



Zbiór Orzeczeń

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
ELEANOR SHARPSTON
przedstawiona w dniu 16 maja 2013 r.¹

Sprawy połączone C-609/11 P i C-610/11 P

Centrotherm Systemtechnikprzeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) i centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG

Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku — Dowody przedłożone po upływie terminu wyznaczonego przez OHIM — Rozkład ciężaru dowodu — Badanie przez OHIM stanu faktycznego z urzędu — Wartość dowodowa oświadczeń złożonych pod przysięgą

1. W dniu 15 września 2011 r. Sąd wydał dwa wyroki w sprawach skarg wniesionych na tę samą decyzję Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (zwanego dalej „OHIM” albo „Urzędem”) z dnia 25 sierpnia 2009 r., odnoszącej się do postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku między spółkami centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG (zwaną dalej „spółką Clean Solutions”) a Centrotherm Systemtechnik GmbH (zwaną dalej „Systemtechnikem”)². Systemtechnik odwołał się od obu wyroków.

2. W obu odwołaniach podniesione zostały pytania dotyczące ciężaru dowodu w postępowaniach w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku przed OHIM oraz zakresu, w jakim Izba Odwoławcza może wziąć pod uwagę dowody przedłożone po upływie terminu wyznaczonego przez Wydział Unieważnień. Oddzielne, lecz powiązane kwestie rozważam w kontekście postępowań w sprawie sprzeciwu w opiniach w sprawie C-621/11 P New Yorker SHK Jeans przeciwko OHIM oraz w sprawach połączonych C-120/12 P, C-121/12 P i C-122/12 P Rintisch przeciwko OHIM, które również są dziś przedstawiane.

Zasady proceduralne

3. Artykuł 134 §§ 2 i 3 regulaminu postępowania przed Sądem stanowi:

„2. Interwenci, o których mowa w § 1 [mianowicie uczestnicy postępowania przed izbą odwoławczą, inni niż wnioskodawca], mają takie same prawa procesowe jak strony.

Mogą oni popierać żądania strony, mogą również wnosić żądania i zarzuty niezależnie od tych wniesionych przez strony.

1 — Język oryginału: angielski.

2 — Wyroki: w sprawie T-427/09 centrotherm Clean Solutions przeciwko OHIM - Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM), Zb.Orz. s. II-6207; w sprawie T-434/09 Centrotherm Systemtechnik przeciwko OHIM - centrotherm Clean Solutions (CENTROTHERM), Zb.Orz. s. II-6227.

3. Interwenient, o którym mowa w § 1, może w odpowiedzi na skargę wniesioną zgodnie z art. 135 § 1 żądać uchylecia lub zmiany decyzji izby odwoławczej w zakresie nieuwzględnionym w skardze, a także podnosić zarzuty, które nie zostały w skardze zawarte.

Żądania i zarzuty wysuwane we wniesionej przez interwenienta odpowiedzi na skargę stają się bezprzedmiotowe w razie cofnięcia skargi”.

Prawo Unii Europejskiej dotyczące znaków towarowych

4. W momencie składania wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku w dniu 7 lutego 2007 r. obowiązywało jeszcze rozporządzenie nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego³. Rozporządzenie to zostało później uchylone i zastąpione rozporządzeniem nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego⁴, które weszło w życie w dniu 13 kwietnia 2009 r. (zatem przed wydaniem przez Izbę Odwoławczą decyzji z dnia 25 sierpnia 2009 r., która była przedmiotem dwóch skarg przed Sądem). W niniejszej opinii będę więc odnosić się do rozporządzenia nr 207/2009.

5. Artykuł 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, zatytułowany „Używanie wspólnotowego znaku towarowego”, stanowi:

„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 zawieszane przez nieprzerwany okres pięciu lat, wspólnotowy znak towarowy podlega sankcjom przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu⁵], chyba że istnieją usprawiedliwione powody jego nieużywania.

[...]”.

6. Artykuł 51 ustanawia podstawy wygaśnięcia prawa do znaku:

„1. Wygaśnięcie prawa właściciela wspólnotowego znaku towarowego stwierdza się na podstawie wniosku do Urzędu lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia:

a) jeżeli w nieprzerwanym okresie pięciu lat znak ten nie był przedmiotem rzeczywistego używania we Wspólnocie w związku z towarami lub usługami, dla których jest zarejestrowany, i nie istnieją żadne uzasadnione powody jego nieużywania; [...]

