



Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (piąta izba)

z dnia 28 marca 2012 r.*

Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego OUTBURST — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy OUTBURST — Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego — Artykuł 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 207/2009] — Przedstawienie dowodów po raz pierwszy przed izbą odwoławczą — Artykuł 74 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 76 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009) — Zasada 22 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2868/95

W sprawie T-214/08

Paul Alfons Rehbein (GmbH & Co.) KG, z siedzibą w Glinde (Niemcy), reprezentowana przez adwokata T. Lampela,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez D. Botisa oraz P. Geroulakosa, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą OHIM byli:

Hervé Dias Martinho, zamieszkały w Plessis-Tréville (Francja),

Manuel Carlos Dias Martinho, zamieszkały w Plessis-Tréville,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 13 marca 2008 r. (sprawa R 1261/2007-2), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy z jednej strony Paul Alfons Rehbein (GmbH & Co.) KG, a z drugiej strony Hervém Diasem Martinho i Manuelem Carlosem Diasem Martinho,

SĄD (piąta izba),

w składzie: S. Papasavvas, prezes, V. Vadalpas i K. O'Higgins (sprawozdawca), sędziowie,

sekretarz: S. Spyropoulos, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 9 czerwca 2008 r.,

* Język postępowania: angielski.

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 31 października 2008 r.,

po zapoznaniu się z repliką złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 12 stycznia 2009 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią strony skarżącej na wezwanie Sądu do przedłożenia dokumentów,

po zapoznaniu się z odpowiedzią OHIM na pisemne pytanie Sądu,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 24 listopada 2011 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 2 marca 2005 r. Hervé Dias Martinho i Manuel Carlos Dias Martinho dokonali w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami [zastąpionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)].
- 2 Znak towarowy, o którego rejestrację wniesiono, to następujące oznaczenie graficzne:



- 3 Towary i usługi, dla których wniesiono o rejestrację, należą między innymi do klas 18 i 25

Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają dla każdej z tych klas następującemu opisowi:

- klasa 18: „Kufry i walizki, parasole, portfele, portmonetki nie z metali szlachetnych; torebki, plecaki, torby na kółkach, torby podróżne, torby plażowe; kufferki na kosmetyki”;
 - klasa 25: „Odzież, obuwie, nakrycia głowy, koszule, odzież skórzana lub z imitacji skóry, paski (ubrania), rękawiczki (ubrania), szaliki, wyroby pończosznicze, skarpetki, pantofle domowe, obuwie plażowe, obuwie narciarskie lub sportowe, bielizna; kombinezony, a mianowicie kombinezony do surfingu, komplety narciarskie”.
- 4 Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 39/2005 z dnia 26 września 2005 r.
 - 5 W dniu 23 grudnia 2005 r. strona skarżąca, Paul Alfons Rehbein (GmbH & Co.) KG, wniosła sprzeciw na podstawie art. 42 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 41 rozporządzenia nr 207/2009) wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla wszystkich towarów wskazanych w pkt 3 powyżej.
 - 6 Sprzeciw opierał się na zarejestrowanym w Niemczech w dniu 31 sierpnia 1999 r. pod nr 39940713 słownym znaku towarowym OUTBURST oznaczającym towary należące do klasy 25 porozumienia nicejskiego i odpowiadające następującemu opisowi: „odzież, obuwie, nakrycia głowy”.
 - 7 Sprzeciw dotyczył wszystkich towarów objętych wcześniejszym znakiem towarowym.
 - 8 W uzasadnieniu sprzeciwu powołano się na podstawę odmowy rejestracji określoną w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009].
 - 9 W dniu 10 lipca 2006 r. Hervé Dias Martinho i Manuel Carlos Dias Martinho zażądali, by zgodnie z art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009) skarżąca przedstawiła dowód rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego.
 - 10 Pismem z dnia 12 lipca 2006 r. OHIM wezwał skarżącą do przedstawienia wspomnianego dowodu w terminie dwóch miesięcy, czyli najpóźniej w dniu 13 września 2006 r.
 - 11 W udzielonej w dniu 11 września 2006 r. odpowiedzi na wspomniane pismo skarżąca przedstawiła następujące dowody:
 - pisemne oświadczenie jej oddelegowanego zarządcy z dnia 25 sierpnia 2006 r., w którym informował on, że jej filia Heinrich Nickel GmbH & Co. KG od 2000 r. używała wcześniejszego znaku towarowego w znacznym zakresie w odniesieniu do odzieży sportowej, podając jednocześnie za każdy rok w okresie od 2000 r. do 2005 r. kwotę odpowiadającą sprzedaży odzieży oznaczonej tym znakiem towarowym zrealizowanej przez tę filię, jak również ilość odzieży;
 - wykaz przedstawiający sprzedaż odzieży oznaczonej wcześniejszym znakiem towarowym zrealizowaną w każdym roku w okresie od 2000 r. do 2005 r. z podziałem na poszczególnych klientów, wykaz przedstawiający również sprzedaż, ale z podziałem na typ odzieży, zamówienia, potwierdzenia dostawy i faktury, dwie strony (z których jedna z datą z sierpnia 2004 r.) pochodzące z dwóch katalogów sporządzonych na potrzeby targów handlowych, fotografie odzieży, etykiety odzieży i dwie strony stanowiące wyciąg z broszury promocyjnej, a wszystkie te dokumenty jako załącznik do pisemnego oświadczenia, o którym mowa powyżej;

