

SUNRIDER PRZECIWKO OHIM

WYROK TRYBUNAŁU (pierwsza izba)
z dnia 11 maja 2006 r. *

W sprawie C-416/04 P

mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. 56 statutu Trybunału Sprawiedliwości,
wniesione w dniu 27 września 2004 r.,

The Sunrider Corp., z siedzibą w Torrance, Kalifornia (Stany Zjednoczone),
reprezentowana przez A. Kockläunera, Rechtsanwalt,

wnosząca odwołanie,

w której drugą stroną jest:

Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM), reprezentowany przez S. Laitinen i A. Folliarda-Monguirala, działających
w charakterze pełnomocników,

strona pozwana w pierwszej instancji,

* Język postępowania: angielski.

TRYBUNAŁ (pierwsza izba),

w składzie: P. Jann, prezes izby, K. Schieman, K. Lenaerts, E. Juhász i M. Ilešič
(sprawozdawca), sędziowie,

rzecznik generalny: F.G. Jacobs,
sekretarz: B. Fülöp, administrator,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu
17 listopada 2005 r.,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 15 grudnia
2005 r.,

wydaje następujący

Wyrok

- 1 The Sunrider Corp. żąda w odwołaniu uchylenia wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie T-203/02 Sunrider przeciwko OHIM — Espadafor Caba (VITAFRUIT), Zb.Orz. str. II-2811 (zwanego dalej „zaskarżonym wyrokiem”), mocą którego Sąd oddalił jej skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 8 kwietnia 2002 r. (sprawa R 1046/2000-1) odmawiającej rejestracji słownego znaku towarowego VITAFRUIT (zwanej dalej „sporną decyzją”).

Ramy prawne

- 2 Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i ust. 2 lit. a) ppkt ii) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1), zatytułowany „Względne podstawy odmowy rejestracji”, stanowi:

„1. W wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli:

[...]

- b) z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców] na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym.

2. Do celów ust. 1 »wcześniejsze znaki towarowe« oznaczają:

- a) znaki towarowe następujących rodzajów, w odniesieniu do których data złożenia wniosku o rejestrację jest wcześniejsza od daty wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego, biorąc pod uwagę, w odpowiednim przypadku, prawo pierwszeństwa w odniesieniu do tych znaków towarowych:

[...]

ii) znaki towarowe zarejestrowane w państwie członkowskim [...].

3 Zgodnie z art. 15 rozporządzenia nr 40/94, zatytułowanym „Używanie wspólnotowych znaków towarowych”:

„1. Jeżeli w okresie pięciu lat od rejestracji wspólnotowy znak towarowy nie był rzeczywiście używany przez właściciela we Wspólnocie w stosunku do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany, lub jeżeli takie używanie było zawieszona przez nieprzerwany okres pięciu lat, wspólnotowy znak towarowy podlega sankcjom przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu, chyba że istnieją usprawiedliwione powody jego nieużywania.

[...]

3. Używanie wspólnotowego znaku towarowego za zgodą właściciela uważa się za używanie go przez właściciela”.

4 Artykuł 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94, zatytułowany „Rozpatrywanie sprzeciwu”, przewiduje:

„2. Na wniosek zgłaszającego właściciel wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego, który zgłosił sprzeciw, przedstawia dowód, że w okresie pięciu lat poprzedzających publikację zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego wcześ-

niejszy wspólnotowy znak towarowy był rzeczywiście używany we Wspólnocie w odniesieniu do towarów lub usług, dla których jest on zarejestrowany i które przytacza on jako uzasadnienie swojego sprzeciwu, lub że istnieją usprawiedliwione powody nieużywania znaku, pod warunkiem że wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy był w tym terminie zarejestrowany od co najmniej pięciu lat. Wobec braku takiego dowodu sprzeciw odrzuca się. Jeżeli wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy był używany tylko dla części towarów lub usług, dla których jest on zarejestrowany, do celów rozpatrywania sprzeciwu uznawany jest on za zarejestrowany tylko dla tej części towarów lub usług.

3. Ustęp 2 stosuje się do wcześniejszych krajowych znaków towarowych określonych w art. 8 ust. 2 lit. a), zastępując używanie we Wspólnocie używaniem w państwie członkowskim, w którym wcześniejszy krajowy znak towarowy jest chroniony”.

- 5 Zasada 22 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 (Dz.U. L 303, str. 1) uściśla, że „wskazania oraz dowody do celów przedstawienia dowodów używania zawierają wskazania miejsca, czasu, zakresu oraz charakteru używania znaku towarowego będącego podstawą sprzeciwu dla towarów i usług, w odniesieniu do których jest on zarejestrowany oraz co do których wniesiono sprzeciw”.

Okoliczności leżące u podstaw sporu

- 6 W dniu 1 kwietnia 1996 r. na podstawie rozporządzenia nr 40/94 wnosząca odwołanie złożyła w OHIM wniosek o rejestrację w charakterze wspólnotowego znaku towarowego słownego znaku towarowego VITAFRUIT.

