OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO DÁMASA RUIZA-JARABA COLOMERA przedstawiona w dniu 23 marca 2006 r. [1]

I — Wprowadzenie

1. Od wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich (czwarta izba) z dnia 10 listopada 2004 r. [2], w którym Sąd ten oddalił skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) [3], odmawiającej rejestracji graficznego znaku towarowego stanowiącego wyobrażenie zwiniętego opakowania cukierka (kształt papierka od cukierka) zostało wniesione odwołanie.

2. Spór dotyczy problemu charakteru odróżniającego, stanowiącego podstawowy warunek rejestracji, który dał początek orzecznictwu w zakresie wykładni art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego [4]. Orzecznictwo to jest na tyle bogate, że pozwala na rozpoznanie żądań strony skarżącej, która rozszerzyła przedmiot dyskusji o nabycie charakteru odróżniającego w następstwie używania.

3. Spór dotyczy także postępowania przed izbami odwoławczymi OHIM, w związku z ich obowiązkiem uzasadnienia oraz badania stanu faktycznego z urzędu, które to aspekty również zostaną omówione w niniejszej opinii.

II — Ramy prawne

4. Przepisy niezbędne do rozpoznania odwołania znajdują się w rozporządzeniu nr 40/94.

5. Zgodnie z art. 4 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 opako-

1 — Język oryginału: hiszpański.

2 — Wyrok w sprawie T-402/02 Storck przeciwko OHIM (kształt papierka od cukierka), Rec. str. II-3849, zwany dalej „zaskarżonym wyrokiem".

3 — Decyzja z dnia 18 października 2002 r. (sprawa R 0256/2001-4).

4 — Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. (Dz.U. 1994, L 11, str. 1), zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 3288/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. w celu wprowadzenia w życie porozumień zawartych w ramach Rundy Urugwajskiej (Dz.U. L 349, str. 83) oraz ostatecznie rozporządzeniem Rady (WE) nr 422/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. (Dz.U. L 70, str. 1).

wań, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw".

6. Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 1, zatytułowanego „Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji", nie podlegają rejestracji:

„a) znaki, które nie spełniają wymagań art. 4;

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

[...]".

7. Artykuł 7 ust. 2 stanowi:

„Ustęp 1 stosuje się bez względu na fakt, że podstawy odmowy rejestracji istnieją tylko w części Wspólnoty".

8. Artykuł 7 ust. 3 przewiduje, że „[u]stęp 1 lit. b), c) i d) nie ma zastosowania, jeżeli w następstwie używania znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w odniesieniu do towarów lub usług, dla których występuje się o rejestrację".

9. Z kolei art. 73 zatytułowany „Uzasadnienie decyzji" wprowadza następujący wymóg: „Decyzje Urzędu zawierają określenie przyczyn, na których są oparte. Decyzje opierają się wyłącznie na przyczynach lub materiale dowodowym, co do których strony zainteresowane miały możliwość przedstawiania swoich uwag".

10. W odniesieniu do badania stanu faktycznego z urzędu art. 74 stanowi:

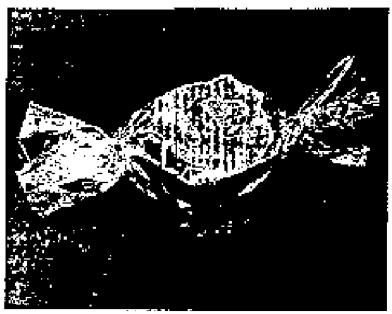
„1. W trakcie postępowania Urząd bada stan faktyczny z urzędu; jednakże w postępowaniu odnoszącym się do względnych podstaw odmowy rejestracji Urząd ogranicza się w tym badaniu do stanu faktycznego, dowodów i argumentów przedstawionych przez strony oraz poszukiwanego zadośćuczynienia.

[...]".

III — Okoliczności wniesienia odwołania

A — *Okoliczności faktyczne sporu poprzedzające postępowanie sądowe*

11. W dniu 30 marca 1998 r., na podstawie rozporządzenia nr 40/94, August Storck KG dokonała zgłoszenia do OHIM, celem rejestracji w charakterze wspólnotowego znaku towarowego, znaku towarowego, będącego perspektywicznym wyobrażeniem zwiniętego opakowania cukierka (kształt papierka od cukierka), przedstawionego poniżej:



12. Towary objęte zgłoszeniem należą do klasy 30 w rozumieniu porozumienia nicejskiego [5] i odpowiadają opisowi „cukierki".

5 — Dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r. z późniejszymi zmianami.

13. Decyzją z dnia 19 stycznia 2001 r. ekspert odrzucił zgłoszenie na tej podstawie, że zgłoszony znak towarowy pozbawiony jest charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 i że nie uzyskał w odniesieniu do karmelków „toffi" charakteru odróżniającego w następstwie używania w rozumieniu art. 7 ust. 3 wyżej wymienionego rozporządzenia.