- pisemne oświadczenie oddelegowanego zarządcy pewnej spółki z dnia 4 września 2006 r., w której zarządca ten poinformował, iż wspomniana spółka dokonywała zakupu odzieży sportowej oznaczonej wcześniejszym znakiem towarowym od Heinrich Nickel i dokonywała jej odsprzedaży „na dużą skalę” w swoich sklepach detalicznych co najmniej od 2000 r., podając jednocześnie za każdy rok w okresie od 2000 r. do 2005 r. kwotę dokonanych zakupów, jak również ilość zakupionej odzieży.
- 12 Decyzją z dnia 26 czerwca 2007 r. Wydział Sprzeciwów oddalił sprzeciw w całości w oparciu o uzasadnienie, że skarżąca nie przedstawiła dowodów rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego.
- 13 W dniu 8 sierpnia 2007 r. skarżąca wniosła do OHIM na podstawie art. 57–62 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009) odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów. W dniu 23 października 2007 r. złożyła ona w OHIM pismo procesowe przedstawiające uzasadnienie odwołania, do którego załączone były dodatkowe dowody w stosunku do dowodów przedstawionych uprzednio w pierwszej instancji.
- 14 Decyzją z dnia 13 marca 2008 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Druga Izba Odwoławcza OHIM oddaliła odwołanie. Jeżeli chodzi o dowody przedstawione przez skarżącą w dniu 11 września 2006 r. (zob. pkt 11 powyżej) Izba Odwoławcza uznała, że „w ujęciu całościowym” nie były one wystarczające, aby wykazać rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego. Co się tyczy dodatkowych dowodów Izba Odwoławcza uznała, powołując się na art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94, a także na zasadę 22 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie nr 40/94 (Dz.U. L 303, s. 1), że zostały one przedstawione zbyt późno, a mianowicie po upływie terminu wyznaczonego przez OHIM (zob. pkt 10 powyżej), oraz że nie wystąpiły nowe okoliczności, które uzasadniałyby takie przekroczenie terminu. W tych okolicznościach Izba Odwoławcza uznała, iż nie zachodziła potrzeba zbadania przesłanek prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

Żądania stron

- 15 Skarżąca wnosi do Sądu o:
- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
 - obciążenie OHIM kosztami postępowania.
- 16 OHIM wnosi do Sądu o:
- oddalenie zarzutu pierwszego jako bezzasadnego;
 - w razie stwierdzenia przez Sąd, że zasada 22 ust. 2 rozporządzenia nr 2868/95 znajduje zastosowanie w rozpatrywanym przypadku, oddalenie również zarzutu drugiego jako bezzasadnego, oddalenie skargi w całości i obciążenie skarżącej kosztami postępowania;
 - w razie stwierdzenia przez Sąd, że zasada 22 ust. 2 rozporządzenia nr 2868/95 nie znajduje zastosowania w rozpatrywanym przypadku, przekazanie sprawy Izbie Odwoławczej, aby ta skorzystała z przysługujących jej uprawnień ocennych zgodnie z art. 74 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 76 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009) oraz stwierdzenie, że OHIM pokrywa wyłącznie swoje koszty.

Co do prawa

- 17 Skarżąca podnosi dwa zarzuty, dotyczące odpowiednio naruszenia art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 w związku z art. 76 ust. 1 lit. f) tego rozporządzenia [obecnie art. 78 ust. 1 lit. f) rozporządzenia nr 207/2009], a także zasady 22 ust. 3 rozporządzenia nr 2868/95 oraz naruszenia art. 74 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 w związku z zasadą 22 ust. 2 rozporządzenia nr 2868/95.
- 18 Zarzut pierwszy odnosi się do kwestii, czy dowody przedstawione przez skarżącą w wyznaczonym terminie przed Wydziałem Sprzeciwów wykazywały w stopniu wymaganym przez prawo, iż miało miejsce rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego, a zarzut drugi do kwestii, czy Izba Odwoławcza powinna była wziąć pod uwagę również dowody, które po raz pierwszy zostały przedstawione w postępowaniu przed nią samą.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczącego naruszenia art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 w związku z art. 76 ust. 1 lit. f) tego rozporządzenia, a także zasady 22 ust. 3 rozporządzenia nr 2868/95