- 7 Towary, dla których wniesiono o rejestrację znaku, należą do klas 5, 29 i 32 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego. Towarami należącymi do klasy 32 są: „piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; napoje owocowe i warzywne; soki owocowe; syropy i inne preparaty do produkcji napojów; napoje na bazie ziół i witamin”.
- 8 W dniu 1 kwietnia 1998 r. Juan Espadafor Caba wniósł na podstawie art. 42 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla wszystkich towarów objętych zgłoszeniem znaku.
- 9 Wcześniejszy znak towarowy, którego J. Espadafor Caba jest właścicielem, stanowi krajowy słowny znak towarowy VITAFRUT, zarejestrowany w Hiszpanii dla następujących towarów: „bezalkoholowe i niemające właściwości terapeutycznych napoje gazowane, niemające właściwości terapeutycznych napoje zimne wszelkiego rodzaju, gazowane, granulowane preparaty rozpuszczalne, niefermentowane soki owocowe i warzywne (z wyjątkiem moszczu), lemoniady, oranżady, napoje zimne (z wyjątkiem roszady), wody gazowane, woda Seidlitz i sztuczny lód”, należących do klas 30 i 32.
- 10 Na wniosek wnoszącej odwołanie Wydział Sprzeciwów OHIM wezwał na mocy art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 J. Espadafora Cabę do przedstawienia dowodu, że wcześniejszy znak towarowy był rzeczywiście używany w Hiszpanii w okresie pięciu lat poprzedzających publikację zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego.
- 11 J. Espadafor Caba przedłożył, po pierwsze, sześć etykiet na butelki, na których widniał wcześniejszy znak towarowy, oraz po drugie, czternaście faktur i pisemnych zamówień towarów, z których dziesięć było datowanych na dzień przed wspomnianą publikacją.

- 12 Decyzją z dnia 23 sierpnia 2000 r. Wydział Sprzeciwów odrzucił zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego dla objętych zgłoszeniem towarów należących do klasy 32 innych niż piwo. Uznał on, po pierwsze, że dowody przedłożone przez J. Espadafora Cabę wykazują, że wcześniejszy znak towarowy był rzeczywiście używany w rozumieniu art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 dla następujących towarów: „niefermentowane soki owocowe i warzywne, lemoniady i oranżady”. Po drugie, stwierdził on, że te towary i towary należące do klasy 32 inne niż piwo, objęte zgłoszeniem wspólnotowego znaku towarowego, są w części podobne i w części identyczne oraz że w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego i zgłoszonego znaku towarowego istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.
- 13 Odwołanie, którym wnosząca odwołanie zaskarżyła tę decyzję, zostało oddalone sporną decyzją. Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM potwierdziła zasadniczo stanowisko przyjęte w decyzji Wydziału Sprzeciwów, podkreślając jednak, że używanie wcześniejszego znaku towarowego zostało dowiedzione jedynie dla towarów określonych jako „koncentraty soków”.

Postępowanie przed Sądem i zaskarżony wyrok

- 14 W skardze złożonej w sekretariacie Sądu w dniu 2 lipca 2002 r. wnosząca odwołanie wniosła o stwierdzenie nieważności spornej decyzji z uwagi na naruszenie, po pierwsze, art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 i po drugie, art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.
- 15 W pierwszej części pierwszego zarzutu wnosząca odwołanie podniosła, że Izba Odwoławcza niesłusznie uwzględniła używanie znaku towarowego przez osobę trzecią. W istocie wskazała ona, że wnoszący sprzeciw nie wykazał, by wcześniejszy znak towarowy, na który się powoływał, był używany za jego zgodą.

- 16 W pkt 23 zaskarżonego wyroku Sąd stwierdził, że wcześniejszy znak towarowy był używany przez spółkę *Industrias Espadafor SA*, a nie przez *J. Espadafora Cabę*, właściciela tego znaku, mimo że jego nazwisko figuruje również w nazwie wspomnianej spółki. Sąd uznał jednak w pkt 24–28 zaskarżonego wyroku, że Izba Odwoławcza miała wystarczające podstawy, by oprzeć się na domniemaniu, iż wcześniejszy znak towarowy był używany za zgodą właściciela, tym bardziej że wnosząca odwołanie nie zakwestionowała tego faktu w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą.
- 17 Sąd oddalił zatem pierwszą część pierwszego zarzutu.
- 18 W drugiej części tego zarzutu wnosząca odwołanie utrzymywała, że Izba Odwoławcza niewłaściwie zinterpretowała pojęcie „rzeczywistego używania”. Wnosząca odwołanie twierdziła zasadniczo, że przedstawione przez *J. Espadafora Cabę* dowody nie wykazywały okresu, miejsca, charakteru ani też dostatecznej skali używania znaku towarowego, na które się on powoływał, tak aby umożliwić uznanie tego używania za rzeczywiste.
- 19 Po przypomnieniu w pkt 36–42 zaskarżonego wyroku orzecznictwa Trybunału (wyrok z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie *C-40/01 Ansul*, Rec. str. I-2439) oraz własnego orzecznictwa, jak również po rozpatrzeniu — w pkt 43–53 tego wyroku — dowodów przedstawionych przez wnoszącego sprzeciw, w pkt 54 wspomnianego wyroku Sąd podsumował dokonaną analizę w następujący sposób:

„Z powyższego wynika, że druga strona postępowania przed Izbą Odwoławczą wykazała, że za jej zgodą dokonano w okresie od maja 1996 r. do maja 1997 r. sprzedaży ok. 300 jednostek po 12 sztuk każda różnego rodzaju skoncentrowanych soków owocowych na rzecz klienta hiszpańskiego, z której to sprzedaży osiągnięto obrót w wysokości ok. 4800 EUR. Mimo że wcześniejszy znak używany był na ograniczoną skalę i że przydałyby się dodatkowe dowody dotyczące sposobu używania tego znaku w odnośnym okresie, to jednak przedstawione przez drugą

stronę postępowania okoliczności i dowody są wystarczające, by stwierdzić, że znak ten był rzeczywiście używany. W konsekwencji należy uznać, że OHIM słusznie stwierdził w [spornej] decyzji, iż wcześniejszy znak był rzeczywiście używany w odniesieniu do części towarów, dla których został on zarejestrowany, a mianowicie w odniesieniu do soków owocowych”.