14. W odwołaniu wniesionym do OHIM w dniu 13 marca 2001 r., na podstawie art. 59 rozporządzenia nr 40/94, wnosząca odwołanie wystąpiła o uchylenie decyzji eksperta.

15. Druga Izba Odwoławcza decyzją z dnia 18 października 2002 r. oddaliła odwołanie, motywując swoje rozstrzygnięcie takimi samymi względami jak przedstawione w zaskarżonym wyroku.

16. Izba Odwoławcza stwierdziła, że kolor opakowania nie umożliwia rozróżnienia na wyobrażeniu graficznym zgłoszonego znaku towarowego trzech odcieni, na które wskazuje skarżąca, przy czym jest to w dodatku kolor typowy dla opakowania cukierków i często wykorzystywany w handlu.

17. Ponadto uznała ona, że przedstawione dowody nie świadczą o uzyskaniu w następstwie wielokrotnego używania charakteru odróżniającego w odniesieniu do cukierków, a w szczególności do cukierków karmelowych.

18. Po zakończeniu postępowania administracyjnego August Storck KG wniosła sprawę o stwierdzenie nieważności decyzji, składając w sekretariacie Sądu w dniu 26 maja 2003 r. skargę.

B — *Zaskarżony wyrok*

19. Na poparcie swoich żądań August Storck KG powołała cztery zarzuty naruszenia, odpowiednio, art. 7 ust. 1 lit. b), art. 7 ust. 3, art. 74 ust. 1 zdanie pierwsze oraz art. 73 rozporządzenia nr 40/94.

20. Przed przystąpieniem do badania podniesionych zarzutów Sąd określił przedmiot sporu (skarżąca i OHIM zajmowali rozbieżne stanowiska w kwestii oznaczenia), orzekając, iż chodzi o graficzny znak towarowy, stanowiący wyobrażenie kształtu zwiniętego opakowania cukierka (kształt papierka od cukierka) [6] w kolorze złotym [7], którego zgłoszenia dokonano dla „cukierków" [8].

21. Analizując pierwszy zarzut Sąd a quo zbadał charakter odróżniający w odniesieniu z jednej strony do towarów i usług, dla których wniesiono o rejestrację, a z drugiej strony w odniesieniu do sposobu postrzegania go przez właściwy krąg odbiorców [9]. Następnie w celu dokonania oceny, czy konsument dostrzega w kombinacji kształtu i koloru opakowania wskazówkę na temat pochodzenia, Sąd przeanalizował całościowe wrażenie wywierane przez tę kombinację [10] i na tej podstawie wyciągnął wniosek, iż jej cechy charakterystyczne nie sprawiają, by opakowanie to odróżniało się wystarczająco od form podstawowych używanych często dla opakowań słodyczy oraz że, w konsekwencji, nie zostaną zapamiętane jako wskazówka pochodzenia handlowego.

22. Sąd potwierdził także występowanie prawdopodobieństwa monopolizacji oznaczenia w odniesieniu do cukierków, przed którym przestrzegała Izba Odwoławcza. Izba Odwoławcza zresztą sama stwierdziła, iż omawiane opakowanie pozbawione jest dla tych towarów charakteru odróżniającego, którego występowanie jest wymagane ze względu na interes publiczny stanowiący źródło bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji przewidzianej w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 [11].

23. Na podstawie całości powyższych ustaleń Sąd wysnuł wniosek, iż przeciętny konsument właściwie poinformowany, dostatecznie uważny i rozsądny nie postrzega oznaczenia jako indywidualizującego towary lub odróżniającego je od towarów konkurencji, i w konsekwencji oddalił żądanie jako bezzasadne.

6 — Punkty 21 i 22.
7 — Punkty 23–28.
8 — Punkty 29–38.
9 — Punkty 48–53.
10 — Punkty 54–58.
11 — Punkt 60.

24. Sąd oddalił także drugi zarzut dotyczący naruszenia art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 z uwagi na to, że nie zostało wykazane, by doszło do uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania.

25. Sąd w pierwszej kolejności przypomniał ustalone w orzecznictwie wymogi konieczne do uzyskania charakteru odróżniającego, które to wymogi związane są z rozpoznawalnością określonego pochodzenia handlowego [12], z odniesieniem do części Unii Europejskiej, w której znak pozbawiony jest charakteru odróżniającego [13], i wreszcie z uwzględnieniem pewnych obiektywnych czynników przy dokonywaniu oceny istnienia omawianej cechy [14].

26. Następnie Sąd odrzucił argumenty August Storck KG oparte na danych dotyczących wielkości sprzedaży oraz wysokich nakładów reklamowych poniesionych na promocję cukierków karmelowych „Werther's Original" („Werther's Echte"), ponieważ przedstawione materiały reklamowe nie zawierały żadnego dowodu na używanie znaku towarowego w zgłoszonej formie, gdyż towarzyszyły mu zawsze oznaczenia słowne i graficzne, a skarżąca nie dostarczyła informacji, w jakich proporcjach koszty te dzieliły się na poszczególne oznaczenia [15]. Ponadto wydatki te nie stanowiły dowodu na to, że w całej Wspólnocie konsumenci postrzegają opakowanie jako wskazówkę dotyczącą pochodzenia [16].