[...]”.

7. Artykuł 57 dotyczy między innymi rozpatrywania wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku:

„1. W trakcie rozpatrywania wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie Urząd wzywa strony, tak często, jak jest to konieczne, do przedstawienia w terminie wyznaczonym przez Urząd uwag dotyczących materiałów przekazanych przez inne strony lub Urząd.

2. Na wniosek właściciela wspólnotowego znaku towarowego właściciel wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego, będący stroną w postępowaniu o unieważnienie, przedstawia dowód, że w okresie pięciu lat poprzedzających datę złożenia wniosku o unieważnienie wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy był rzeczywiście używany we Wspólnocie w związku z towarami lub usługami, dla których

3 — Rozporządzenie Rady (WE) z dnia 20 grudnia 1993 r. (Dz.U. L 11, s. 1), ze zmianami.

4 — Rozporządzenie Rady (WE) z dnia 26 lutego 2009 r. (wersja ujednolicona) (Dz.U. L 78, s. 1). Zobacz art. 167.

5 — Sankcje te obejmują wygaśnięcie prawa do przedmiotowego znaku towarowego.

został on zarejestrowany i które przytacza on jako uzasadnienie swojego wniosku, lub że istnieją usprawiedliwione powody nieużywania znaku, pod warunkiem że wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy był zarejestrowany w tym momencie od co najmniej pięciu lat. Jeżeli w dniu, w którym zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego zostało opublikowane, wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy był zarejestrowany od co najmniej pięciu lat, właściciel wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego przedstawia dowód, że warunki określone w art. 42 ust. 2 były na ten dzień spełnione. Wobec braku takiego dowodu wnioski o unieważnienie odrzuca się. Jeżeli wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy używany był tylko w odniesieniu do części towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany, uznawany jest, do celu rozpatrywania wniosku o unieważnienie, za zarejestrowany tylko dla tej części towarów i usług.

[...]”.

8. Artykuł 65 przewiduje skargi do Trybunału na decyzje izby odwoławczej:

„1. Na decyzje izb odwoławczych w sprawie odwołań mogą być wnoszone skargi do Trybunału Sprawiedliwości.

[...]

3. Trybunał Sprawiedliwości ma właściwość w sprawie stwierdzenia nieważności lub zmiany zaskarżanej decyzji.

4. Skargę może wnieść każda strona uczestnicząca w postępowaniu [uczestnik postępowania] przed izbą odwoławczą, dla której decyzja ma niekorzystny skutek.

[...]”.

9. Zgodnie z art. 76, zatytułowanym „Badanie przez Urząd stanu faktycznego z urzędu”:

„1. W trakcie postępowania Urząd bada stan faktyczny z urzędu; jednakże w postępowaniu odnoszącym się do względnych podstaw odmowy rejestracji⁶ Urząd ogranicza się w tym badaniu do stanu faktycznego, dowodów i argumentów przedstawionych przez strony oraz poszukiwanego zadośćuczynienia.

2. Urząd może nie wziąć pod uwagę stanu faktycznego lub dowodów, których zainteresowane strony nie przedstawiły w odpowiednim terminie”.

10. Artykuł 78, zatytułowany „Przeprowadzanie dowodów”, stanowi:

„1. W każdym postępowaniu przed Urzędem środki udostępniania i pozyskiwania dowodów obejmują:

[...]

f) pisemne oświadczenia, dokonywane pod przysięgą lub potwierdzone, lub mające podobny skutek na mocy ustawodawstwa państwa, w którym sporządzono takie oświadczenie.

[...]”.

6 — Odnośnie do tego, czy druga część zdania art. 76 stosuje się również do postępowań dotyczących podstaw wygaśnięcia prawa do znaku, zob. pkt 101–108 poniżej.

11. Rozporządzenie nr 2868/95 (zwane dalej „rozporządzeniem wykonawczym”)⁷ ustanawia zasady niezbędne dla wykonania rozporządzenia nr 207/2009⁸. Zasady te „powinny zagwarantować płynne i sprawne działanie przed Urzędem procedur dotyczących znaku towarowego”⁹.