- 19 Jak wynika z treści motywu dziewiątego rozporządzenia nr 40/94, prawodawca uznał, że ochronę wcześniejszych znaków towarowych da się uzasadnić tylko wówczas, gdy są one rzeczywiście używane. Zgodnie z tym motywem art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 przewiduje, że zgłaszający wspólnotowy znak towarowy może żądać przedstawienia dowodu na rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego na terytorium, na którym jest on chroniony, w okresie pięciu lat poprzedzających publikację zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, którego dotyczy postępowanie w sprawie sprzeciwu.
- 20 Na podstawie zasady 22 ust. 3 rozporządzenia nr 2868/95 dowód używania wcześniejszego znaku towarowego powinien zawierać wskazanie miejsca, czasu, zakresu oraz charakteru używania tego znaku [zob. wyrok Sądu z dnia 10 września 2008 r. w sprawie T-325/06 Boston Scientific przeciwko OHIM – Terumo (CAPIO), niepublikowany w Zbiorze, pkt 27 i przytoczone tam orzecznictwo].
- 21 Przy dokonywaniu wykładni pojęcia rzeczywistego używania należy wziąć pod uwagę okoliczność, że ustanawiając wymóg uprzedniego rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego, aby na znak ten można było powołać się w sprzeciwie wobec zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, prawodawca działał z intencją ograniczenia kolizji między dwoma znakami, o ile nie istnieje ku temu żadne gospodarcze uzasadnienie wynikające z aktywnego funkcjonowania znaku na rynku [wyrok Sądu z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie T-174/01 Goulbourn przeciwko OHIM - Redcats (Silk Cocoon), Rec. s. II-789, pkt 38]. Nie jest natomiast celem przepisów wymienionych w pkt 19 i 20 powyżej ani ocena sukcesu handlowego, ani kontrola strategii gospodarczej danego przedsiębiorstwa, ani też zastrzeżenie ochrony znaków towarowych wyłącznie dla sytuacji, w których dochodzi do handlowego wykorzystania tych znaków na dużą skalę [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie T-203/02 Sunrider przeciwko OHIM - Espadafor Caba (VITAFRUIT), Zb. Orz. s. II-2811, pkt 36–38 i przytoczone tam orzecznictwo].
- 22 Znak towarowy jest rzeczywiście używany wówczas, gdy korzysta się z niego zgodnie z jego podstawową funkcją, jaką jest zagwarantowanie, że towary i usługi, dla których został zarejestrowany, pochodzą z określonego przedsiębiorstwa, w celu wykreowania lub zachowania rynku zbytu dla tych towarów i usług, z wyłączeniem przypadków używania o charakterze symbolicznym, mającym na celu jedynie utrzymanie praw do znaku towarowego (zob. analogicznie wyrok Trybunału z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie C-40/01 Ansul, Rec. s. I-2439, pkt 43). Ponadto przesłanka dotycząca rzeczywistego używania znaku towarowego wymaga, by znak ten w postaci, w jakiej jest chroniony na właściwym terytorium, był używany publicznie i w sposób skierowany na zewnątrz (ww. w pkt 21 wyrok w sprawie VITAFRUIT, pkt 39; zob. również podobnie i analogicznie ww. wyrok w sprawie Ansul, pkt 37).

- 23 Ocena rzeczywistego charakteru używania znaku towarowego powinna być oparta na wszystkich faktach i okolicznościach pozwalających na ustalenie, czy znak był faktycznie wykorzystywany handlowo, w szczególności zaś powinna ona uwzględniać sposoby korzystania ze znaku uznawane w danym sektorze gospodarczym za uzasadnione dla zachowania lub wykreowania rynku zbytu dla towarów lub usług chronionych danym znakiem towarowym, charakter tych towarów lub usług, cechy danego rynku oraz zasięg i częstotliwość używania znaku (ww. w pkt 21 wyrok w sprawie VITAFRUIT, pkt 40; zob. również analogicznie ww. w pkt 22 wyrok w sprawie Ansul, pkt 43).
- 24 Jeśli chodzi o zakres używania wcześniejszego znaku, to należy mieć na uwadze w szczególności, z jednej strony, handlowy wymiar ogółu czynności stanowiących używanie oraz, z drugiej strony, długość okresu, w którym czynności te miały miejsce, jak również częstotliwość tych czynności [ww. w pkt 21 wyrok Sądu w sprawie VITAFRUIT, pkt 41; wyrok z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie T-334/01 MFE Marienfelde przeciwko OHIM - Vétoquinol (HIPOVITON), Zb. Orz. s. II-2787, pkt 35].
- 25 By móc ustalić, czy mamy do czynienia z rzeczywistym używaniem wcześniejszego znaku, należy dokonać całościowej oceny uwzględniającej wszystkie istotne czynniki występujące w danej sprawie (ww. w pkt 21 wyrok w sprawie VITAFRUIT, pkt 42). Ponadto rzeczywiste używanie znaku towarowego nie może zostać dowiedzione za pomocą przypuszczeń i domniemań, tylko musi opierać się na konkretnych i obiektywnych dowodach, z których wynika, iż znak był używany faktycznie i na wystarczającą skalę na danym rynku [wyroki Sądu: z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie T-39/01 Kabushiki Kaisha Fernandes przeciwko OHIM - Harrison (HIWATT), Rec. s. II-5233, pkt 47; z dnia 6 października 2004 r. w sprawie T-356/02 Vitakraft-Werke Wührmann przeciwko OHIM - Krafft (VITAKRAFT), Zb. Orz. s. II-3445, pkt 28].
- 26 W niniejszym przypadku Izba Odwoławcza uznała w pkt 23 zaskarżonej decyzji, że dowody przedstawione przez skarżącą w dniu 11 września 2006 r. (zob. pkt 11 powyżej) „w ujęciu całościowym” nie były wystarczające, aby wykazać rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego w Niemczech w odpowiednim okresie.
- 27 Skarżąca uważa tymczasem, że dowody te, rozpatrywane całościowo, w sposób jasny wykazują, że miało miejsce takie rzeczywiste używanie.
- 28 OHIM zgadza się z oceną Izby Odwoławczej.
- 29 W celu udowodnienia rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego skarżąca przedstawiła przed Wydziałem Sprzeciwów pisemne oświadczenie jej oddelegowanego zarządcy, do którego załączony został szereg dokumentów, jak również pisemne oświadczenie sporządzone przez oddelegowanego zarządcę spółki będącej klientem jej filii Heinrich Nickel (zob. pkt 11 powyżej).
- 30 Co się tyczy pierwszego pisemnego oświadczenia Izba Odwoławcza uznała najpierw w pkt 17 zaskarżonej decyzji, że nie posiada ono „pełnej” wartości dowodowej takiej jak pisemne oświadczenie w rozumieniu art. 76 ust. 1 lit. f) rozporządzenia nr 40/94. Stwierdziła ona, że aby oświadczenie mogło mieć taką wartość, osoba zainteresowana musiałaby wykazać, że zgodnie z prawem państwa, w którym zostało złożone, jest ono kwalifikowane jako „dokonane »pod przysięgą« lub »potwierdzone« albo przynajmniej mające podobny skutek”. Jednakże w niniejszym przypadku skarżąca nie sprecyzowała jakie przepisy prawa niemieckiego „przewidują sankcje za fałszywe oświadczenie złożone przed OHIM w toku postępowania dotyczącego wspólnotowego znaku towarowego w taki sam sposób jak za fałszywe oświadczenie pod przysięgą złożone przed władzami niemieckimi”. Następnie, w pkt 18 zaskarżonej decyzji, Izba Odwoławcza uściśliła, że sama w sobie okoliczność, iż w rozpatrywanym przypadku oświadczenie pisemne nie zostało dokonane „w formie wymaganej” przez wspomniany przepis, nie wystarcza jednak, by stwierdzić, iż nie posiada ono jakiegokolwiek wartości dowodowej. OHIM może bowiem wziąć je pod uwagę w ramach swojej „całościowej oceny” przedłożonych mu dokumentów i może ono ułatwić „systematyczną ocenę” i zrozumienie różnych dokumentów