27. Na koniec Sąd odrzucił argument, jakoby wyniki sondaży, włączone do akt sprawy na wniosek skarżącej, wykazywały, iż znajomość cukierków oferowanych na rynku przez August Storck KG, będących przedmiotem ochrony prawa własności przemysłowej, wynikała z ich kształtu, a nie z nazwy „Werther's" [17].

28. W trzecim zarzucie skarżąca wskazała na naruszenie art. 74 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 40/94, twierdząc, że Izba Odwoławcza powinna była przeprowadzić dodatkowe badanie w celu wykazania używania znaku towarowego.

29. Sąd nie przychylił się do tych twierdzeń i orzekł, że OHIM jest zobowiązany do badania faktów pozwalających na stwierdzenie uzyskania przez znak towarowy charakteru odróżniającego w następstwie używania, w rozumieniu art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 tylko wówczas, gdy zostały one wskazane przez zgłaszającego. Skoro było bezsporne, że August Storck KG przekazała w tym celu OHIM pewne informacje, na

12 — Wyroki Trybunału: z dnia 4 maja 1999 r. w sprawach połączonych C-108/97 i C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Rec. str. I-2779, pkt 52, oraz z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, Rec. str. I-5475, pkt 61 i 62.

13 — Na podstawie wyroków Sądu: z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie T-91/99 Ford Motor przeciwko OHIM (OPTIONS), Rec. str. II-1925, pkt 27, oraz z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie T-399/02 Eurocermex przeciwko OHIM (Kształt butelki piwa), Rec. str. II-1391, pkt 43–47.

14 — Wyżej wymienione wyroki: w sprawie Windsurfing Chiemsee, pkt 51 i 52 oraz w sprawie Philips, pkt 60 i 61.

15 — Punkty 82–84.

16 — Punkty 85–87.

17 — Punkt 88.

których Izba Odwoławcza oparła następnie swoją ocenę, na organach OHIM nie spoczywał żaden dodatkowy obowiązek. W szczególności nie miały one obowiązku uzupełniania akt sprawy, aby skompensować fakt, iż przedstawione na poparcie żądań dowody nie były dostateczne [18].

30. Sąd nie przychylił się także do czwartego zarzutu, w ramach którego sugerowano, iż OHIM dopuścił się naruszenia art. 73 rozporządzenia nr 40/94, z uwagi na to, że nie dokonał oceny wszystkich dokumentów przekazanych przez wnoszącą odwołanie oraz ze względu na naruszenie przysługującego jej prawa do bycia wysłuchaną.

31. Sąd oddalił ten zarzut, gdyż opierał się on na błędnej przesłance. Stwierdził on bowiem, iż Izba Odwoławcza przeanalizowała wszystkie przedstawione dowody, lecz nie uznała ich za wystarczające do wykazania charakteru odróżniającego wynikającego z używania znaku towarowego. Ponadto Sąd wskazał, że to wnosząca odwołanie wnioskowała o włączenie tych dokumentów do akt sprawy, a zatem miała ona okazję wypowiedzieć się na temat ich znaczenia dla sprawy [19].

IV — Postępowanie przed Trybunałem

32. Odwołanie August Storck KG zostało złożone w sekretariacie Trybunału w dniu 26 stycznia 2005 r. OHIM przedstawił odpowiedź na nie w dniu 15 kwietnia 2005 r.; nie było konieczne składanie repliki ani dupliki.

33. Rozprawa, w której uczestniczyli przedstawiciele obydwu stron, odbyła się w dniu 16 lutego 2006 r., łącznie z rozprawą w sprawie C-24/05 P, z udziałem tych samych stron.

V — Analiza zarzutów odwołania

34. Skarżąca spółka podnosi cztery zarzuty, które były wcześniej przedstawione przed Sądem, dotyczące naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, art. 74 ust. 1 zdanie pierwsze, art. 73 oraz art. 7 ust. 3 wyżej wymienionego rozporządzenia.

35. Ponieważ OHIM wnosi o stwierdzenie niedopuszczalności trzeciej części zarzutu pierwszego, a także drugiego zarzutu w całości, należy w pierwszej kolejności zbadać twierdzenia o ich niedopuszczalności.

18 — Punkt 96.

19 — Punkty 100 i 101.

A — *Badanie dopuszczalności niektórych zarzutów*

1. W przedmiocie niedopuszczalności trzeciej części pierwszego zarzutu odwołania

36. W ramach tego zarzutu August Storck AG twierdzi, że Sąd dopuścił się błędu w ocenie charakteru odróżniającego opakowania, czym naruszył art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

37. Skarżąca wskazuje na niedostateczną analizę kombinacji kolorystycznej opakowania oraz badanie zachowania nabywców, które nie było badaniem zupełnym. OHIM natomiast uważa, że elementy te zaliczają się do kwestii faktycznych, a zatem nie są objęte kontrolą w postępowaniu odwoławczym.