- 20 W konsekwencji Sąd oddalił drugą część pierwszego zarzutu.
- 21 W drugim zarzucie wnosząca odwołanie podniosła, że Izba Odwoławcza naruszyła art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, stwierdzając, że zawarte w zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego towary określone jako „napoje na bazie ziół i witamin” i towary określone jako „koncentraty soków”, dla których wcześniejszy znak towarowy był rzeczywiście używany, są podobne. Zdaniem wnoszącej odwołanie między tymi towarami występuje co najwyżej niewielkie podobieństwo.
- 22 W pkt 66 zaskarżonego wyroku Sąd stwierdził, że wcześniejszy znak towarowy był używany do oznaczania skoncentrowanych soków z różnych owoców przeznaczonych dla konsumentów końcowych, a nie koncentratów soków przeznaczonych dla wytwórców soków owocowych. Odrzucił on zatem argument wnoszącej odwołanie, zgodnie z którym napoje na bazie ziół i witamin oraz towary, dla których wcześniejszy znak towarowy był rzeczywiście używany, są przeznaczone dla różnych nabywców.
- 23 W pkt 67 tego wyroku Sąd stwierdził, że napoje na bazie ziół i witamin i skoncentrowane soki owocowe mają takie samo przeznaczenie polegające na gaszeniu pragnienia, że w obu przypadkach chodzi o napoje bezalkoholowe spożywane zwykle w postaci schłodzonej oraz że napoje te w dużym stopniu konkurują między sobą. Uznał on, że oczywiście różny skład tych produktów nie zmienia faktu, iż są to substytuty, gdyż służą zaspokajaniu tych samych potrzeb.

- 24 W konsekwencji Sąd oddalił również drugi zarzut, a co za tym idzie, skargę wnoszącą odwołanie w całości.

Odwołanie

- 25 W odwołaniu, opartym na trzech zarzutach, wnosząca odwołanie wnosi do Trybunału:

- tytułem żądania głównego o uchylenie zaskarżonego wyroku,

- ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku w części, w której utrzymuje on w mocy odmowę rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla towarów określonych jako „napoje na bazie ziół i witamin”,

- o stwierdzenie nieważności spornej decyzji,

- o obciążenie OHIM kosztami poniesionymi zarówno w postępowaniach przed organami OHIM i przed Sądem, jak i w postępowaniu przed Trybunałem.

- 26 OHIM wnosi do Trybunału o oddalenie odwołania i obciążenie wnoszącej odwołanie kosztami postępowania.

W przedmiocie dopuszczalności odpowiedzi na odwołanie złożonej przez OHIM

- 27 W replice wnosząca odwołanie wnosi o stwierdzenie niedopuszczalności odpowiedzi na odwołanie złożonej przez OHIM, ponieważ OHIM nie wniósł o uwzględnienie w całości lub w części żądań przedstawionych w pierwszej instancji, tak jak tego wymaga art. 116 regulaminu Trybunału.
- 28 Artykuł 116 § 1 regulaminu stanowi:
- „Żądania zawarte w odpowiedzi na odwołanie mają na celu:
- oddalenie odwołania w całości lub w części albo uchylene w całości lub w części orzeczenia Sądu Pierwszej Instancji;
 - uwzględnienie w całości lub w części żądań przedstawionych w pierwszej instancji, z wyłączeniem wszelkich nowych żądań”.
- 29 Przepis ten precyzuje, do jakich celów strony postępowania inne niż strona wnosząca odwołanie mogą składać odpowiedź na odwołanie.
- 30 Aby to pismo procesowe wywoływało skutki, owe inne strony postępowania powinny co do zasady wyrazić w nim swoje stanowisko w przedmiocie odwołania, wnosząc o jego oddalenie w całości lub w części lub przyłączając się w nim w całości lub w części — również w przypadku wniesienia własnego odwołania — do wszystkich żądań określonych w art. 116 § 1 tiret pierwsze regulaminu.

- 31 Natomiast inne strony postępowania nie mogą być zobowiązane pod rygorem nieważności ich odpowiedzi na odwołanie do sformułowania żądań wskazanych w tiret drugim tego przepisu. W istocie każda ze stron może swobodnie formułować przed sądem żądania, które uważa za stosowne. Tak więc w przypadku gdy Sąd nie uwzględni w całości lub w części żądań przedstawionych przez stronę, może ona zrezygnować z wnoszenia do Trybunału, przed którym toczy się postępowanie odwoławcze od wyroku Sądu, o ich uwzględnienie.
- 32 A fortiori w przypadku takim jak w niniejszej sprawie, gdy żądania strony zostały w pełni uwzględnione w postępowaniu przed Sądem i w odpowiedzi na odwołanie w postępowaniu przed Trybunałem wnosi ona o oddalenie odwołania w całości, nie ma potrzeby, aby wносиła ona o uwzględnienie jej żądań przedstawionych w pierwszej instancji. Zresztą jeśli Trybunał uwzględni odwołanie i — wykorzystując uprawnienie przyznane mu na mocy art. 61 statutu Trybunału Sprawiedliwości — wyda ostateczne orzeczenie w sprawie, będzie on zobowiązany do rozpoznania tych żądań w celu albo ponownego ich uwzględnienia — w całości lub w części — albo ich oddalenia, bez możliwości uzasadnienia tego oddalenia okolicznością, że wspomniana strona nie ponowiła tych żądań w postępowaniu przed Trybunałem.
- 33 W konsekwencji należy oddalić zarzut niedopuszczalności odpowiedzi na odwołanie złożonej przez OHIM.

W przedmiocie zarzutu pierwszego

Argumentacja stron

- 34 W pierwszym zarzucie wnosząca odwołanie podnosi, że Sąd naruszył art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 w zw. z art. 15 ust. 1 i 3 tego rozporządzenia, gdyż uwzględnił używanie znaku towarowego przez osobę trzecią.

