą stanowić znak towarowy, co do zasady nie można z góry odmawiać im charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia, gdyż prowadziłoby to do pozbawienia sensu art. 4 wspomnianego rozporządzenia.

12 W pkt 39 zaskarżonego wyroku Sąd wskazał na wstępie, że do Czwartej Izby Odwoławczej OHIM należało ustalenie, czy można wykluczyć, by z punktu widzenia przeciętnych konsumentów posługujących się językiem greckim oznaczenie to nadawało się do odróżniania towarów BORCO od towarów innego pochodzenia, przy założeniu, że do wyłączenia stosowania bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji przewidzianej w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 wystarczy wykazanie minimum charakteru odróżniającego.

13 Gdy chodzi o analizę przeprowadzoną w niniejszej sprawie przez Izbę Odwoławczą, Sąd zauważył w pkt 40–52 zaskarżonego wyroku, że Izba Odwoławcza odmówiła, bez przeprowadzenia konkretnego badania i z naruszeniem zwłaszcza art. 4 rozporządzenia nr 40/94, uznania charakteru odróżniającego pojedynczych liter.

14 W dalszej kolejności w ramach kontroli zasadności decyzji Czwartej Izby Odwoławczej OHIM Sąd stwierdził:

„53 Po czwarte, [Czwarta] Izba Odwoławcza [OHIM] stwierdziła w pkt 25 [spornej] decyzji, że miarodajny krąg odbiorców dostrzeże »być może« w literze »α«

odniesienie do jakości (jakość »A«), wskazanie rozmiaru lub określenie rodzaju czy też odmiany napojów alkoholowych takich jak wskazane w zgłoszeniu.

54 OHIM nie może twierdzić, że orzekając w ten sposób, [Czwarta] Izba Odwoławcza [OHIM] przeprowadziła w przypadku rozpatrywanego oznaczenia konkretne badanie charakteru odróżniającego. Poza tym, że stwierdzenie to ma charakter hipotetyczny, co pozbawia je jakiejkolwiek wartości, nie odnosi się ono do żadnej konkretnej okoliczności mogącej uzasadnić przyjęty wniosek, że zgłoszony znak towarowy będzie postrzegany przez właściwy krąg odbiorców jako odniesienie do jakości, wskazanie rozmiaru lub określenie rodzaju czy też odmiany towarów objętych zgłoszeniem [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie T-302/06 Hartmann przeciwko OHIM (E), pkt 44]. Wynika z tego, iż [Czwarta] Izba Odwoławcza [OHIM] nie wykazała, że zgłoszony znak towarowy nie ma charakteru odróżniającego".

15 W pkt 56 zaskarżonego wyroku Sąd stwierdził:

„Powyższe rozważania wskazują więc na to, że wywodząc brak charakteru odróżniającego zgłoszonego oznaczenia wyłącznie z faktu, iż porównywane z krojem pisma Times New Roman nie zawiera ono różnic lub ozdobników graficznych, bez przeprowadzenia konkretnego badania jego zdolności do odróżniania w odczuciu miarodajnego kręgu odbiorców danych towarów od towarów pochodzących od konkurentów [BORCO], Izba Odwoławcza błędnie zastosowała art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94".

16 W rezultacie Sąd uwzględnił zarzut pierwszy i stwierdził nieważność spornej decyzji bez badania dwóch pozostałych zarzutów podniesionych przez BORCO. Przypominając, że stosownie do art. 63 ust. 6 rozporządzenia nr 40/94 na OHIM spoczywa obowiązek ponownego rozpatrzenia dokonanego przez BORCO zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego w świetle wywodów zawartych w zaskarżonym wyroku, Sąd uznał za zbędne orzekanie w przedmiocie drugiego żądania BORCO, mającego na celu stwierdzenie, że art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 2 rozporządzenia

nr 40/94 nie stoją na przeszkodzie rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla towarów wskazanych w zgłoszeniu.