12. Zgodnie z zasadą 22 rozporządzenia wykonawczego:

- „1. Wniosek o przeprowadzenie dowodu używania na podstawie art. 42 ust. 2 lub 3^[10] [rozporządzenia nr 207/2009] jest dopuszczalny tylko w przypadku gdy zgłaszający złoży taki wniosek w terminie określonym przez Urząd na mocy zasady 20 ust. 2.
2. W przypadku gdy strona wnosząca sprzeciw musi dostarczyć dowód używania lub istnienia uzasadnionych powodów nieużywania, Urząd wzywa tę stronę do przedstawienia wymaganego dowodu w określonym przez Urząd terminie. Jeżeli strona wnosząca sprzeciw nie przedstawi tego dowodu przed upływem terminu, Urząd odrzuca sprzeciw.
3. Wskazania oraz dowody mające na celu udowodnienie 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, jak również dowody na poparcie tych wskazań zgodnie z ust. 4.
4. Dowody te są przedkładane zgodnie z zasadą 79 oraz 79a i ograniczają się, co do zasady, do przedłożenia dokumentów i przedmiotów mających znaczenie dowodowe, takich jak opakowania, etykiety, cenniki, katalogi, faktury, fotografie, ogłoszenia prasowe oraz pisemne oświadczenia określone w art. [78 ust. 1 lit. f) rozporządzenia nr 207/2009].

[...]”.

13. Zasada 37 wskazuje, co powinien zawierać wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku lub o jego unieważnienie. Jeśli chodzi o podstawy wniosku, to zasada 37 lit. b) pkt iv) stanowi, że powinien on zawierać „wskazanie okoliczności, dowodów oraz argumentów na poparcie jego podstaw”.

14. Zgodnie z zasadą 40, zatytułowaną „Rozpatrywanie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie”:

- „1. Właściciela wspólnotowego znaku towarowego powiadamia się o każdym wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie, uznanym za wniesiony. Jeżeli Urząd uzna wniosek za dopuszczalny, wzywa właściciela wspólnotowego znaku towarowego do przedstawienia swoich uwag w terminie określonym przez Urząd.
2. Jeżeli właściciel wspólnotowego znaku towarowego nie przedstawia żadnych uwag, Urząd może orzekać w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia lub unieważnienia na podstawie dowodów, jakimi dysponuje.
3. Urząd powiadamia wnioskodawcę o każdej uwadze właściciela wspólnotowego znaku towarowego i wzywa go, jeżeli uważa to za konieczne, do przedstawienia odpowiedzi w terminie określonym przez Urząd.

7 — Rozporządzenie Komisji (WE) z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 (Dz.U. L 303, s. 1), zmienione między innymi rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1041/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. (Dz.U. L 172, s. 4).

8 — Zobacz piąty motyw rozporządzenia wykonawczego.

9 — Zobacz szósty motyw rozporządzenia wykonawczego.

10 — Artykuł 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009 opisuje rozpatrywanie sprzeciwu, w kontekście którego zgłaszający zażądał, aby strona przeciwna przedstawiła dowód rzeczywistego używania znaku towarowego krajowego lub wspólnotowego. Podstawy zastosowania zasady 22 ust. 2, 3 i 4 w postępowaniu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku są zawarte w zasadzie 40 rozporządzenia wykonawczego. Zobacz pkt 13 poniżej.

[...]

5. W przypadku wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia na mocy art. [51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009]¹¹] Urząd wzywa właściciela wspólnotowego znaku towarowego do przedstawienia dowodu rzeczywistego korzystania ze znaku w terminie określonym przez Urząd. Jeśli w wyznaczonym terminie dowód nie zostanie przedstawiony, stwierdza się wygaśnięcie wspólnotowego znaku towarowego. Zasady 22 ust. 2, 3 oraz 4 stosuje się *mutatis mutandis*.
6. Jeżeli wnioskodawca musi przedstawić dowód używania lub istnienia uzasadnionych powodów nieużywania na mocy art. [57 ust. 2 lub 3 rozporządzenia nr 207/2009], Urząd wzywa wnioskodawcę do przedstawienia dowodu rzeczywistego korzystania ze znaku w terminie określonym przez Urząd. Jeśli w wyznaczonym terminie dowód nie zostanie przedstawiony, wniosek o wygaśnięcie zostaje odrzucony. Zasad[ę] 22 ust. 2, 3 oraz 4 stosuje się *mutatis mutandis*”.