38. Z lektury odwołania wniesionego w tym sporze wynika jasno, że skarżąca podważa wyniki oceny niektórych elementów stanu faktycznego. Jednakże Trybunał, zgodnie z art. 58 statutu, może badać tego rodzaju okoliczności lub dowody tylko w przypadku czystych błędów w ustaleniach faktycznych [20]. W związku z powyższym mogę jedynie zasugerować Trybunałowi stwierdzenie niedopuszczalności trzeciej części zarzutu pierwszego.

2. W przedmiocie niedopuszczalności zarzutu drugiego

39. OHIM zarzuca August Storck KG, że powtarza ona argumenty, które stanowiły podstawę analogicznego zarzutu podnoszonego w postępowaniu w pierwszej instancji i powołuje się na utrwalone orzecznictwo [21], wnosząc o stwierdzenie niedopuszczalności zgłoszonego żądania.

40. Nie ma wątpliwości, iż w celu wykazania naruszenia w zaskarżonym wyroku art. 74 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 40/94 wnosząca odwołanie powołuje te same zarzuty co w pierwszej instancji. Jednak niezależnie od tego, że nie ma ona innego wyjścia, w ostatnim zdaniu punktu 32 odwołania wnosząca odwołanie zarzuca Sądowi przyjęcie tego samego kryterium co OHIM.

41. W związku z tym, mimo iż stanowisko August Storck KG przedstawione przed Sądem przypomina twierdzenia, których

20 — Wyrok z dnia 19 września 2002 r. w sprawie C-104/00 P DKV przeciwko OHIM, Rec. str. I-7561, pkt 22. Na temat zakresu kontroli odwoławczej zobacz także moją opinię do tej sprawy, pkt 58–60.

21 — Cytuje postanowienia z dnia 17 października 1995 r. w sprawie C-62/94 P Turner przeciwko Komisji, Rec. str. I-3177, pkt 17 oraz z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie C-87/95 P CNPAAP przeciwko Radzie, Rec. str. I-2003, pkt 29 i nast.

broni obecnie w postępowaniu odwoławczym, ma ona pełne prawo uzasadniać zarzut naruszenia przez Sąd art. 74 wyżej wymienionego rozporządzenia przy pomocy identycznych argumentów. W konsekwencji krytyczna uwaga, jaką OHIM kieruje pod adresem skarżącej, że nie podważyła w ramach swojego zarzutu jedynego nowego elementu, jaki pojawił się w wyroku, jest chybiona, ponieważ każda strona sama odpowiada za swoje wybory co do obiektu wysuwanych zarzutów.

42. W związku z powyższym proponuję oddalić zgłoszone przez OHIM żądanie stwierdzenia niedopuszczalności tego zarzutu.

B — *Analiza merytoryczna zarzutów odwołania*

1. W przedmiocie dwóch pierwszych części pierwszego zarzutu: naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94

a) Badanie części pierwszej

43. Skarżąca zarzuca Sądowi podwyższenie wymogów odnoszących się do charakteru odróżniającego oznaczenia, uzależniając stwierdzenie jego występowania od tego, czy opakowanie to różni się zasadniczo od innych opakowań. Tymczasem z art. 7 ust. 1 lit. b) wynika, że do zarejestrowania wspólnotowego znaku towarowego wystarcza istnienie nawet niewielkiego charakteru odróżniającego.

44. OHIM utrzymuje, że zarzut ten ignoruje całkowicie utrwalone orzecznictwo w dziedzinie tego rodzaju znaków towarowych, nawet jeśli w niniejszej sprawie mamy do czynienia z dwuwymiarowym wyobrażeniem (fotografia) trójwymiarowego oznaczenia.

45. Bez wątpienia dosłowne brzmienie spornego przepisu zdaje się wskazywać na możliwość rejestracji każdego oznaczenia posiadającego minimalną zdolność indywidualizowania.

46. Trybunał orzekł, że mimo iż kryteria oceny odróżniającego charakteru trójwymiarowych znaków towarowych, będących kształtem samego towaru, nie różnią się od kryteriów stosowanych do innych kategorii oznaczeń [22], niemniej w pewnym stopniu zgodnie uważa się, że w praktyce trudniej jest ustalić charakter odróżniający dla takiego rodzaju oznaczeń niż dla znaków towarowych słownych lub graficznych [23].

22 — Wyżej wymieniony wyrok w sprawie Philips, pkt 48, oraz wyrok z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawach połączonych od C-53/01 do C-55/01 Linde i in., Rec. str. I-3161, pkt 42.

23 — Wyżej wymieniony wyrok w sprawie Linde i in., pkt 48.