przedstawionych jako dowody, jak również uzupełnienie zawartych w nich informacji. Stwierdzenia zawarte w oświadczeniu pisemnym musiałyby jednak zostać poparte dodatkowymi obiektywnymi dowodami. Wreszcie w pkt 19–21 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza uznała, że dokumenty załączone do rozpatrywanego oświadczenia pisemnego, z wyjątkiem strony z datą z sierpnia 2004 r. pochodzącej z jednego z dwóch katalogów sporządzonych na potrzeby targów handlowych, nie wykazały w sposób wystarczający miejsca, czasu i zakresu używania wcześniejszego znaku towarowego.

- 31 Co się tyczy drugiego oświadczenia pisemnego Izba Odwoławcza uznała najpierw w pkt 22 zaskarżonej decyzji, że chociaż można je uważać za „dopuszczalny dowód”, niezbędne było dokonanie całościowej oceny akt sprawy uwzględniającej wszystkie istotne czynniki. Uznała ona następnie, że „oświadczenie pod przysięgą dokonane przez klienta zainteresowanego podmiotu i strona z katalogu nie stanowią dowodu stałego, stabilnego i faktycznego używania znaku towarowego przez podmiot wnoszący sprzeciw, które to używanie mogłoby zostać przyrównane do rzeczywistego używania tego znaku towarowego”.
- 32 W pierwszej kolejności, jeżeli chodzi o oświadczenie pisemne oddelegowanego zarządcy skarżącej należy przypomnieć, że art. 76 ust. 1 lit. f) rozporządzenia nr 40/94 na mocy odesłania zawartego w zasadzie 22 rozporządzenia nr 2868/95 jako dowody używania znaku towarowego wymienia „pisemne oświadczenia, dokonywane pod przysięgą lub potwierdzone, lub mające podobny skutek na mocy ustawodawstwa państwa, w którym sporządzono takie oświadczenie”. Wynika z tego, że to, jakie skutki wywołuje oświadczenie pisemne, należy ustalić na podstawie ustawodawstwa państwa członkowskiego, którego to dotyczy, jedynie w przypadku gdy oświadczenie to nie zostało dokonane pod przysięgą lub nie zostało potwierdzone [wyrok Sądu z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie T-303/03 Lidl Stiftung przeciwko OHIM - REWE-Zentral (Salvita), Zb. Orz. s. II-1917, pkt 40]. W niniejszym przypadku jest bezsporne, że oświadczenie pisemne oddelegowanego zarządcy skarżącej jest oświadczeniem potwierdzonym i że zostało ono uznane za jako takie dopuszczalne przez Izbę Odwoławczą. Dlatego można stwierdzić bez potrzeby badania skutków, jakie wywołuje ono według prawa niemieckiego, że to oświadczenie pisemne stanowi środek dowodowy określony w art. 76 ust. 1 lit. f) rozporządzenia nr 40/94, do którego odsyła zasada 22 rozporządzenia nr 2868/95 (ww. wyrok w sprawie Salvita, pkt 40).
- 33 Następnie należy zauważyć, że Izba Odwoławcza dopuściła się błędu, uznając w pkt 17 zaskarżonej decyzji, iż takie oświadczenie pisemne może posiadać „pełną” wartość dowodową w postępowaniu przed OHIM, wyłącznie jeżeli na podstawie prawa krajowego, o które chodzi, jest ono kwalifikowane jako oświadczenie dokonane „pod przysięgą” lub „potwierdzone”, lub co najmniej mające podobny skutek. Izba Odwoławcza dopuściła się również błędu odmawiając przyznania „pełnej” wartości dowodowej oświadczeniu pisemnemu oddelegowanego zarządcy skarżącej z tego powodu, że ta nie sprecyzowała, jakie przepisy prawa niemieckiego przewidują sankcje za fałszywe oświadczenia. Żaden przepis rozporządzenia nr 40/94 ani rozporządzenia nr 2868/95 nie pozwala bowiem na dojście do wniosku, że wartość dowodowa dowodów używania znaku towarowego, w tym potwierdzonych oświadczeń, powinna być badana w świetle ustawodawstwa krajowego państwa członkowskiego (ww. w pkt 32 wyrok w sprawie Salvita, pkt 42). Należy ponadto stwierdzić, że OHIM wyraźnie przyznał w odpowiedzi na pisemne pytanie Sądu, iż ustalenia zawarte w pkt 17 zaskarżonej decyzji są rozbieżne ze stanowiskiem przyjętym w ww. w pkt 32 wyroku w sprawie Salvita. OHIM przyznał zatem słusznie, że „bez względu na sytuację wynikającą z prawa krajowego wartość dowodowa oświadczenia pisemnego w ramach postępowania przed OHIM jest względna, czyli jego treść powinna podlegać swobodnej ocenie”.
- 34 Jednakże te błędy nie mają wpływu na zasadność analizy Izby Odwoławczej, ponieważ nie spowodowały one, że Izba Odwoławcza odmówiła przyznania jakiegokolwiek wartości dowodowej oświadczeniu pisemnemu oddelegowanego zarządcy skarżącej. Z pkt 18–23 zaskarżonej decyzji wynika bowiem, że wywiązując się ze swojego obowiązku (zob. podobnie ww. w pkt 32 wyrok w sprawie Salvita, pkt 41), Izba Odwoławcza w sposób należyty wzięła pod uwagę to oświadczenie pisemne w ramach całościowej oceny akt sprawy. Co prawda w pkt 18 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza uznała, że samo w sobie