Postępowanie przed OHIM

15. Systemtechnik złożył w dniu 7 września 1999 r. wniosek o rejestrację słownego znaku „CENTROTHERM” jako wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towarów i usług z klas 11, 17, 19 i 42 porozumienia nicejskiego¹². Znak został zarejestrowany w dniu 19 stycznia 2001 r.

16. W dniu 7 lutego 2007 r. spółka Clean Solutions złożyła wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do tego znaku w odniesieniu do wszystkich towarów i usług, dla których został on zarejestrowany. Wniosek został oparty na tym, że znak ten nie był używany.

17. Po otrzymaniu zawiadomienia o wniosku Systemtechnik został wezwany w dniu 15 lutego 2007 r. do przedłożenia uwag i dowodów rzeczywistego używania przedmiotowego znaku w terminie trzech miesięcy. W dniu 11 maja 2007 r. Systemtechnik sprzeciwił się wnioskowi o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku i przedłożył kilka dokumentów w celu wykazania rzeczywistego używania swojego znaku: 14 fotografii cyfrowych, cztery faktury oraz oświadczenie osoby nim zarządzającej datowane na dzień 26 kwietnia 2007 r., zatytułowane „oświadczenie złożone pod przysięgą”. Podniósł on ponadto, że jest w posiadaniu wielu innych kopii faktur, których zdecydował się nie przedstawiać na tym etapie postępowania, kierując się względami poufności. Systemtechnik zwrócił się do Wydziału Unieważnień o wskazanie, czy żąda on przedłożenia do akt dalszych dowodów oraz dokumentów.

18. W dniu 30 października 2007 r. Wydział Unieważnień stwierdził wygaśnięcie prawa do wspólnotowego znaku towarowego Systemtechnik w odniesieniu do wszystkich towarów i usług, dla których był on zarejestrowany. Stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku zostało oparte na obecnym art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009: Systemtechnik przedłożył niewystarczające dowody w celu wykazania rzeczywistego używania swojego znaku.

19. Systemtechnik wniósł odwołanie od tej decyzji. Razem z odwołaniem przedłożył dalsze dowody, w tym próbki produktów, zaświadczenia, oświadczenia, faktury i zdjęcia.

20. W dniu 25 sierpnia 2009 r. Izba Odwoławcza uchyliła decyzję Wydziału Unieważnień i oddaliła wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku w odniesieniu do niektórych towarów z klas 11, 17 i 19. W odniesieniu do tych towarów stwierdziła, że przedłożone zostały dowody na rzeczywiste używanie znaku, ponieważ fotografie ujawniały charakter używania, a faktury wskazywały na sprzedaż pod spornym znakiem. Jednakże w pozostałym zakresie Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie.

11 — Zobacz pkt 6 powyżej.

12 — Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami.

W odniesieniu do usług i do pozostałych towarów stwierdziła ona, że złożone pod przysięgą oświadczenie osoby zarządzającej było niewystarczającym dowodem, jeśli nie było poparte dodatkowymi dowodami odnoszącymi się do jego treści. Ponadto Wydział Unieważnień nie był zobowiązany ani do zwracania się o dalsze dokumenty, ani do brania pod uwagę akt w innej sprawie będącej w toku przed OHIM.

21. W dniu 22 października 2009 r. spółka Clean Solutions zaskarżyła decyzję Izby Odwoławczej (sprawa T-427/09). W dniu 26 października 2009 r. Systemtechnik uczynił to samo (sprawa T-434/09).

Wyroki Sądu

Sprawa T-427/09 (przedmiot odwołania w sprawie C-609/11 P)

22. Sąd uwzględnił skargę wniesioną przez spółkę Clean Solutions, uchylając decyzję Izby Odwoławczej w zakresie, w jakim uchyliła ona decyzję Wydziału Unieważnień z dnia 30 października 2007 r. Obciążył on OHIM jego własnymi kosztami oraz kosztami poniesionymi przez spółkę Clean Solutions. Systemtechnik został obciążony własnymi kosztami.