47. Ponadto Trybunał już wielokrotnie stwierdzał, że sposób postrzegania przez przeciętnego konsumenta, stanowiący parametr determinujący dla oceny charakteru odróżniającego oznaczeń, które zgłoszono do rejestracji, nie musi być taki sam w przypadku trójwymiarowego znaku towarowego jak w przypadku znaków innego rodzaju, w których oznaczeniem nie jest sam wygląd towaru, w związku z tym, że klienci nie mają w zwyczaju rozpoznawać pochodzenia towarów na podstawie ich kształtu, przy braku jakichkolwiek elementów graficznych lub tekstowych [24].

48. Dlatego też Trybunał uznał, że zwykłe odróżnianie się od normy lub zwyczajów panujących w danym sektorze nie wystarczy do wykluczenia podstawy odmowy rejestracji przewidzianej w art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104 [25] oraz że, dla odmiany, znak towarowy odróżniający się w sposób znaczny i spełniający swoją podstawową funkcję wskazywania pochodzenia nie jest pozbawiony charakteru odróżniającego [26].

49. W pkt 56–58 zaskarżonego wyroku Sąd — podobnie jak wcześniej zrobił to OHIM — przeanalizował kształt, jaki z największym prawdopodobieństwem przybrałby sporny przedmiot, stosując przy tym w sposób jasny i dokładny zasady przedstawione w punktach poprzedzających niniejszej opinii, przekładając je na konkretny przypadek bez wypaczania ani zaostrzania wymogów rejestracji trójwymiarowych znaków towarowych. W rezultacie zarzut podniesiony przez August Storck KG jest pozbawiony podstaw.

50. W związku z powyższym proponuję, by Trybunał oddalił pierwszą część zarzutu pierwszego ze względu na jej bezzasadność.

b) W przedmiocie drugiej części zarzutu

51. Skarżąca krytycznie ocenia wskazanie w pkt 60 zaskarżonego wyroku na prawdopodobieństwo monopolizacji zwiniętego opakowania cukierka. Jej zdaniem, Sąd wprowadził do badania charakteru odróżniającego, w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia, obce mu elementy związane z interesem publicznym, co pozostaje w sprzeczności z orzecznictwem w tym zakresie.

52. OHIM wskazuje, że powołanie się na to zagrożenie nie miało służyć uzasadnieniu odmowy rejestracji znaku towarowego, lecz poparciu stanowiska Izby Odwoławczej w kwestii słuszności zwrócenia uwagi na

24 — Wyroki: z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel, Rec. str. I-3793, pkt 65, na temat koloru oraz z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-218/01 Henkel przeciwko OHIM, Rec. str. I-1725, pkt 52, w odniesieniu do opakowań.

25 — Pierwsza dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1).

26 — Wyżej wymieniony wyrok w sprawie Henkel, pkt 49, w odniesieniu do art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy; przepis tego artykułu odpowiada przepisowi art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94.

istnienie takiego prawdopodobieństwa, ponieważ potwierdza ono negatywny wynik analizy dotyczącej odróżniającego charakteru opakowania.

53. W tej sprawie w pełni podzielam opinię OHIM, bowiem struktura spornego wyroku wskazuje, iż wywód dotyczący konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami, związany z koniecznością umożliwienia swobodnego używania oznaczenia, został przedstawiony jako „dodatkowy", choć samo to wyrażenie nie figuruje w tekście. Dlatego też twierdzenie skarżącej jest wyraźnie chybione, ponieważ brak charakteru odróżniającego został wykazany w punktach poprzedzających tegoż wyroku.

54. W związku z powyższym proponuję, by je odrzucić bez rozpatrywania, w jakim stopniu interes publiczny stanowi źródło podstawy odmowy rejestracji, o której mowa w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 [27].

55. W świetle tego, co zostało powiedziane na temat pierwszego zarzutu, sugeruję, by oddalić jego pierwszą i drugą część na tej podstawie, że pierwsza z nich jest bezzasadna, a druga bezprzedmiotowa.

27 — W oparciu o opinię przedstawioną przeze mnie w sprawach połączonych C-456/01 P i C-457/01 P Henkel przeciwko OHIM (wyrok z dnia 29 kwietnia 2004 r., Rec. str. I-5089), pkt 78–80, oraz przez rzecznika generalnego F.G. Jacobsa w sprawie C-329/02 SAT.1 przeciwko OHIM (wyrok z dnia 16 września 2004 r., Zb.Orz. str. I-8317), pkt 24, skarżąca podniosła argument, że interes publiczny oraz konieczność umożliwienia swobodnego używania oznaczenia nie leżą u podstaw art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Mimo iż ja sam podtrzymuję stanowisko, które zająłem w tamtej opinii, Trybunał orzekł jednak inaczej (pkt 25 ww. wyroku w sprawie SAT.1 przeciwko OHIM, a także pkt 45 i 46 ww. wyroku w sprawie Henkel przeciwko OHIM).