wspomniane oświadczenie pisemne nie wystarczało i że zawarte w nim stwierdzenia powinny być zostać poparte dodatkowymi „obiektywnymi” okolicznościami, jak jednak słusznie zauważa OHIM, ze stanowiskiem tym należy się zgodzić, ponieważ oświadczenie to zostało dokonane przez oddelegowanego zarządcę skarżącej, a nie przez osobę trzecią lub osobę niezależną [zob. podobnie ww. w pkt 32 wyrok w sprawie Salvita, pkt 43–45; wyrok Sądu z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie T-86/07 Deichmann-Schuhe przeciwko OHIM – Design for Woman (DEITECH), niepublikowany w Zbiorze, pkt 50]. W tym względzie należy przypomnieć, że w celu oceny wartości dowodowej danego dokumentu należy najpierw sprawdzić prawdziwość informacji w nim zawartych. W tych ramach należy uwzględnić między innymi pochodzenie dokumentu, okoliczności jego sporządzenia, jego adresata i zastanowić się, czy w świetle jego treści wydaje się on rozsądny i wiarygodny (ww. wyroki: w sprawie Salvita, pkt 42; w sprawie DEITECH, pkt 47).

- 35 W niniejszym przypadku oświadczenie pisemne oddelegowanego zarządcy skarżącej zawiera informacje dotyczące używania wcześniejszego znaku towarowego, a także miejsca (Niemcy), czasu (okres od 2000 do 2005 r.), zakresu (wartość sprzedaży za poszczególne lata i ilość artykułów sprzedanych w poszczególnych latach) oraz charakteru oznaczonych towarów (odzież sportowa, w szczególności kurtki, płaszcze przeciwdeszczowe, odzież narciarska, spodnie, dżinsy, T-shirty...). Należy stwierdzić, że jak słusznie ustaliła Izba Odwoławcza, informacje te nie zostały jednak poparte w wystarczającym stopniu dokumentami załączonymi do tego oświadczenia pisemnego.
- 36 Wykaz corocznej sprzedaży zrealizowanej w okresie od 2000 do 2005 r. z podziałem na poszczególnych klientów i ten sam wykaz z podziałem na rodzaj odzieży nie tylko bowiem został sporządzony przez samą skarżącą, ale nie zawiera on poza tym żadnej wzmianki o wcześniejszym znaku towarowym. Zamówienia, potwierdzenia dostawy i faktury, poza tym, że jak przyznała wyraźnie skarżąca w swoich pismach, również nie zawierają wzmianki o wcześniejszym znaku towarowym, dotyczą wyłącznie lat 2004–2006. Jedynym znakiem towarowym, który pojawia się w tych dokumentach jest graficzny znak towarowy Nickel Sportswear. Fotografie i etykiety odzieży nie dostarczają żadnych informacji na temat miejsca, czasu i ilości faktycznie sprzedanych towarów oznaczonych wcześniejszym znakiem towarowym, co następnie skarżąca wyraźnie przyznała w swoich pismach. To samo odnosi się do ostatniej z dwóch stron stanowiących wyciąg z katalogów sporządzonych na potrzeby targów handlowych, jak również do dwóch stron pochodzących z broszury promocyjnej. Co się tyczy tej broszury należy zauważyć w szczególności, że samo jej istnienie nie stanowi dowodu na to, że została rozpowszechniona wśród potencjalnej klienteli niemieckiej i nie wskazuje również zakresu jej ewentualnej dystrybucji ani ilości dokonanej sprzedaży towarów chronionych wcześniejszym znakiem towarowym (zob. podobnie ww. w pkt 25 wyrok w sprawie VITAKRAFT, pkt 34). Jedynym dowodem, który ma jednak niewielkie znaczenie, ponieważ sam w sobie jest zdecydowanie niewystarczający, dlatego że nie zawiera żadnych informacji na temat zakresu używania, jest okoliczność, że jedna ze stron pochodzących z jednego z dwóch wspomnianych katalogów została sporządzona w sierpniu 2004 r.
- 37 Skarżąca nie może utrzymywać, że informacje zawarte w oświadczeniu pisemnym jej oddelegowanego zarządcy mogą uzupełnić braki stwierdzone w pkt 36 powyżej. Jak bowiem słusznie zauważył OHIM, to informacje zawarte w oświadczeniu pisemnym powinny zostać poparte innymi dowodami, a nie odwrotnie.
- 38 Następnie, ponieważ oświadczenie pisemne oddelegowanego zarządcy spółki będącej klientem filii skarżącej pochodzi od podmiotu trzeciego w stosunku do skarżącej, jest ono wystarczające dla poświadczenia określonych faktów. Jednakże, jak słusznie zauważyła Izba Odwoławcza w pkt 22 zaskarżonej decyzji, to oświadczenie pisemne, które dotyczy jedynie określonych zakupów zrealizowanych przez jednego klienta filii skarżącej pozwala tylko stwierdzić bardzo ograniczone używanie wcześniejszego znaku towarowego w Niemczech w odpowiednim okresie.
- 39 Mając na uwadze ustalenia dokonane w pkt 34–38 powyżej, należy uznać, zgadzając się z Izbą Odwoławczą, że poddane ocenie całościowej różne dowody przedstawione przez skarżącą przed Wydziałem Sprzeciwów w wyznaczonym terminie nie wystarczają, aby wykazać, że używanie