- 35 W pierwszej części tego zarzutu wnosząca odwołanie zarzuca Sądowi, że niewłaściwie zinterpretował ciężar dowodu, wziął pod uwagę przedstawione przez wnoszącego sprzeciw dokumenty niemające mocy dowodowej oraz oparł się raczej na domniemaniach niż na dowodach.
- 36 Zdaniem wnoszącej odwołanie z orzecznictwa Sądu wynika, że rzeczywiste używanie znaku towarowego nie może zostać dowiedzione za pomocą przypuszczeń i domniemań, ale winno się opierać na konkretnych i obiektywnych dowodach, z których wynika faktyczne i na wystarczającą skalę używanie znaku towarowego na danym rynku.
- 37 W niniejszej sprawie, mimo że wnoszący sprzeciw był zobowiązany wykazać, że wcześniejszy znak towarowy był używany przez spółkę Industrias Espadafor SA za jego zgodą, nie przedstawił on jakiegokolwiek dowodu na to, że wyraził zgodę na to używanie. Dokonując stwierdzenia, że wnoszący sprzeciw wyraził zgodę na takie używanie, Izba Odwoławcza i Sąd błędnie oparli się zatem na przypuszczeniach i domniemaniach.
- 38 W drugiej części pierwszego zarzutu wnosząca odwołanie podnosi, że Sąd naruszył prawo, nie dokonując w ramach badania pierwszej części pierwszego zarzutu w pierwszej instancji weryfikacji, czy w chwili orzekania mógł zgodnie z prawem wydać nową decyzję, zawierającą takie samo rozstrzygnięcie co sporna decyzja, tak jak tego wymaga jego własne orzecznictwo [wyrok Sądu z dnia 23 września 2003 r. w sprawie T-308/01 Henkel przeciwko OHIM — LHS (UK) (KLEENCARE), Rec. str. II-3253, pkt 29].
- 39 Zdaniem wnoszącej odwołanie z pkt 25 i 26 zaskarżonego wyroku wynika, że Sąd ograniczył się w istocie do zbadania, czy Izba Odwoławcza mogła oprzeć się w chwili wydania spornej decyzji na domniemaniu, zgodnie z którym wnoszący sprzeciw wyraził zgodę na używanie wcześniejszego znaku towarowego przez spółkę Industrias Espadafor SA.

- 40 W odniesieniu do pierwszej części pierwszego zarzutu OHIM stwierdza, że w niniejszej sprawie domniemanie, iż wnoszący sprzeciw wyraził zgodę na używanie wcześniejszego znaku towarowego przez spółkę Industrias Espadafor SA, które zostało przyjęte również przez Sąd, jest w pełni uzasadnione przyczynami przedstawionymi w pkt 24–29 zaskarżonego wyroku. W konsekwencji dokonana przez Sąd ocena okoliczności stanu faktycznego, na zakończenie której przyznał on, że wnoszący sprzeciw wyraził zgodę na używanie wcześniejszego znaku towarowego, nie zawiera jakiegokolwiek błędu w ocenie ani nie stanowi jakiegokolwiek przeinaczenia uprawniającego Trybunał do rozpatrzenia ustaleń dokonanych przez Sąd.
- 41 Jeśli chodzi o drugą część pierwszego zarzutu, OHIM podnosi, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem skarga do Sądu ma na celu zapewnienie kontroli zgodności z prawem decyzji izby odwoławczej w rozumieniu art. 63 rozporządzenia nr 40/94 w taki sposób, że Sąd w żadnym razie nie jest zobowiązany do zbadania, czy nowa decyzja zawierająca takie samo rozstrzygnięcie co sporna decyzja może być wydana zgodnie z prawem w chwili orzekania przez niego.

Ocena Trybunału

- 42 Po pierwsze, zgodnie z art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 na wniosek zgłaszającego wspólnotowy znak towarowy właściciel wcześniejszego znaku towarowego, który zgłosił sprzeciw, winien przedstawić dowód, że jego znak towarowy był rzeczywiście używany.
- 43 Poza tym z art. 15 ust. 3 tego rozporządzenia wynika, że rzeczywiste używanie znaku towarowego stanowi używanie przez właściciela tego znaku lub za jego zgodą.

- 44 Wynika z tego, że właściciel wcześniejszego znaku towarowego, który wniósł sprzeciw, jest zobowiązany do przedstawienia dowodu na to, że wyraził zgodę na używanie tego znaku przez osobę trzecią.
- 45 W niniejszej sprawie pierwsza część pierwszego zarzutu, w zakresie w jakim zarzuca Sądowi niewłaściwe zinterpretowanie ciężaru dowodu, jest bezzasadna.
- 46 W istocie po wskazaniu w pkt 23 zaskarżonego wyroku, że nazwa spółki Industrias Espadafor SA, która używała wcześniejszego znaku towarowego, zawiera część nazwiska rodowego właściciela tego znaku, i po stwierdzeniu w pkt 24 i 25 tego wyroku, że jest mało prawdopodobne, by J. Espadafor Caba mógł uzyskać przedstawione przez niego w postępowaniu przed Wydziałem Sprzeciwów i Izbą Odwoławczą OHIM dowody używania wcześniejszego znaku towarowego, jeśli używanie miało miejsce wbrew jego woli, Sąd uznał, że OHIM miał zasadne podstawy, aby domniemywać, że wnoszący sprzeciw wyraził zgodę na używanie wcześniejszego znaku towarowego.
- 47 Czyniąc tak, Sąd w żaden sposób nie zażądał od wnoszącej odwołanie, by dowiodła ona braku zgody, a jedynie oparł się na dokumentach przedstawionych przez wnoszącego sprzeciw i wywiódł z nich, że dowód wyrażenia przez niego zgody został przedłożony. Sąd nie odwrócił więc ciężaru dowodu.
- 48 Ponadto kwestionując stwierdzenie Sądu, że dowody przedstawione przez wnoszącego sprzeciw wykazują wyrażenie przez niego zgody na używanie wcześniejszego znaku towarowego, ta część zarzutu ma na celu skłonienie Trybunału do zastąpienia oceny stanu faktycznego dokonanej przez Sąd własną oceną, a zatem jest niedopuszczalna.