2. W przedmiocie zarzutów drugiego i trzeciego

56. W pkt 55–58 zaskarżonego wyroku Sąd zgodził się z Izbą Odwoławczą co do tego, że opakowanie w kształcie zwiniętego papierka od cukierka jest opakowaniem „zwykłym", ponieważ nie odróżnia się wystarczająco od innych wzorów powszechnych na rynku cukierków.

57. August Storck KG utrzymuje, że doszło do naruszenia zasady badania stanu faktycznego z urzędu, przewidzianej w art. 74 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 40/94 (zarzut drugi), a także zasady wyrażonej w art. 73 zdanie drugie wyżej wymienionego rozporządzenia, zgodnie z którą decyzje OHIM powinny się opierać wyłącznie na przyczynach lub materiale dowodowym, co do których strony miały możliwość wypowiedzenia się. Wnosząca odwołanie twierdzi, że w wyniku tego naruszenia nie było respektowane prawo do obrony (trzeci zarzut).

58. OHIM, który podniósł zarzut niedopuszczalności drugiego zarzutu, wnosi tytułem ewentualnym o jego oddalenie jako bezzasadnego, podobnie jak i zarzutu trzeciego, oraz oświadcza, że podziela stanowisko Sądu zawarte w wyroku.

59. Sądzę, iż interpretacja dokonana przez wnoszącą odwołanie wynika z niewłaściwego rozumienia wyżej wymienionych zasad z następujących przyczyn.

60. Po pierwsze, w toku postępowania przed OHIM w odniesieniu do bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji, obowiązuje zasada inkwizycyjności, zgodnie z którą do obowiązków organu administracyjnego należy nie tylko badanie stanu faktycznego z urzędu, lecz także weryfikowanie faktów, na których opiera swoją decyzję, niezależnie od twierdzeń wysuwanych przez strony [28].

61. Jednakże ta reguła ogólna nie obowiązuje OHIM w sposób nieograniczony, wytyczono bowiem jej pewne granice, takie jak uprawnienia dyskrecjonalne, którymi dysponuje urząd w celu ustalenia, w jakim stopniu wystarczająca jest zwykła, obiektywna weryfikacja stanu faktycznego [29] czy obowiązek współpracy stron.

62. Po drugie, w ramach prawidłowego wykonywania uprawnień dochodzeniowych, OHIM nie tylko *może*, jak zasugerował Sąd w pkt 58 zaskarżonego wyroku, ale wręcz *powinien* oprzeć się w swojej analizie na faktach wynikających z doświadczenia życiowego czerpanego zasadniczo ze sprzedaży towarów powszechnego użytku, które znane są każdemu. Inne postępowanie prowadziłoby do pominięcia okoliczności istotnych dla sporu i naruszałoby zasadę facta pro infectis haberi non possunt.

63. Reasumując, należy stwierdzić, że ze względów zdroworozsądkowych oraz ze względu na wspólne dla państw członkowskich zasady ogólne, do których odwołuje się art. 79 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, należy uznać możliwość wykorzystywania przez izby odwoławcze „faktów notoryjnych" do celów dowodowych w ramach przeprowadzanego przez nie badania z urzędu.

64. Jak wiadomo, fakty powszechnie znane nie wymagają żadnego weryfikowania, a ciężar dowodu spoczywa na tym, kto zamierza je podważyć, zgodnie z sentencją res ipsa loquitur. Wynika stąd, iż nawet jeśliby się zgodzić z twierdzeniem, że wnosząca odwołanie nie miała możliwości wyrażenia opinii na temat faktów notoryjnych w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą, to jednak miała okazję przedstawić swoje uwagi w postępowaniu przed Sądem, który — korzystając z przysługującej mu swobody oceny — nie uznał jej argumentów za przekonujące. W rezultacie upada argument związany z rzekomym naruszeniem prawa do obrony, bez konieczności badania prawdziwości tych twierdzeń w ramach kontroli odwoławczej, której zakres jest ograniczony.

65. Ze wszystkiego, co zostało powiedziane powyżej, wynika, że przychylając się do oceny

28 — R. Martín Mateo, J.J. Díez Sánchez, „La marca comunitaria. Derecho público", Trivium, Madryt 1996, str. 111.

29 — A. von Mühlendahl, D.C. Ohlgart, „Die Gemeinschaftsmarke", C.H. Beck, Stämpfli + Cie AG, Berno, Monachium 1998, str. 93, nr 9. Zobacz także A. Bender, „Artikel 74", [w:] D.L. Ekey, D. Klippel, „Heidelberger Kommentar zum Markenrecht", C.F. Müller, Heidelberg 2003, str. 1183, nr 3.

Izby Odwoławczej opartej na faktach powszechnie znanych, Sąd a quo nie naruszył art. 74 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 40/94, a August Storck KG miała możliwość wypowiedzenia się co do tych faktów najpóźniej w postępowaniu przed Sądem a quo. W związku z tym należy stwierdzić, że Sąd nie dopuścił się naruszenia prawa do obrony wnoszącej odwołanie, przysługującego jej w postępowaniu przed tym sądem wspólnotowym.