wcześniejszego znaku towarowego miało duży zakres, było stałe i faktycznie miało miejsce w Niemczech w odpowiednim okresie. W efekcie należy stwierdzić, że Izba Odwoławcza nie dopuściła się błędu, uznając, iż dowód rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego nie został w rozpatrywanym przypadku przedstawiony w wyznaczonym terminie.

40 W konsekwencji zarzut pierwszy należy oddalić.

W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczącego naruszenia art. 74 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 w związku z zasadą 22 ust. 2 rozporządzenia nr 2868/95

41 Zgodnie z art. 74 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 OHIM może nie wziąć pod uwagę stanu faktycznego lub dowodów, których zainteresowane strony nie przedstawiły w odpowiednim terminie.

42 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem z brzmienia art. 74 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 wynika, że co do zasady i z zastrzeżeniem odmiennych przepisów możliwe jest przedstawienie okoliczności faktycznych i dowodów przez strony po upływie terminów, którym podlega ich przedstawienie zgodnie z przepisami tego rozporządzenia oraz że w żaden sposób nie zabrania się OHIM uwzględnienia przywołanych czy przedstawionych w ten sposób z opóźnieniem okoliczności faktycznych i dowodów [wyrok Trybunału z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie C-29/05 P OHIM przeciwko Kaul, Zb. Orz. s. I-2213, pkt 42; wyroki Sądu: z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie T-407/05 SAEME przeciwko OHIM - Racke (REVIAN's), Zb. Orz. s. II-4385, pkt 56; z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie T-86/05 K & L Ruppert Stiftung przeciwko OHIM - Lopes de Almeida Cunha i in. (CORPO livre), Zb. Orz. s. II-4923, pkt 44].

43 Stworzona stronom postępowania przed OHIM możliwość przedstawienia okoliczności faktycznych i dowodów po upływie wyznaczonych do tego terminów nie istnieje bezwarunkowo, ale podlega warunkowi, iż nie istnieje przepis odmienny. Dopiero jeżeli ta przesłanka zostanie spełniona, OHIM dysponuje przyznanym mu przez Trybunał w drodze wykładni art. 74 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 zakresem uznania w kwestii uwzględnienia okoliczności faktycznych i dowodów przedstawionych po terminie (ww. w pkt 42 wyrok w sprawie CORPO livre, pkt 47).

44 W niniejszej sprawie istnieje jednak przepis, który stoi na przeszkodzie uwzględnieniu dowodów przedstawionych po raz pierwszy przez podmiot wnoszący sprzeciw przed Izbą Odwoławczą, a mianowicie art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94, którego przepis wykonawczy stanowi zasada 22 ust. 1 rozporządzenia nr 2868/95. Ten ostatni przepis stanowi bowiem co następuje:

„W przypadku gdy strona wnosząca sprzeciw musi dostarczyć dowód używania lub istnienia uzasadnionych powodów nieużywania, [OHIM] wzywa tę stronę do przedstawienia wymaganego dowodu w określonym przez [OHIM] terminie. Jeżeli strona wnosząca sprzeciw nie przedstawi tego dowodu przed upływem terminu, [OHIM] odrzuca sprzeciw”.

45 Z drugiego zdania tego przepisu wynika, że przedstawienie dowodów używania wcześniejszego znaku towarowego po upływie wyznaczonego do tego terminu co do zasady skutkuje odrzuceniem sprzeciwu, przy czym OHIM nie przysługuje w tym zakresie żaden zakres uznania. Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego stanowi bowiem kwestię wstępną, która powinna zatem zostać rozstrzygnięta przed wydaniem decyzji w przedmiocie sprzeciwu w ścisłym znaczeniu (ww. w pkt 42 wyrok w sprawie CORPO livre, pkt 49).