- 49 W istocie, zgodnie z art. 225 ust. 1 WE i art. 58 akapit pierwszy statutu Trybunału Sprawiedliwości odwołanie jest ograniczone do kwestii prawnych. A zatem wyłącznie Sąd jest właściwy do dokonania ustaleń i oceny istotnych okoliczności stanu faktycznego oraz oceny dowodów. Ocena tych okoliczności stanu faktycznego oraz dowodów nie stanowi zatem, z wyjątkiem przypadków ich przeinaczenia, kwestii prawnej, która jako taka jest poddana kontroli Trybunału w postępowaniu odwoławczym (zob. w szczególności wyrok z dnia 15 września 2005 r. w sprawie C-37/03 P BioID przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-7975, pkt 43 oraz wskazane w nim orzecznictwo).
- 50 Nie wydaje się, by w pkt 23–25 zaskarżonego wyroku Sąd przeinaczył okoliczności stanu faktycznego lub przedłożone mu dowody.
- 51 Należy dodać, że celem uzupełnienia Sąd stwierdził w pkt 26 i 27 zaskarżonego wyroku, iż „OHIM mógł się oprzeć na [...] domniemaniu [że wnoszący odwołanie wyraził zgodę na używanie wcześniejszego znaku towarowego] tym bardziej, że skarżąca nie zaprzeczyła [używaniu] wcześniejszego znaku przez spółkę Industrias Espadafor, SA”.
- 52 Pierwszą część pierwszego zarzutu należy zatem w części oddalić jako bezzasadną i w części odrzucić jako niedopuszczalną.
- 53 Po drugie, wbrew temu, co utrzymuje skarżąca, z orzecznictwa Sądu nie wynika, jakoby był on zobowiązany do weryfikacji, czy w chwili orzekania w przedmiocie skargi na decyzję izby odwoławczej OHIM może on zgodnie z prawem wydać nową decyzję zawierającą to samo rozstrzygnięcie co zaskarżona decyzja. W istocie w pkt 25 i 26 ww. wyroku w sprawie Henkel przeciwko OHIM — LHS (UK) (KLEENCARE) Sąd ograniczył się do wskazania, że ten obowiązek ciąży na izbach

odwoławczych OHIM z uwagi na zasadę ciągłości funkcjonalnej między instancjami tego organu orzekającymi w pierwszej instancji — zarówno ekspertami, jak i Wydziałem Sprzeciwów i Wydziałem Unieważnień — a wspomnianymi izbami.

- 54 Zgodnie z art. 63 rozporządzenia nr 40/94 Sąd może stwierdzić nieważność lub dokonać zmiany decyzji izby odwoławczej OHIM wyłącznie w przypadku „braku właściwości, naruszenia istotnego wymogu proceduralnego, naruszenia traktatu, [...] rozporządzenia [nr 40/94] lub każdego przepisu prawnego dotyczącego ich stosowania lub nadużycia władzy”.
- 55 Wynika z tego, że Sąd może stwierdzić nieważność lub dokonać zmiany decyzji będącej przedmiotem skargi wyłącznie wtedy, gdy w chwili wydania była ona objęta jedną z tych podstaw stwierdzenia jej nieważności czy dokonania jej zmiany. Sąd nie może natomiast stwierdzić nieważności lub dokonać zmiany wspomnianej decyzji z uwagi na podstawy, które zaistniały po jej wydaniu.
- 56 W konsekwencji druga część pierwszego zarzutu jest bezzasadna, a zatem zarzut ten należy oddalić w całości.

W przedmiocie zarzutu drugiego

Argumentacja stron

- 57 W pierwszej części drugiego zarzutu wnosząca odwołanie podnosi, że ponieważ przedstawione przez wnoszącego sprzeciw etykiety nie zawierają daty, nie pozwalają one na wykazanie używania wcześniejszego znaku towarowego w rozpatrywanym okresie ani też na poparcie innych dowodów przedstawionych w toku postępowania.

- 58 W drugiej części tego zarzutu wnosząca odwołanie twierdzi, że Sąd naruszył art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 poprzez niewłaściwą wykładnię pojęcia „rzeczywistego używania” w rozumieniu tego artykułu. Zdaniem wnoszącej odwołanie Sąd nie uwzględnił w szczególności warunków, pod jakimi używanie znaku towarowego może zostać uznane za rzeczywiste.
- 59 Zdaniem wnoszącej odwołanie z opinii rzecznika generalnego D. Ruiz-Jaraba Colomera i ww. wyroku Trybunału w sprawie Ansul, jak również z orzecznictwa Sądu wynika, że rzeczywiste używanie nie obejmuje używania o charakterze symbolicznym, mającego na celu wyłącznie utrzymanie praw do znaku towarowego, że próg, od którego handlowe używanie znaku towarowego może zostać uznane za właściwe i rzeczywiste, jest bezpośrednio powiązany z charakterem towaru lub rodzajem usługi, że niezależnie od rozmiaru transakcji dokonanych pod danym znakiem towarowym i ich częstotliwości, musi mieć miejsce używanie w sposób ciągły, a nie sporadyczny lub okazjonalny oraz że rzeczywiste używanie zakłada, by znak towarowy był używany na znacznej części terytorium, na którym jest chroniony.
- 60 Wnosząca odwołanie podkreśla, że w niniejszej sprawie sprzedawane towary są towarami powszechnego użytku o niskiej cenie, przeznaczonymi do codziennego użytku przez konsumenta końcowego, a w konsekwencji są łatwe w sprzedaży. Z uwagi na charakter tych towarów sprzedaż o rozmiarze takim jak ustalony w niniejszej sprawie nie może zostać uznana za wystarczającą w rozumieniu art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94. Poza tym wnoszący sprzeciw, który przedstawił dowód dokonania jedynie pięciu transakcji w ciągu jedenastu miesięcy, wykazał co najwyżej sporadyczne i okazjonalne używanie wcześniejszego znaku towarowego. Takie używanie w żadnym razie nie może zostać uznane za używanie w sposób ciągły, faktyczny i stały. Ponadto z uwagi na to, że wszystkie przedstawione faktury były wystawione na rzecz tego samego klienta, nie został przedstawiony dowód używania wcześniejszego znaku towarowego na znacznej części terytorium, na którym jest chroniony.
- 61 Dodaje ona, że jej ocena, zgodnie z którą Sąd niewłaściwie zinterpretował pojęcie „rzeczywistego używania” w rozumieniu art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94, jest