66. W związku z powyższym opowiadam się za oddaleniem zarzutów drugiego i trzeciego ze względu na ich bezzasadność.

3. W przedmiocie zarzutu czwartego

67. Zarzucane Sądowi naruszenie prawa, które miałoby polegać na odmowie uznania przezeń charakteru odróżniającego oznaczenia zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94, opiera się na dwóch głównych argumentach, które dotyczą, w pierwszym przypadku, wartości przypisywanej niektórym dokumentom świadczącym o uzyskaniu charakteru odróżniającego w następstwie używania, w drugim zaś przypadku, terytorialnego zasięgu używania znaku towarowego uwzględnianego w tym celu.

a) Ocena niektórych danych handlowych

68. W celu wykazania istnienia charakteru odróżniającego opakowania wnosząca odwołanie przedstawiła do akt sprawy szereg danych dotyczących wielkości sprzedaży oraz kosztów reklamowych poniesionych, aby wspierać ekspansję oraz poziom powszechnej znajomości opakowania w kształcie zwiniętego papierka od cukierka.

69. August Storck KG zgłasza krytyczne uwagi na temat wymogu nałożonego przez Izbę Odwoławczą i podtrzymanego przez Sąd, że udział w rynku towarów oznaczanych przedmiotowym znakiem towarowym powinien być obliczany na podstawie wielkości obrotów, czego — zdaniem obydwu organów — nie należy robić w oparciu o dane liczbowe przekazane przez wnoszącą odwołanie, która z kolei twierdzi, iż nie było konieczne wykazywanie, iż znak ten był szeroko rozpowszechniony, za pomocą wysokich wskaźników sprzedaży odnoszących się do dłuższego okresu czasu.

70. Właściwie należałoby stwierdzić niedopuszczalność tej części zarzutu, jako że mamy tu do czynienia z podważaniem oceny dowodów dokonanej przez Sąd. Ponieważ jednak zostało to przedstawione jako zarzut naruszenia prawa, które miało polegać na zażądaniu przedstawienia dokumentów niemających znaczenia dla rozpoznawanej sprawy, jak na przykład danych na temat udziału w rynku, kwestię tę należy oceniać inaczej.

71. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem przy ocenie charakteru odróżniającego znaku towarowego można wziąć pod uwagę jego udział w rynku, intensywność, zasięg geograficzny i długość okresu używania tego znaku towarowego, wysokość nakładów przedsiębiorstwa związanych z jego promocją, odsetek zainteresowanego kręgu odbiorców, który dzięki temu znakowi rozpoznaje towar jako pochodzący od określonego przedsiębiorstwa, jak również opinie izb handlowych i przemysłowych oraz innych zrzeszeń zawodowych [30].

72. Ocena znaczenia dla sprawy oraz wartości dowodowej tych danych należy wyłącznie do sędziego a quo i w żadnym stopniu nie może podlegać kontroli w ramach postępowania odwoławczego. W odniesieniu do stanu faktycznego sporu Sąd zbadał wszystko, co August Storck KG przedstawiła celem włączenia do akt sprawy na potrzeby wykazania istnienia charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania znaku. Sąd następnie doszedł do wniosku, iż materiały te są niewystarczające, zasugerował więc, że skutecznym sposobem na wykazanie powyższej okoliczności będzie przedstawienie dowodów świadczących o udziale w rynku.

73. Ponieważ Trybunał już wcześniej uznał to kryterium za jedno z właściwych na potrzeby wykazania okoliczności, których udowodnieniem zainteresowana jest wnosząca odwołanie, nie można więc stwierdzić w zaskarżonym wyroku żadnego naruszenia prawa, gdyż jest on zgodny z powołanym powyżej orzecznictwem.

74. W związku z powyższym pierwszą część zarzutu czwartego należy uznać za bezzasadną.

b) Zasięg terytorialny używania znaku towarowego

75. Według skarżącej, podtrzymując stanowisko Izby Odwoławczej, zgodnie z którym należy przedstawić dowody świadczące o charakterze odróżniającym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, Sąd dopuścił się naruszenia ww. art. 7 ust. 3. Zdaniem skarżącej, stanowisko to jest sprzeczne z duchem art. 142a rozporządzenia [31], którego wykładnia funkcjonalna wskazuje na konieczność spełnienia tego warunku w „znaczącej części" obszaru Wspólnoty.

76. Zdaniem OHIM, nie chodzi o używanie oznaczenia w „znaczącej części", lecz w tej części Unii Europejskiej, w której ze względu na swoje właściwości znak towarowy nie może wypełniać funkcji typowych dla tej kategorii praw własności przemysłowej.

30 — Wyżej wymienione wyroki: w sprawie Windsurfing Chiemsee, pkt 51 i 52 oraz w sprawie Philips, pkt 60 i 61.