23. Skarga spółki Clean Solutions opierała się na jednym zarzucie, a mianowicie, że Izba Odwoławcza, stwierdzając, iż dowody przedłożone przez Systemtechnik były wystarczające do udowodnienia rzeczywistego używania znaku, naruszyła art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 oraz zasadę 22 ust. 2 i 3 i zasadę 40 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego.

24. Sąd w pkt 21–30 wyroku określił ramy prawne dla rozpoznania tego zarzutu. Poza streszczeniem orzecznictwa dotyczącego rzeczywistego używania oraz środków służących do jego udowodnienia Sąd wskazał na cel sankcji stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku i procedurę zastosowania tej sankcji, a także na zasady rządzące gromadzeniem dowodów w postępowaniu o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku.

25. W pkt 25 Sąd stwierdził, że „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 on 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. 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”.

26. W pkt 26 Sąd stwierdził dalej, że „[o] ile [...] pojęcie rzeczywistego używania należy przeciwstawić używaniu minimalnemu i niewystarczającemu do stwierdzenia, że dany znak towarowy jest faktycznie i istotnie wykorzystywany na danym rynku, o tyle wymóg rzeczywistego używania nie ma na celu ani oceny sukcesu handlowego, ani kontroli strategii gospodarczej danego przedsiębiorstwa, ani też zastrzeżenia ochrony znaków towarowych wyłącznie dla sytuacji, w których dochodzi do handlowego wykorzystania tych znaków na dużą skalę”.

27. W pkt 27 Sąd stwierdził, że zbadanie rzeczywistego charakteru używania określonego znaku wymaga „całościow[ej] ocen[y] danych znajdujących się w aktach sprawy, [przy uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników] danego przypadku. Taka ocena 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”. W pkt 30 Sąd dodał, że „rzeczywiste używanie znaku towarowego nie może zostać dowiedzione za pomocą przypuszczeń dotyczących prawdopodobieństwa wystąpienia danej sytuacji lub 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”.

28. Począwszy od pkt 31 wyroku, Sąd odniósł się do argumentu spółki Clean Solutions, że ustaleniom Izby Odwoławczej brakowało adekwatnej podstawy faktycznej. Punkty odnoszące się do niniejszego odwołania są następujące:

„32 W niniejszym przypadku środki dowodowe przedstawione przez interwenienta Wydziałowi Unieważnień w celu wykazania rzeczywistego używania jego znaku towarowego obejmują złożone pod przysięgą oświadczenie osoby nim zarządzającej, cztery faktury i czternaście fotografii cyfrowych.

33 Przede wszystkim należy stwierdzić, że z rozumowania Izby Odwoławczej nie wynika, by jej ustalenie dotyczące wykazania rzeczywistego używania dla towarów [...] opierało się na złożonym pod przysięgą oświadczeniu osoby zarządzającej interwenientem. [W rzeczywistości] to powiązanie mocy dowodowej fotografii oraz mocy dowodowej czterech faktur skłoniło Izbę Odwoławczą do stwierdzenia, że zostało udowodnione rzeczywiste używanie znaku towarowego CENTROTHERM [...]. [O]dniesienia do [tego] oświadczenia mają jedynie na celu wskazanie jego braków oraz niewystępowania dodatkowych danych potwierdzających jego treść.

34 Wynika z tego, że należy zbadać, czy całościowa ocena fotografii i czterech faktur pozwala na stwierdzenie, że sporny znak towarowy był rzeczywiście używany zgodnie z zasadami wypracowanymi przez orzecznictwo [...].

[...]

37 Wynika z tego, że przed OHIM interwenient przedstawił stosunkowo nikłe dowody sprzedaży w porównaniu z kwotą wskazaną w oświadczeniu osoby zarządzającej. Z tego względu, nawet gdyby Izba Odwoławcza wzięła pod uwagę wspomniane oświadczenie, trzeba byłoby stwierdzić, że w aktach sprawy brak jest wystarczających danych na poparcie treści tego oświadczenia w odniesieniu do wartości sprzedaży. Co więcej, jeśli chodzi o aspekt czasowy używania znaku towarowego, wspomniane faktury dotyczą bardzo krótkiego, wręcz chwilowego okresu, mianowicie 12, 18 i 21 lipca 2006 r. oraz 9 stycznia 2007 r.

[...]