potwierdzona faktem, że Bundesgerichtshof (Niemcy) orzekł w innej sprawie, iż miesięczny obrót w wysokości 4400 EUR wskazuje na używanie o charakterze czysto formalnym.

- 62 Zdaniem wnoszącej odwołanie w żaden sposób nie podważa ona dokonanych przez Sąd ustaleń okoliczności stanu faktycznego i oceny dowodów, jednakże zarzuca mu naruszenie pojęcia „rzeczywistego używania”. Chodzi tutaj o kwestię prawną, która może zostać podniesiona w postępowaniu odwoławczym.
- 63 OHIM wskazuje, że w pkt 32–42 zaskarżonego wyroku Sąd właściwie przedstawił zasady ustanowione zarówno przez niego, jak i przez Trybunał w zakresie pojęcia „rzeczywistego używania”, i stwierdza, że wnosząca odwołanie nie kwestionuje tych zasad, ale uważa, iż okoliczności stanu faktycznego w niniejszej sprawie nie dostarczają dowodu takiego używania.
- 64 Wywodzi on zatem z tego, że drugi zarzut odwołania ma na celu dokonanie przez Trybunał ponownej oceny okoliczności stanu faktycznego i dowodów, a zatem zarzut ten winien zostać uznany za niedopuszczalny.
- 65 Pomocniczo OHIM uważa, że Sąd słusznie orzekł, iż dowód rzeczywistego używania znaku towarowego został przedstawiony, a zatem zarzut ten jest bezzasadny. Przyznaje on, że dowiedzione używanie ma dość ograniczony zasięg i wydaje się dotyczyć pojedynczego klienta, jednakże podkreśla, że łączna wysokość transakcji została osiągnięta w dość krótkim czasie. Przypomina również, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału nie istnieje zasada „de minimis” i uważa, że Sąd słusznie orzekł, iż ograniczone używanie można pogodzić z rzeczywistą obecnością na rynku.

- 66 Jeśli chodzi o twierdzenie wnoszącej odwołanie, zgodnie z którym aby używanie mogło zostać uznane za rzeczywiste, znak towarowy musi być obecny na znacznej części terytorium, na którym jest chroniony, OHIM stwierdza, że wymóg ten nie jest istotny w świetle ww. wyroku w sprawie Ansul i postanowienia z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie C-259/02 La Mer Technology, Rec. str. I-1159, jak również że wielkość zasięgu terytorialnego stanowi jedynie jeden z elementów, które należy brać pod uwagę przy ustalaniu, czy używanie jest rzeczywiste.
- 67 W odniesieniu do argumentu opartego na orzeczeniu Bundesgerichtshof OHIM podnosi, że orzeczenia sądu krajowego nie są wiążące w niniejszym postępowaniu, a ponadto że ze względu na to, iż w ramach ustalenia, czy dany znak towarowy był rzeczywiście używany, należy oceniać każdy przypadek odrębnie, wyciąganie ogólnych wniosków z innych spraw jest praktycznie niemożliwe.

Ocena Trybunału

- 68 Po pierwsze należy wskazać, że wnosząca odwołanie nie podważa stwierdzenia Sądu dokonanego w pkt 46–48 zaskarżonego wyroku na podstawie przedstawionych przez wnoszącego sprzeciw faktur, zgodnie z którym wartość towarów sprzedawanych pod wcześniejszym znakiem towarowym w okresie od maja 1996 r. do maja 1997 r. z przeznaczeniem na rzecz pojedynczego klienta w Hiszpanii opiewa na kwotę nieprzekraczającą 4800 EUR, co odpowiada sprzedaży 293 skrzynek po dwanaście sztuk każda.
- 69 W tych okolicznościach pierwsza część drugiego zarzutu, opartego na fakcie, że przedstawione przez wnoszącego sprzeciw etykiety nie mogą ze swej natury stanowić dowodu używania wcześniejszego znaku towarowego w rozpatrywanym okresie ani też potwierdzać innych dowodów, nie może prowadzić do uchylenia zaskarżonego wyroku i winna zostać odrzucona jako nieistotna dla sprawy.