31 — W wersji skonsolidowanej przygotowanej przez OHIM przepis ten nosi numer 159 bis (http://oami.eu.int/es/mark/aspects/reg.htm).

77. Rozstrzygnięcie rozpoznawanego sporu wymaga dokonania wykładni systemowej art. 7 rozporządzenia nr 40/94.

78. Tak więc z art. 7 ust. 1 lit. b) w związku z art. 7 ust. 2 można wywnioskować, iż w przypadku braku charakteru odróżniającego w części Wspólnoty zasada wskazana w pierwszym z tych przepisów znajduje zastosowanie w pełni i należy odmówić rejestracji.

79. Ponadto, mimo iż ust. 2 nie zawiera odniesienia do ust. 3, nie należy w związku z tym uważać, że wymogi pod względem zasięgu terytorialnego są mniejsze, ponieważ nielogiczne byłoby ich ograniczanie w przypadku oznaczeń, co do których twierdzi się, że uzyskały charakter odróżniający w drodze używania, w stosunku do wymagań stawianych znakom rejestrowanym po raz pierwszy, bez wcześniejszych doświadczeń na rynku. Trudno sobie wyobrazić jakikolwiek powód, dla którego prawodawca chciałby wprowadzić tego rodzaju różnice w sposobie traktowania. W rzeczywistości taka argumentacja byłaby sprzeczna z systemem, gdyż, jeśli się obniży poziom wymagań w przypadku charakteru odróżniającego wynikającego z używania oznaczenia przez określony czas, wówczas, w razie wątpliwości, nie miałoby żadnego sensu ubieganie się najpierw o jego zarejestrowanie przez OHIM jako wspólnotowego znaku towarowego.

80. Twierdzenie skarżącej, wywiedzione z art. 159a rozporządzenia nr 40/94, jest pozbawione jakichkolwiek podstaw, ponieważ przepis ten zawiera (wywołujące oczywiście skutki prawne) rozwiązanie natury politycznej problemu powstałego wraz z rozszerzeniem Wspólnoty, a związanego z ważnością znaków towarowych zarejestrowanych lub zgłoszonych do rejestracji przed 1 maja 2004 r. Rozwiązanie to przyjęte zostało w celu zapewnienia bezpieczeństwa prawnego niezbędnego zarówno dla uprawnionych do wspólnotowych znaków towarowych, jak i do oznaczeń chronionych przepisami prawa krajowego nowych państw członkowskich. Właśnie to wynika z art. 159a ust. 2, który stanowi, że „jeśli w chwili przystąpienia postępowanie o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego jest w toku, nie można odmówić rejestracji z powodu występowania bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji wymienionych w art. 7 ust. 1, *jeśli wyłączną przyczyną ich zaistnienia było przystąpienie nowego państwa członkowskiego*".

81. Ponadto, jak oficjalnie wyjaśnia OHIM [32], podmiot prawa wcześniejszego od prawa do wspólnotowego znaku towarowego w nowym państwie członkowskim może zabronić używania znaku wspólnotowego na terytorium, na którym jego prawo jest chronione, jeżeli znaki towarowe kolidują ze sobą, zgodnie z art. 106 i 107 rozporządzenia nr 40/94, które to artykuły zawierają reguły umożliwiające usuwanie kolizji powstałych w następstwie wejścia w życie rozporządzenia nr 40/94 w odniesieniu do oznaczeń zarejestrowanych na podstawie przepisów prawa krajowego.

32 — Komunikat nr 5 prezesa Urzędu z dnia 16 października 2003 r. (dostępny pod adresem http://oami.eu.int/es/office/aspects/communications/05-03.htm).

82. Toteż reguły hermeneutyczne wspomnianego powyżej art. 159a, przywołane przez wnoszącą odwołanie w celu określenia zakresu stosowania art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94, nie mają zastosowania w rozpoznawanej sprawie ani nie są dla niej istotne.

83. W związku z powyższym, ponieważ to twierdzenie skarżącej również nie może zostać uwzględnione, należy tym samym oddalić zarzut czwarty, a zatem oddaleniu podlega odwołanie w całości.

VI — W przedmiocie kosztów

84. Zgodnie z przepisami art. 122, w związku z art. 69 § 2 regulaminu Trybunału, stosującymi się do postępowania odwoławczego na podstawie art. 118, kosztami zostaje obciążona strona przegrywająca sprawę. Jeśli, tak jak zalecam Trybunałowi, zarzuty podniesione przez wnoszącą odwołanie zostaną oddalone, strona ta powinna ponieść koszty postępowania odwoławczego.

VII — Wnioski

85. W świetle powyższych wywodów sugeruję, by Trybunał oddalił odwołanie wniesione przez August Storck KG od wyroku Sądu z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie T-402/02 Storck przeciwko OHIM (kształt papierka od cukierka) i obciążył wnoszącą odwołanie kosztami postępowania.