46 Jednakże Sąd orzekł, iż zasada 22 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia nr 2868/95 nie może być interpretowana w ten sposób, że stoi ona na przeszkodzie uwzględnieniu dowodów uzupełniających, w sytuacji gdy pojawiły się nowe okoliczności, nawet jeżeli zostały one przedstawione po upływie wspomnianego terminu [ww. w pkt 24 wyrok w sprawie HIPOVITON, pkt 56; ww. w pkt 42 wyrok w sprawie CORPO livre, pkt 50].

- 47 W niniejszym przypadku w pkt 27–29 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza, opierając się na zasadach przedstawionych w pkt 41–46 powyżej, uznała, iż nie dysponuje zakresem uznania pozwalającym jej na uwzględnienie dowodów przedstawionych przez skarżącą po raz pierwszy w postępowaniu przed nią, ponieważ nie wystąpiły żadne nowe okoliczności uzasadniające takie przedstawienie dowodów po upływie terminu.
- 48 Skarżąca uważa, że wspomniane dowody powinny być zostać wzięte pod uwagę przez Izbę Odwoławczą, ponieważ ograniczały się one do uzupełnienia i wyjaśnienia dowodów, które zostały przez nią przedstawione przed Wydziałem Sprzeciwów w wyznaczonym terminie. Twierdzi ona, że zasady wyrażone w ww. w pkt 24 wyroku w sprawie HIPOVITON znajdują zastosowanie nie tylko w przypadku gdy przedstawione po upływie terminu dowody nie były dostępne przed jego upływem lub gdy zgłaszający wspólnotowy znak towarowy powołał się na nowe okoliczności faktyczne lub udało mu się odeprzeć dowody przedstawione przez podmiot zgłaszający sprzeciw, ale również w przypadku gdy Wydział Sprzeciwów uznał te dowody za niewystarczające.
- 49 OHIM zgadza się z przywołaną w pkt 47 powyżej argumentacją Izby Odwoławczej. Proponuje on jednak, by zasadę 22 ust. 2 rozporządzenia nr 2868/95 interpretować w ten sposób, że pozwala ona izbom odwoławczym na uwzględnienie, niezależnie od występowania „nowych dowodów”, dowodów, które zostały przedstawione po raz pierwszy w postępowaniach przed nimi, jeżeli dowody te mają charakter „czysto uzupełniający”, czyli mają na celu wyłącznie uzupełnienie dowodów przedstawionych w pierwszej instancji w wyznaczonym terminie. Według OHIM taka interpretacja wydaje się spełniać kryteria dotyczące dopuszczalności dowodów przedstawionych po upływie terminu wyrażone przez Trybunał w ww. w pkt 42 wyroku w sprawie OHIM przeciwko Kaul oraz jest zgodna z „duchem” tego wyroku. OHIM przyznał, że jeżeli taka interpretacja zostanie przyjęta w niniejszej sprawie, to należałoby stwierdzić, iż Izba Odwoławcza dopuściła się błędu, dochodząc do wniosku, że nie przysługuje jej żaden zakres uznania w tej dziedzinie, i w efekcie uwzględnić zarzut drugi i stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji. Podczas rozprawy OHIM dodał, że wspomniana interpretacja idzie w tym samym kierunku co stanowisko przyjęte przez Sąd w wyrokach z dnia 29 września 2011 r. w sprawie T-415/09 New Yorker SHK przeciwko OHIM – Vallis K. – Vallis A. (FISHBONE), niepublikowanym w Zbiorze, i z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie T-308/06 Buffalo Milke Automotive Polishing Products przeciwko OHIM - Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products), Zb. Orz. s. II-788, i zaznaczył, że pozostawia rozwazde Sądowi kwestię, czy należy ją przyjąć również w niniejszej sprawie.
- 50 Strony nie spierają się co do tego, że jak wynika również z akt sprawy, skarżąca przedstawiła w wyznaczonym terminie przed Wydziałem Sprzeciwów istotne dowody mające na celu wykazanie rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego, i uważa się w dobrej wierze, że były one wystarczające dla poparcia jej twierdzeń.
- 51 Strony nie spierają się także o to, że jak wynika również z akt sprawy, dowody przedstawione przez skarżącą po raz pierwszy przed Izbą Odwoławczą w załączniku do jej pisma zawierającego uzasadnienie odwołania, w którym zażądała ona ponownego zbadania sprawy w całości, miały po prostu na celu wzmocnienie lub wyjaśnienie zawartości pierwotnych dowodów. Nie stanowiły one zatem pierwszych i jedynych dowodów używania.
- 52 Mając na uwadze okoliczności przedstawione w pkt 50 i 51 powyżej, należy uznać, że w niniejszym przypadku Izba Odwoławcza, wbrew temu, co uznała w zaskarżonej decyzji, dysponowała zakresem uznania pozwalającym na uwzględnienie lub nieuwzględnienie uzupełniających dowodów przedstawionych w piśmie zawierającym uzasadnienie odwołania.
- 53 Zasadę 22 ust. 2 rozporządzenia nr 2868/95 należy bowiem rozumieć w ten sposób, że nic nie może stać na przeszkodzie wzięciu pod uwagę dowodów uzupełniających, które są po prostu dołączone do innych dowodów przedstawionych w wyznaczonym terminie, jeżeli pierwotne dowody nie są nieistotne, ale zostały uznane za niewystarczające. Takie stwierdzenie, które w żadnym wypadku nie

powoduje, że wspomniana zasada jest zbędna, jest tym bardziej trafne, że skarżąca nie nadużyła wyznaczonych terminów poprzez umyślne zastosowanie taktyk opóźniających lub oczywiste niedbalstwo oraz dlatego że przedstawione przez nią dowody uzupełniające ograniczały się do poparcia informacji wynikających już z oświadczeń pisemnych przedstawionych w wyznaczonym terminie.