Żądania stron

17 W odwołaniu OHIM podnosi jeden tylko zarzut, składający się z trzech części dotyczących: wymogu konkretnego badania charakteru odróżniającego, rzekomo hipotetycznego charakteru badania a priori i ciężaru dowodu, wnosi on do Trybunału o:

— uchylenie zaskarżonego wyroku;

— tytułem żądania głównego – oddalenie skargi wniesionej przez BORCO w pierwszej instancji;

— tytułem żądania ewentualnego – przekazanie sprawy Sądowi celem ponownego rozpoznania; oraz

— obciążenie BORCO kosztami poniesionymi w związku z postępowaniem zarówno przed Sądem, jak i przed Trybunałem.

18 BORCO wnosi do Trybunału o oddalenie odwołania i o obciążenie OHIM kosztami postępowania.

W przedmiocie odwołania

W przedmiocie pierwszej części jedynego zarzutu

Argumentacja stron

19 OHIM podnosi, że wbrew stanowisku Sądu dokonywane na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 badanie charakteru odróżniającego oznaczenia nie zawsze wymaga ustalenia zdolności tego oznaczenia do odróżniania poszczególnych towarów w ramach konkretnej analizy odnoszącej się do tych towarów.

20 Sąd błędnie zastosował art. 7 ust. 1 lit. b) wspomnianego rozporządzenia, ponieważ odrzucił stanowisko Czwartej Izby Odwoławczej OHIM tylko z tego względu, że dla określonej kategorii oznaczeń ustanowiła ona zasadę, zgodnie z którą oznaczenia wchodzące w skład tej kategorii nie mogą w normalnych warunkach wskazywać pochodzenia towarów lub usług. Sąd powinien był zweryfikować, czy twierdzenie Izby Odwoławczej znajdowało potwierdzenie w okolicznościach faktycznych sprawy.

21 Na poparcie swej tezy OHIM powołuje się na orzecznictwo Trybunału dotyczące oznaczeń trójwymiarowych (wyrok z dnia 7 października 2004 r. w sprawie C-136/02 P Mag Instrument przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-9165), znaków towarowych barwnych (wyroki: z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel, Rec. s. I-3793; z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie C-49/02 Heidelberger Bauchemie, Zb.Orz. s. I-6129), jak również na orzecznictwo Sądu odnoszące się do problematyki sloanów reklamowych i nazw domeny. Zdaniem OHIM przytaczane orzecznictwo dopuszcza w przypadku niektórych kategorii oznaczeń badanie konkretnego charakteru

odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 oparte na ogólnych twierdzeniach dotyczących percepcji konsumentów i jej uwarunkowań, jak też pozwala często na odstąpienie od konkretnego badania towarów i usług objętych danym zgłoszeniem.

22 OHIM podkreśla, że skoro w ramach oceny oznaczeń trójwymiarowych można przyjąć, iż w braku elementów graficznych i słownych konsument nie ma zwyczaju wnioskowania na temat pochodzenia towaru na podstawie jego kształtu (ww. wyrok w sprawie Mag Instrument przeciwko OHIM, pkt 30), to należałoby również przyjąć, że konsument nie ma zwyczaju wnioskowania na temat pochodzenia towaru na podstawie pojedynczych liter pozbawionych elementów graficznych.

23 Zdaniem OHIM w ramach badania kategorii oznaczeń tworzonych przez kolor Trybunał stwierdził już w przeszłości, że abstrahując od wyjątkowych okoliczności, kolory nie mają ab initio charakteru odróżniającego, jednak mogą ewentualnie uzyskać taki charakter w następstwie używania ich w odniesieniu do określonych towarów lub usług (ww. wyrok w sprawie Heidelberger Bauchemie, pkt 39). OHIM uważa, że identyczne stanowisko należałoby przyjąć w stosunku do pojedynczych liter, tym bardziej że są one postrzegane zwykle jako określenie rodzaju lub pozycji w kodzie, jako wskazanie rozmiaru lub jako inne tego rodzaju dane.

24 BORCO nie zgadza się z interpretacją zaproponowaną przez OHIM. Zauważa ona, że pojęcie charakteru odróżniającego winno być rozumiane w ten sam sposób w przypadku wszystkich kategorii znaków towarowych. Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 nie dokonuje rozróżnienia między poszczególnymi kategoriami znaków towarowych w zakresie oceny ich charakteru odróżniającego. Charakter odróżniający danego znaku należy zawsze oceniać z uwzględnieniem towarów lub usług, dla których dokonano zgłoszenia. Większe trudności, które mogą być związane z konkretną

oceną charakteru odróżniającego niektórych znaków, nie uzasadniają domniemania, że takie znaki są a priori pozbawione charakteru odróżniającego.

