

Zarzuty i główne argumenty

4. Naruszenie art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94

1. Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94

Sąd błędnie wymagał, aby zgłoszony znak towarowy znacznie różnił się od innych podobnych znaków towarowych dla towarów należących do tego samego sektora. Charakter odróżniający znaku towarowego należy jednak oceniać biorąc pod uwagę sam ten znak, niezależnie od ewentualnie podobnych znaków towarowych na rynku.

Zgłoszony znak towarowy posiada pierwotny charakter odróżniający. Okoliczność, iż konsument rozpoznaje znak towarowy jako cukierek nie wyklucza jego jednoczesnej funkcji jako określenie pochodzenia. Rolą barwnego trójwymiarowego znaku towarowego jest sygnalizacja i umożliwienie konsumentowi ponownego rozpoznania produktu szczególnie wtedy, gdy jak na rynku słodczy, konsument ma do czynienia z bogatą ofertą.

2. Naruszenie art. 74 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 40/94

Wbrew opinii Sądu Urząd powinien był zbadać i wykazać, jakie podobne lub identyczne znaki towarowe istnieją na rynku jego zdaniem, jeżeli chce tym uzasadnić odmowę rejestracji znaku. Urząd nie może powoływać jako podstawy decyzji okoliczności faktycznych, o których nie ma wiedzy i których istnienie tylko przypuszcza. Jeżeli wbrew opinii wnoszącego odwołanie Urząd uważa za niezbędną ocenę charakteru odróżniającego znaku w odniesieniu do obecnych na rynku form cukierków, powinien zbadać inne znaki towarowe (obecne) na rynku.

Również Sąd nie może dokonywać własnych ustaleń faktycznych, jeżeli dane okoliczności faktyczne nie zostały powołane przez strony.

3. Naruszenie art. 73 rozporządzenia nr 40/94

Urząd wydaje się uzasadniać brak charakteru odróżniającego zgłoszonego znaku towarowego zidentyfikowaniem na rynku podobnych kształtem cukierków. Wnoszący odwołanie nie miał okazji do ustosunkowania się do kwestii kształtów cukierków rzekomo obecnych na rynku, ponieważ nie zostały one przedstawione przez Urząd.

W ten sposób naruszone zostało jego prawo do wysłuchania przed sądem.

Zarzut Sądu, jakoby z przedłożonych dowodów używania (znaku towarowego) nie wynikało używanie konkretnie zgłoszonego znaku towarowego, ponieważ towarzyszyło mu używanie innych znaków towarowych, należy odrzucić. Do specyfiki trójwymiarowego znaku towarowego należy, że jest używany wspólnie z innymi znakami towarowymi. Wyłącznie z tego powodu nie można odmówić mu zdolności do oznaczania.

Podwójna funkcja barwnego trójwymiarowego znaku towarowego mającego kształtu produktu jako takiego nie prowadzi do zanegowania jego używania jako znaku towarowego nawet wtedy, gdy jednocześnie informuje o kształcie towaru.

W ramach dowodu używania należy uwzględnić wszystkie kontakty konsumenta ze znakiem. Istotne jest nie tylko to, w jakim zakresie konsument ma kontakt ze znakiem towarowym przed lub w trakcie podejmowania decyzji o nabyciu towaru. Również późniejsza percepcja znaku towarowego ma wpływ na jego renomę, szczególnie percepcja towarzysząca spożyciu produktu.

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich (czwarta izba) z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie T-402/02 August Storck KG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), wniesione w dniu 26 stycznia 2005 r. (faks z dnia 24.01.05)

(Sprawa C-25/05 P)

(2005/C 69/21)

(Język postępowania: niemiecki)

W dniu 26 stycznia 2005 r. (faks z dnia 24.01.05) do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wpłynęło odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (czwarta izba) z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie T-402/02 August Storck KG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) wniesione przez August Storck KG reprezentowaną przez adwokatów Ilse Rohr, Dr. Heidi Wrage-Molkenthin i Dr. Tima Rehera z kancelarii CMS Hasche Sigle, Stadthausbrücke 1-3, D-20355 Hamburg

Wnosząca odwołanie zwraca się do Trybunału o:

1. uchylenie wyroku Sądu Pierwszej Instancji (czwarta izba) z dnia 10 listopada 2004 r. ⁽¹⁾ w sprawie T-402/02;
2. uwzględnienie żądań sformułowanych w postępowaniu w pierwszej instancji i ostateczne rozstrzygnięcie sprawy, ewentualnie, skierowanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Pierwszej Instancji;
3. obciążenie Urzędu kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

1. *Naruszenie art. 7 ust. 1 b) rozporządzenia nr 40/94*

Sąd Pierwszej Instancji naruszył prawo wymagając, aby zgłoszony znak towarowy w sposób istotny różnił się od innych porównywalnych znaków w ramach danego sektora towarów. Charakter odróżniający znaku towarowego należy jednakże oceniać według właściwości tkwiących w samym znaku, niezależnie od ewentualnego istnienia na rynku innych, podobnych znaków towarowych.

W każdym razie w kontekście art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 nie należy brać pod uwagę interesu publicznego lub wymogu dostępności do znaku. Powstanie monopolu na dany znak towarowy jest zamierzone przez prawo znaków towarowych. Brak jest podstaw do stwierdzenia, że zaistniał monopol bezprawny.

Urząd nie powołał innych podstaw odmowy rejestracji, w ramach których możliwe byłoby rozpatrzenie interesu publicznego, jak w szczególności podstaw odmowy rejestracji określonych w art. 7 ust. 1 lit. d)-j) rozporządzenia nr 40/94.

Zgłoszony znak towarowy posiada samoistny charakter odróżniający. Okoliczność, że konsument utożsamia znak towarowy z opakowaniem cukierków nie stoi na przeszkodzie temu, by znak ten pełnił jednocześnie funkcję oznaczenia pochodzenia towaru. W sytuacji, jak ta mająca miejsce na rynku słodczy, w której konsument spotyka się z bardzo szeroką ofertą, znaki towarowe składające się z określonego kształtu i koloru spełniają funkcję sygnalizującą i rozpoznawczą.

2. *Naruszenie art. 74 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 40/94*

Urząd powinien był, wbrew twierdzeniu Sądu, zbadać i wykazać, jakie podobne lub identyczne znaki towarowe istnieją jego zdaniem na rynku, skoro zaistnieniem tej okoliczności

zamierzał uzasadnić odmowę rejestracji. Urząd nie ma prawa opierać swej decyzji na okolicznościach, które nie zostały dowiedzione, lub których istnienie zaledwie domniemywa. Jeżeli Urząd uważa, w przeciwieństwie do wnoszącej odwołanie, że koniecznym jest ustalenie charakteru odróżniającego znaku towarowego w oparciu o opakowania cukierków istniejące na rynku, to musi on zbadać sytuację na rynku.

3. *Naruszenie art. 73 rozporządzenia nr 40/94*

Urząd uzasadnił stwierdzenie braku charakteru odróżniającego zgłoszonego znaku towarowego okolicznością rzekomego występowania na rynku podobnych opakowań cukierków. Wnosząca odwołanie nie miała możliwości wypowiedzenia się co do tych rzekomo znajdujących się na rynku opakowań, ponieważ nie zostały one przedstawione przez Urząd.

W związku z tym zostało naruszone jej prawo do bycia wysłuchaną przed sądem.

4. *Naruszenie art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94*

Zgłoszony znak towarowy uzyskał charakter odróżniający przynajmniej w następstwie jego szerokiego używania we Wspólnocie Europejskiej. Dowody wysokości obrotów i wydatków na reklamę związanych z towarami opatrzonymi znakiem towarowym powinny zostać uwzględnione nawet wobec braku wymaganych przez Urząd danych porównawczych obejmujących cały rynek cukierków.

Dowód nabycia charakteru odróżniającego w następstwie używania znaku nie musi być, wbrew twierdzeniu Urzędu i Sądu, przeprowadzony dla wszystkich Państw Członkowskich Wspólnoty Europejskiej. Ze względu na cel polegający na stworzeniu jednolitego rynku wszystkich Państw Członkowskich Wspólnoty Europejskiej, należy uwzględnić rozpowszechnienie i znajomość zgłoszonego znaku towarowego na terytorium Wspólnoty Europejskiej bez brania pod uwagę granic krajowych. Dlatego też, przedstawione przez wnoszącą odwołanie dowody używania, są wystarczające dla stwierdzenia odróżniającego charakteru znaku we Wspólnocie Europejskiej.

⁽¹⁾ Dz.U. C 19 z 22.1.2005