- 54 Taka interpretacja nie jest sprzeczna z orzecznictwem przywołanym w pkt 46 powyżej, w których w sprawach okoliczności faktyczne były inne. W postępowaniu zakończonym ww. w pkt 24 wyrokiem w sprawie HIPOVITON dowody zostały przedstawione przez podmiot wnoszący sprzeciw w wyznaczonym terminie. Następnie strona, która dokonała zgłoszenia znaku towarowego, powołała się na nowe okoliczności faktyczne i nowe argumenty w piśmie przedłożonym Izbie Odwoławczej. Jednakże Sąd zarzucił Izbie Odwoławczej, że nie wezwała ona podmiotu wnoszącego sprzeciw do zajęcia stanowiska w przedmiocie wspomnianego pisma i orzekł, że podmiot ten został pozbawiony możliwości zastanowienia się nad kwestią, czy użyteczne byłoby przedstawienie dodatkowych dowodów. Dodał on, że Izba Odwoławcza nie mogła zatem wziąć pod uwagę wszystkich czynników mających istotne znaczenie dla oceny kwestii, czy używanie danego znaku towarowego mogło zostać uznane za rzeczywiste i w ten sposób oparła się na niepełnym stanie faktycznym (ww. w pkt 24 wyrok w sprawie HIPOVITON, pkt 54, 58). W postępowaniu zakończonym ww. w pkt 42 wyrokiem w sprawie CORPO livre, uznając, że OHIM nie dysponował zakresem uznania w przedmiocie wzięcia pod uwagę dowodów przedstawionych po upływie wyznaczonego terminu, Sąd stwierdził wyraźnie, że dowody te „nie były dowodami uzupełniającymi, ale raczej pierwszymi i jedynymi dowodami używania” wcześniejszych znaków towarowych, które zostały przedstawione w tamtej sprawie (ww. w pkt 42 wyrok w sprawie CORPO livre, pkt 50).
- 55 Wniosek, że Izba Odwoławcza mogła uwzględnić dowody uzupełniające przedłożone jej przez skarżącą w dniu 23 października 2007 r., jest ponadto całkowicie zgodny z zasadami wyrażonymi przez Trybunał w ww. w pkt 42 wyroku w sprawie OHIM przeciwko Kaul. W pkt 44 tego wyroku Trybunał sprecyzował bowiem, że takie uwzględnienie przez OHIM okoliczności faktycznych i dowodów przedstawionych lub przywołanych z opóźnieniem, w sytuacji kiedy ma on orzekać w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu, może być w szczególności uzasadnione, jeśli OHIM uważa, że po pierwsze, te okoliczności lub dowody mogą na pierwszy rzut oka posiadać znaczenie dla wyniku toczącego się przed nim postępowania w sprawie wniesionego sprzeciwu, i po drugie, stadium postępowania, w którym ma miejsce takie opóźnione przedstawienie i okoliczności z nim związane, nie stoją na przeszkodzie ich uwzględnieniu.
- 56 Ponadto w ww. w pkt 42 wyroku w sprawie OHIM przeciwko Kaul Trybunał uzasadnił dopuszczenie dowodów przedstawionych z opóźnieniem zasadami pewności prawa i dobrej administracji wymiarem sprawiedliwości, na mocy których analiza istoty sprzeciwu powinna być możliwie najpełniejsza, tak aby uniknąć rejestracji znaków towarowych, które mogłyby następnie zostać unieważnione (zob. podobnie pkt 48, 57, 58 tego wyroku). Z tego względu, jeśli uzasadniają to okoliczności konkretnego przypadku, zasady te mogą mieć pierwszeństwo przed zasadą skuteczności proceduralnej, która leży u podstaw konieczności przestrzegania terminów.
- 57 Z ogółu powyższych rozważań wynika, że zarzut drugi należy uwzględnić.
- 58 W konsekwencji należy stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji.
- 59 Ponadto, ponieważ OHIM wniósł pomocniczo, aby Sąd przekazał sprawę Izbie Odwoławczej, należy zauważyć, że w odniesieniu do skargi wniesionej do Sądu na decyzję izby odwoławczej z art. 65 ust. 6 rozporządzenia nr 207/2009 wynika, że OHIM zobowiązany jest do podjęcia niezbędnych środków w celu zastosowania się do orzeczenia Sądu. W efekcie żądanie to należy oddalić.

W przedmiocie kosztów

- 60 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sądu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę.
- 61 Ponieważ OHIM przegrał sprawę, należy – zgodnie z żądaniem skarżącej – obciążyć go kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD (piąta izba)

orzeka, co następuje:

- 1) **Stwierdza się nieważność decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) OHIM z dnia 13 marca 2008 r. (sprawa R 1261/2007-2).**
- 2) **OHIM zostaje obciążony kosztami postępowania.**

Papasavvas

Vadapalas

O'Higgins

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 28 marca 2012 r.

Podpisy