25 Wbrew twierdzeniom OHIM wypracowane w orzecznictwie zasady dotyczące charakteru odróżniającego znaków barwnych i trójwymiarowych nie mogą zostać zastosowanie w okolicznościach niniejszej sprawy. Jako że zgłoszony do rejestracji znak towarowy jest znakiem graficznym przedstawiającym pojedynczą literę alfabetu greckiego, a mianowicie „α", zapisaną zwykłym krojem pisma bez żadnego dodatkowego elementu graficznego, należałoby w odniesieniu do niego stosować zasady wypracowane dla słownych znaków towarowych.

26 Wypracowana przez Trybunał reguła empiryczna, zgodnie z którą w braku elementów graficznych lub słownych przeciętny konsument nie wnioskuje zwykle na temat pochodzenia towarów na podstawie ich kształtu czy kształtu ich opakowania (wyrok z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie C-25/05 P, Zb.Orz. s. I-5719, pkt 27), nie może zostać zastosowana w okolicznościach niniejszej sprawy. Pojedyncza litera jest bowiem oznaczeniem niezależnym od wyglądu towarów oznaczonych danym znakiem. Ponadto nie ma żadnych podstaw, by przyjąć, że konsument będzie postrzegał znak towarowy tworzony przez pojedynczą literę w inny sposób niż znak składający się z dwóch – lub więcej – liter.

27 W pozostałym zakresie pogląd, zgodnie z którym można odstąpić od analizy obejmującej towary i usługi, dla których dokonano zgłoszenia w konkretnym przypadku, jest oczywiście sprzeczny z utrwalonym orzecznictwem Trybunału.

Ocena Trybunału

28 Na wstępie należy przypomnieć, że zgodnie z art. 4 rozporządzenia nr 40/94 litery należą do kategorii oznaczeń, z których może składać się wspólnotowy znak towarowy, pod warunkiem że umożliwiają one odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw.

29 Ogólna zdolność danego oznaczenia do tego, aby mogło stać się znakiem towarowym, nie przesądza jednak, że oznaczenie to będzie miało charakter odróżniający w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) wspomnianego rozporządzenia w stosunku do określonego towaru lub określonej usługi (wyrok z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawach połączonych C-456/01 P i C-457/01 P Henkel przeciwko OHIM, Rec. s. I-5089, pkt 32).

30 W istocie zgodnie z brzmieniem przywołanego przepisu nie rejestruje się znaków pozbawionych charakteru odróżniającego.

31 Według utrwalonego orzecznictwa charakter odróżniający znaku towarowego w rozumieniu wspomnianego przepisu oznacza, że znak ten pozwala ustalić, iż towar, dla którego dokonano zgłoszenia, pochodzi z określonego przedsiębiorstwa, i tym samym odróżnić go od towarów pochodzących z innych przedsiębiorstw (ww. wyrok w sprawach połączonych Henkel przeciwko OHIM, pkt 34; wyroki: z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie C-304/06 P Eurohypo przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-3297, pkt 66; z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie C-398/08 P Audi przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-535, pkt 33).

32 Z utrwalonego orzecznictwa wynika również, że ów charakter odróżniający należy oceniać, po pierwsze, w stosunku do towarów lub usług, dla których znak towarowy został zgłoszony, i po drugie, w stosunku do sposobu postrzegania go przez właściwy krąg odbiorców (ww. wyroki: w sprawie Storck przeciwko OHIM, pkt 25; w sprawach połączonych Henkel przeciwko OHIM, pkt 35; w sprawie Eurohypo przeciwko OHIM, pkt 67). Ponadto Trybunał orzekł, co zostało przyznane przez OHIM w jego

odwołaniu, że ta metoda oceny znajduje zastosowanie także do analizy charakteru odróżniającego oznaczeń tworzonych wyłącznie przez sam kolor, trójwymiarowych znaków towarowych i sloganów (zob. podobnie, odpowiednio, wyrok z dnia 21 października 2004 r. w sprawie C-447/02 P KWS Saat przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-10107, pkt 78; ww. wyrok w sprawie Storck przeciwko OHIM, pkt 26; a także ww. wyrok w sprawie Audi przeciwko OHIM, pkt 35, 36).