- 70 Po drugie, jak to wynika z orzecznictwa Trybunału, znak towarowy stanowi przedmiot „rzeczywistego używania” wtedy, gdy jest używany zgodnie ze swoją podstawową funkcją, jaką jest zagwarantowanie określenia pochodzenia towarów i usług, dla których został on zarejestrowany, tak aby wykreować lub zachować rynek zbytu dla tych towarów i usług, z wyłączeniem przypadków używania o charakterze symbolicznym, mającym na celu jedynie utrzymanie praw do znaku towarowego. Ocena rzeczywistego charakteru używania znaku towarowego winna opierać się na wszystkich faktach i okolicznościach właściwych dla ustalenia prawdziwości wykorzystania handlowego tego znaku w obrocie, a w szczególności powinna uwzględniać używanie uznawane za uzasadnione w danym sektorze ekonomicznym w celu zachowania lub wykreowania udziałów w rynku towarów i usług chronionych przez znak towarowy, charakter tych towarów lub usług, cechy danego rynku oraz zasięg i częstość używania znaku towarowego [zob. w odniesieniu do art. 10 ust. 1 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, str. 1), który jest identyczny z art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, ww. wyrok w sprawie Ansul, pkt 43, oraz ww. postanowienie w sprawie La Mer Technology, pkt 27].
- 71 Kwestia, czy używanie jest ilościowo wystarczające, by zachować lub wykreować udziały w rynku towarów lub usług chronionych przez znak towarowy, jest zatem zależna od kilku czynników i oceny dokonywanej odrębnie dla każdego przypadku. Wśród czynników, które mogą zostać wzięte pod uwagę, figurują właściwości tych towarów lub usług, częstość lub regularność używania znaku towarowego, fakt, czy znak towarowy jest używany do sprzedaży wszystkich identycznych towarów lub usług pochodzących z przedsiębiorstwa właściciela, czy też wyłącznie dla niektórych z nich, lub dowody dotyczące używania znaku towarowego, które zobowiązany jest przedstawić właściciel (zob. podobnie ww. postanowienie w sprawie La Mer Technology, pkt 22).
- 72 Wynika z tego, że nie można określić a priori i w sposób abstrakcyjny, jaki próg ilościowy należy przyjąć, by używanie miało rzeczywisty charakter. W konsekwencji nie można ustanowić zasady de minimis, gdyż uniemożliwiłaby ona OHIM — lub w przypadku skargi Sądowi — dokonanie oceny wszystkich okoliczności zawisłego przed nimi sporu (zob. podobnie ww. postanowienie w sprawie La Mer Technology,

pkt 25). Tak więc w przypadku gdy jest to faktycznie uzasadnione handlowo okolicznościami wskazanymi w pkt 70 niniejszego wyroku, używanie, nawet na minimalną skalę, może być wystarczające do ustalenia rzeczywistego charakteru (ww. postanowienie w sprawie La Mer Technology, pkt 27).

- 73 W niniejszej sprawie Sąd w żaden sposób nie naruszył prawa w ramach oceny rzeczywistego charakteru używania wcześniejszego znaku towarowego.
- 74 W istocie, po pierwsze, Sąd na podstawie zasady 22 ust. 2 rozporządzenia nr 2868/95 przeprowadził w pkt 46–54 zaskarżonego wyroku analizę miejsca, okresu, znaczenia i charakteru tego używania.
- 75 Po drugie, zgodnie z orzecznictwem przypomnianym w pkt 70–72 niniejszego wyroku Sąd starał się zbadać, czy wcześniejszy znak towarowy był używany w celu wykreowania lub zachowania rynku zbytu dla towarów określonych jako „skoncentrowane soki owocowe”, dla których używanie to zostało dowiedzione, czy też przeciwnie, używanie to miało na celu wyłącznie utrzymanie praw do znaku towarowego i winno było zostać uznane za symboliczne.
- 76 Po trzecie, wbrew temu, co utrzymuje wnosząca odwołanie, okoliczność, że w niniejszym przypadku dowód używania wcześniejszego znaku towarowego został przedstawiony jedynie w zakresie sprzedaży towarów na rzecz pojedynczego klienta, nie pozwala wykluczyć a priori rzeczywistego charakteru tego używania (zob. podobnie ww. postanowienie w sprawie La Mer Technology, pkt 24), nawet jeśli wynika z niego, że wspomniany znak nie jest obecny na znacznej części terytorium hiszpańskiego, na którym jest chroniony. W istocie, jak to podnosi OHIM, wielkość terytorialnego zasięgu używania stanowi wyłącznie jeden z czynników, które należy wziąć pod uwagę w celu ustalenia, czy ma ono rzeczywisty charakter.

- 77 Wreszcie po czwarte, jeśli chodzi o argument wnoszącej odwołanie oparty na wyroku wydanym przez Bundesgerichtshof w sprawie dotyczącej innego znaku towarowego niż znak VITAFRUT, jak to wynika z orzecznictwa przypomnianego w pkt 70–72 niniejszego wyroku, ocena rzeczywistego charakteru używania znaku towarowego wymaga uwzględnienia całości okoliczności danego przypadku i nie jest możliwe ustalenie a priori i w sposób abstrakcyjny, jaki próg ilościowy winien zostać ustanowiony, by można było stwierdzić, czy używanie ma rzeczywisty charakter. Wynika z tego, że sądy, orzekając w dwóch różnych sprawach, mogą ocenić rzeczywisty charakter używania, na które powołano się w postępowaniu przed nimi, w sposób odmienny, nawet jeśli na skutek takiego używania zostały osiągnięte porównywalne obroty.
- 78 W pozostałym zakresie argumentacja wnoszącej odwołanie, zgodnie z którą — w szczególności ze względu na charakter towarów sprzedawanych pod wcześniejszym znakiem towarowym — ilościowa skala używania tego znaku nie jest wystarczająca, by można je było uznać za rzeczywiste w rozumieniu art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94, ma na celu zastąpienie przez Trybunał oceny okoliczności stanu faktycznego i dowodów dokonanej przez Sąd własną oceną. Z przyczyn przypomnianych w pkt 49 niniejszego wyroku, poza przypadkiem ich przeinaczenia, które nie zostało podniesione w niniejszej sprawie, taka argumentacja nie stanowi kwestii prawnej poddanej jako taka kontroli Trybunału.
- 79 W konsekwencji druga część drugiego zarzutu, oparta na niewłaściwej wykładni pojęcia „rzeczywistego używania” w rozumieniu art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94, jest po części niedopuszczalna i po części bezzasadna, a zatem zarzut ten należy oddalić w całości.