33 Pomimo tego, że kryteria oceny charakteru odróżniającego są takie same dla różnych kategorii znaków towarowych, to w ramach stosowania tych kryteriów może się okazać, że sposób postrzegania tych znaków przez właściwy krąg odbiorców nie musi być taki sam dla każdej z tych kategorii, a zatem ustalenie charakteru odróżniającego w przypadku niektórych kategorii znaków towarowych może okazać się trudniejsze niż w przypadku innych kategorii (zob. wyroki: z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawach połączonych C-473/01 P i C-474/01 P Procter & Gamble przeciwko OHIM, Rec. s. I-5173, pkt 36; z dnia 21 października 2004 r. w sprawie C-64/02 P OHIM przeciwko Erpo Möbelwerk, Zb.Orz. s. I-10031, pkt 34; ww. wyrok w sprawach połączonych Henkel przeciwko OHIM, pkt 36, 38; a także ww. wyrok w sprawie Audi przeciwko OHIM, pkt 37).

34 W tym zakresie Trybunał sprecyzował już w przeszłości, że zasługujące na uwzględnienie trudności, które mogą się wiązać z ustaleniem charakteru odróżniającego niektórych kategorii znaków, wynikające z samej ich natury, nie uzasadniają określenia szczególnych kryteriów uzupełniających lub zastępujących kryterium charakteru odróżniającego w rozumieniu nadanym mu w orzecznictwie (zob. ww. wyroki: w sprawie OHIM przeciwko Erpo Möbelwerk, pkt 36; w sprawie Audi przeciwko OHIM, pkt 38).

35 Z orzecznictwa Trybunału dotyczącego 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), którego treść

normatywna jest identyczna z art. 7 rozporządzenia nr C-363/99 Koninklijke KPN Nederland, Rec. s. I-1619, pkt 31, 33).

36 Jak zauważył rzecznik generalny w pkt 47 swej opinii, wymóg dokonania konkretnej oceny zdolności danego oznaczenia do odróżniania towarów lub usług objętych zgłoszeniem od towarów lub usług innych przedsiębiorstw pozwala pogodzić podstawę odmowy rejestracji przewidzianą w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 z ustanowieniem w art. 4 wspomnianego rozporządzenia ogólnej zdolności danego oznaczenia do tego, aby mogło zostać zarejestrowane jako znak towarowy.

37 W tym względzie należy zaznaczyć, że o ile z przytoczonego orzecznictwa wynika, że Trybunał uznał istnienie niektórych kategorii oznaczeń, u których ustalenie charakteru odróżniającego ab initio wiąże się z większymi trudnościami, o tyle nie zwolnił on urzędów właściwych w sprawie znaków towarowych z obowiązku przeprowadzenia badania in concreto charakteru odróżniającego takich oznaczeń.

38 Co się tyczy okoliczności, że rozpatrywane oznaczenie tworzone jest przez pojedynczą literę, do której nie wprowadzono żadnych zmian graficznych, należy przypomnieć, że rejestracja oznaczenia jako znaku towarowego nie jest zależna od stwierdzenia określonego poziomu kreatywności lub wyobraźni językowej czy artystycznej u właściciela znaku (wyrok z dnia 16 września 2004 r. w sprawie C-329/02 P SAT.1 przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-8317, pkt 41).

39 Z powyższego wynika, że właśnie z uwagi na to, iż w przypadku znaku towarowego tworzonego przez pojedynczą literę ustalenie charakteru odróżniającego może okazać się trudniejsze niż w przypadku innych słownych znaków towarowych, OHIM jest zobowiązany dokonać oceny zdolności danego oznaczenia do odróżniania poszczególnych towarów lub usług w ramach konkretnej analizy odnoszącej się do tych towarów lub usług.

40 W rezultacie Sąd, przeprowadzając kontrolę, czy Czwarta Izba Odwoławcza OHIM dokonała konkretnej analizy zdolności rozpatrywanego oznaczenia do odróżniania towarów objętych zgłoszeniem od towarów innych przedsiębiorstw, prawidłowo zastosował art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

41 Wynika stąd, że pierwszą część jedynego zarzutu należy oddalić jako bezzasadną.

W przedmiocie drugiej części jedynego zarzutu

Argumentacja stron

42 Zdaniem OHIM Sąd nie uwzględnił, że badanie charakteru odróżniającego oznaczenia jest badaniem a priori i tym samym decyzja podejmowana po przeprowadzeniu takiego badania zawsze ma charakter hipotetyczny. Wskazuje on, że pojęcie przeciętnego konsumenta jest pojęciem prawnym, a badanie charakteru odróżniającego oznaczenia winno być przeprowadzane w oderwaniu od jakiegokolwiek faktycznego wykorzystania tego oznaczenia na rynku.

43 BORCO odpowiada, że zwykłe przypuszczenia nie wystarczają do stwierdzenia braku charakteru odróżniającego oznaczenia. Gdyby tak było, OHIM mógłby bez wskazania konkretnych przyczyn odrzucać wszystkie zgłoszenia znaków do rejestracji z powodu braku charakteru odróżniającego, opierając się wyłącznie na założeniu, że dany znak mógłby ewentualnie, ze względów, które nie są znane nawet samemu OHIM, być pozbawiony wymaganego charakteru odróżniającego. Takie działanie byłoby niezgodne z orzecznictwem Trybunału, według którego w ramach rozpatrywania

bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji OHIM jest zobowiązany przeprowadzić dogłębną i kompletną analizę wszystkich istotnych faktów i okoliczności.

Ocena Trybunału

44 Należy podkreślić, że wymóg dokonania badania a priori charakteru odróżniającego oznaczenia nie stoi na przeszkodzie temu, by badanie to zostało przeprowadzone in concreto.

45 Jak wynika bowiem z orzecznictwa Trybunału, rozpatrywanie zgłoszeń nie może być ograniczone do minimum, tylko powinno być dokładne i kompletne, tak aby uniknąć nieprawidłowego rejestrowania znaków towarowych oraz zagwarantować, w imię pewności prawa i dobrej administracji, że nie będą rejestrowane znaki, których używaniu można by się skutecznie sprzeciwić w sądzie (zob. podobnie ww. wyroki: w sprawie Libertel, pkt 59; w sprawie OHIM przeciwko Erpo Möbelwerk, pkt 45).

46 Dopuszczenie, by OHIM – mimo wskazanego w pkt 39 niniejszego wyroku wymogu przeprowadzenia konkretnego badania charakteru odróżniającego zgłoszonego do rejestracji znaku towarowego – mógł kierować się bez właściwego uzasadnienia przypuszczeniami i zwykłymi wątpliwościami, przeczyłoby samemu celowi kontroli a priori.

47 Z powyższego wynika, że Sąd prawidłowo uznał w pkt 54 zaskarżonego wyroku, iż Czwarta Izba Odwoławcza OHIM, opierając się na hipotetycznych przesłankach, nie mogła sprostać wymogom, którym odpowiadać musi badanie charakteru

odróżniającego oznaczenia zgłoszonego do rejestracji w charakterze znaku towarowego na podstawie rozporządzenia nr 40/94.

48 W konsekwencji drugą część jedynego zarzutu należy oddalić jako bezzasadną.

W przedmiocie trzeciej części jedynego zarzutu

Argumentacja stron

49 OHIM podnosi, że Sąd błędnie ocenił rozkład ciężaru dowodu w ramach badania dokonywanego na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w zakresie, w jakim zdaniem Sądu to OHIM zawsze musi wykazać brak charakteru odróżniającego zgłoszonego do rejestracji znaku w drodze odniesienia się do konkretnych faktów.

50 Jako że procedura rejestracji jest procedurą administracyjną, a nie kontradyktoryjną, w ramach której OHIM musiałby dostarczyć zgłaszającemu dowody na okoliczność zaistnienia podstaw odmowy rejestracji, to do zgłaszającego, który w odwołaniu powołuje się na charakter odróżniający znaku zgłoszonego przezeń do rejestracji, należy przedstawienie konkretnych i potwierdzonych danych wykazujących, że znak ten ma charakter odróżniający.