W przedmiocie zarzutu trzeciego

Argumentacja stron

- 80 W trzecim zarzucie, podniesionym na poparcie pomocniczego żądania częściowego uchylenia zaskarżonego wyroku, wnosząca odwołanie utrzymuje, że Sąd naruszył

art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, gdyż uznał, że towary określone jako „napoje na bazie ziół i witamin”, dla których wniesiono o rejestrację, i towary określone jako „skoncentrowane soki owocowe”, dla których rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego zostało dowiedzione, są towarami podobnymi w rozumieniu tego przepisu.

- 81 Po pierwsze wnosząca odwołanie utrzymuje, że Sąd nie wziął pod uwagę charakteru właściwego każdemu z tych towarów, który zgodnie z orzecznictwem Trybunału stanowi wszakże istotny czynnik, który należy uwzględnić przy dokonywaniu oceny, czy dane towary lub usługi są podobne.
- 82 Po drugie podnosi ona, że towary te znacznie się różnią, jeśli chodzi o sposób ich wytwarzania, używania, przeznaczenie, a także miejsce ich sprzedaży, oraz że ogół tych różnic przeważa nad ich jedyną wspólną cechą, jaką jest to, że są one zaadresowane do tych samych potencjalnych konsumentów.
- 83 Wnosząca odwołanie utrzymuje, że poprzez ten zarzut w żaden sposób nie pragnie podważyć dokonanych przez Sąd ustaleń okoliczności stanu faktycznego i oceny dowodów, a jedynie zarzuca Sądowi naruszenie pojęcia „podobieństwa towarów”. Jej zdaniem chodzi tutaj o kwestię prawną, która może zostać podniesiona w postępowaniu odwoławczym.
- 84 Przede wszystkim OHIM wnosi o stwierdzenie niedopuszczalności trzeciego zarzutu z uwagi na to, że wnosząca odwołanie ogranicza się do krytyki oceny okoliczności stanu faktycznego dokonanej przez Sąd. Pomocniczo podnosi on, że rozpatrywane towary są podobne.

Ocena Trybunału

- 85 Jak słusznie przypomniał Sąd w pkt 65 zaskarżonego wyroku, w celu dokonania oceny podobieństwa towarów lub usług należy uwzględnić wszystkie istotne czynniki charakteryzujące wzajemny stosunek tych towarów lub usług. Czynniki te obejmują w szczególności charakter towarów lub usług, ich przeznaczenie, sposób używania, jak również to, czy te towary lub usługi konkurują ze sobą, czy też się uzupełniają [zob. w odniesieniu do art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104, który jest zasadniczo identyczny z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, wyrok z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. str. I-5507, pkt 23].
- 86 Zgodnie z tym orzecznictwem Sąd stwierdził w pkt 66 zaskarżonego wyroku, że towary określone jako „napoje na bazie ziół i witamin”, dla których wniesiono o rejestrację, i towary określone jako „skoncentrowane soki owocowe”, dla których używanie wcześniejszego znaku towarowego zostało dowiedzione, są przeznaczone dla konsumentów końcowych. Tym samym orzekł on w pkt 67 zaskarżonego wyroku, że wspomniane towary mają takie samo przeznaczenie polegające na gaszeniu pragnienia, w dużym stopniu konkurują ze sobą, mają taki sam charakter i ten sam sposób wykorzystania — chodzi tutaj bowiem o napoje bezalkoholowe spożywane zwykle w postaci schłodzonej — a ich odmienny skład nie wyklucza faktu, że stanowią substytuty, gdyż służą zaspokajaniu tych samych potrzeb.
- 87 Zarzucając Sądowi brak uwzględnienia przy ocenie podobieństwa rozpatrywanych towarów ich charakteru, wnosząca odwołanie opiera się na błędnym zrozumieniu zaskarżonego wyroku. W istocie w pkt 67 zaskarżonego wyroku Sąd zbadał, czy wspomniane towary są podobne, uwzględniając dla tego celu w szczególności właściwy każdemu z nich charakter.
- 88 Zarzucając Sądowi, że nie orzekł on, iż różnice między rozpatrywanymi towarami przeważają nad ich jedyną wspólną cechą, jaką jest to, że są one zaadresowane do tych samych potencjalnych konsumentów, wnosząca odwołanie domaga się w rzeczywistości zastąpienia przez Trybunał oceny okoliczności stanu faktycznego dokonanej przez Sąd w pkt 66 i 67 zaskarżonego wyroku własną oceną (zob.

analogiczne w odniesieniu do oceny podobieństwa dwóch znaków towarowych wyroki z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie C-361/04 P Ruiz-Picasso i in. przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-643, pkt 23, oraz z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie C-206/04 P Mülhens przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-2717, pkt 41). Z przyczyn przypomnianych w pkt 49 niniejszego wyroku, poza przypadkiem ich przeinaczenia, które nie zostało podniesione w niniejszej sprawie, taka argumentacja nie stanowi kwestii prawnej poddanej jako taka kontroli Trybunału.

- 89 W konsekwencji trzeci zarzut należy w części oddalić jako bezzasadny i w części odrzucić jako niedopuszczalny, a co za tym idzie, odwołanie należy oddalić w całości.

W przedmiocie kosztów

- 90 Zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu Trybunału, mającym zastosowanie do postępowania odwoławczego na podstawie art. 118 regulaminu, kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ wnosząca odwołanie przegrała sprawę, należy — zgodnie z żądaniem OHIM — obciążyć ją kosztami postępowania.

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

- 1) **Odwołanie zostaje oddalone.**

- 2) **The Sunrider Copr. zostaje obciążona kosztami postępowania.**

Podpisy