51 Zdaniem OHIM może on, jeżeli dojdzie do wniosku, że zgłoszony do rejestracji znak nie wykazuje samoistnego charakteru odróżniającego, oprzeć swą analizę na faktach wynikających z praktycznego doświadczenia związanego ogólnie z obrotem towarami masowej konsumpcji, które to fakty mogą być znane wszystkim i w szczególności są znane konsumentom owych towarów. W takim wypadku OHIM nie jest zobowiązany do przytoczenia przykładów takiego doświadczenia praktycznego.

52 W przekonaniu OHIM Sąd naruszył tę zasadę, zarzucając Czwartej Izbie Odwoławczej OHIM w pkt 54 zaskarżonego wyroku, że nie powołała się na żadną konkretną okoliczność. Izba Odwoławcza zasadnie mogła, wbrew ustaleniom Sądu, oprzeć swą analizę na faktach wynikających z ogólnie zdobytego doświadczenia, zgodnie z którym pojedyncze litery są zwykle używane między innymi jako określenie rodzaju, pozycji w kodzie lub jako wskazanie rozmiaru i są też w ten sposób postrzegane.

53 Zdaniem BORCO te rozważania są błędne pod względem prawnym.

54 Na podstawie art. 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 w postępowaniu dotyczącym bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji OHIM jest zobowiązany badać stan faktyczny z urzędu. Tylko jeżeli OHIM dysponuje konkretnymi dowodami wskazującymi na brak charakteru odróżniającego, zgłaszający może się do nich ustosunkować i to na niego przechodzi ciężar dowodu w postępowaniu sądowym. A zatem w swym odwołaniu OHIM przedstawił pogląd sprzeczny z podstawowymi zasadami w przedmiocie rozkładu ciężaru dowodu.

Ocena Trybunału

55 Na wstępie należy stwierdzić, że Sąd, zarzucając Czwartej Izbie Odwoławczej OHIM, że nie ustaliła braku charakteru odróżniającego zgłoszonego do rejestracji znaku towarowego, ograniczył się do zastosowania przytoczonego w pkt 35 niniejszego wyroku orzecznictwa, zgodnie z którym zawsze należy dokonać konkretnego badania charakteru odróżniającego danego oznaczenia.

56 Jak zauważył rzecznik generalny w pkt 59 swej opinii, rozważania dotyczące ciężaru dowodu w postępowaniu w sprawie rejestracji znaku towarowego nie mogą zwolnić OHIM z obowiązków ciążących na nim na mocy rozporządzenia nr 40/94.

57 Zgodnie bowiem z art. 74 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia w postępowaniu dotyczącym bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji OHIM jest zobowiązany z urzędu zbadać istotne okoliczności faktyczne, które mogłyby go skłonić do zastosowania jednej z takich podstaw.

58 Wbrew temu, co podnosi OHIM, taki wymóg nie może być ani relatywizowany ani zmieniany na niekorzyść zgłaszającego z powołaniem się na pkt 50 wyroku z dnia 25 października 2007 r. w sprawie C-238/06 P Develey przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-9375.

59 Ze wspomnianego punktu wynika, że jedynie w przypadku gdy skarżąca mimo analizy przeprowadzonej przez OHIM wciąż powołuje się na charakter odróżniający zgłoszonego znaku, to do niej należy przedstawienie konkretnych i potwierdzonych danych wykazujących, że dany znak ma charakter odróżniający (ww. wyrok w sprawie Develey przeciwko OHIM, pkt 50).

60 W konsekwencji, zważywszy na to, że dokonana przez Czwartą Izbą Odwoławczą OHIM analiza nie spełnia wymogów przypomnianych w pkt 35 niniejszego wyroku, takiego obowiązku nie można przypisywać BORCO.

61 Z powyższego wynika, że trzecia część jedynego zarzutu podniesionego przez OHIM nie jest zasadna.

62 Wobec tego, że żadna z trzech części jedynego zarzutu podniesionego przez OHIM nie jest zasadna, odwołanie należy oddalić.

W przedmiocie kosztów

63 Zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu postępowania, mającym zastosowanie do postępowania odwoławczego na podstawie art. 118 tego regulaminu, kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ OHIM przegrał sprawę, należy obciążyć go – zgodnie z żądaniem BORCO – kosztami postępowania.

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

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zostaje obciążony kosztami postępowania.

Podpisy