43 Zatem należy uznać, że całościowa ocena danych [...] nie pozwala na stwierdzenie – jeśli nie uciekać się do przypuszczeń lub domniemań – że sporny znak towarowy był rzeczywiście używany podczas rozpatrywanego okresu dla towarów wymienionych w pkt 11 powyżej.

44 Wynika z tego, że Izba Odwoławcza popełniła błąd, uznając, że został przedstawiony przez interwenienta dowód rzeczywistego używania znaku towarowego CENTROTHERM dla wspomnianych towarów.

45 Argumenty interwenienta [...], zgodnie z którymi w istocie specyfika rynku utrudnia zebranie dowodów, nie mogą podważać tego stwierdzenia.

46 Nie ma bowiem ograniczeń w odniesieniu do sposobów dowodzenia i środków dowodowych. Stwierdzenie Sądu, zgodnie z którym rzeczywiste używanie nie zostało udowodnione w niniejszym przypadku, nie wynika z narzucenia nadmiernie wysokiego progu dowodowego, ale z okoliczności, że interwenient postanowił ograniczyć przedstawienie dowodów [...]. Wydział

Unieważnień otrzymał fotografie niskiej jakości dotyczące przedmiotów o numerach artykułów nieodpowiadających artykułom, które według nielicznych przedstawionych faktur były sprzedawane. Ponadto wspomniane faktury obejmują krótki okres i wskazują na sprzedaż o wartości bardzo nieznacznej w stosunku do wartości osiągniętej przez interwenienta według jego twierdzeń. Należy także stwierdzić, że interwenient potwierdził w toku rozprawy, że nie było żadnego bezpośredniego związku między fakturami a fotografiami, które przedstawiał przed OHIM”.

Sprawa T-434/09 (przedmiot odwołania w sprawie C-610/11 P)

29. W wyroku w sprawie T-434/09 Sąd oddalił skargę. Obciążył on Systemtechnik kosztami postępowania oraz spółkę Clean Solutions własnymi kosztami.

30. W odniesieniu do zarzutu pierwszego, według którego OHIM nieprawidłowo ocenił dowody na rzeczywiste używanie znaku przedstawione Wydziałowi Unieważnień, Sąd opisał w pkt 21–32 wyroku podstawy prawne dla rozpoznania tego zarzutu (tak jak w pkt 21–32 wyroku w sprawie T-427/09).

31. Następnie, w pkt 32–34 wyroku, skoncentrował się on na wartości dowodowej oświadczenia złożonego pod przysięgą przez osobę zarządzającą Systemtechnikiem:

„32 Należy przypomnieć, że środki dowodowe przedstawione przez skarżącą Wydziałowi Unieważnień w celu wykazania rzeczywistego używania jej znaku towarowego obejmują złożone pod przysięgą oświadczenie osoby nią zarządzającej, cztery faktury i czternaście fotografii cyfrowych.

33 Przede wszystkim trzeba zauważyć, że z utrwalonego orzecznictwa wynika, iż aby ocenić moc dowodową »pisemnych oświadczeń, dokonywanych pod przysięgą lub potwierdzonych, lub mających podobny skutek na mocy ustawodawstwa państwa, w którym sporządzono takie oświadczenie« w rozumieniu art. 78 ust. 1 lit. f) rozporządzenia nr 207/2009, należy zbadać wiarygodność i prawdziwość zawartych w nich informacji, biorąc pod uwagę pochodzenie dokumentu, okoliczności jego sporządzenia, jego adresata, a następnie na podstawie jego treści ustalić, czy wspomniany dokument wydaje się racjonalny i wiarygodny [...].

34 Należy z tego względu uznać, że przy uwzględnieniu oczywistych związków łączących autora oświadczenia i skarżącą można przypisać moc dowodową wspomnianemu oświadczeniu tylko wtedy, gdy zostanie ono potwierdzone zawartością czternastu fotografii i czterech faktur, które przedstawiono”.

32. Sąd na podstawie badania faktur (pkt 35–37) oraz fotografii (pkt 38–43) doszedł do następujących wniosków:

„44 Z powyższego wynika, że ani fotografie, ani faktury nie pozwalają na potwierdzenie oświadczenia osoby zarządzającej skarżącą w zakresie, w jakim zapewnia ona, że podczas rozpatrywanego okresu pod znakiem towarowym CENTROTHERM była prowadzona sprzedaż następujących towarów: części mechaniczne instalacji klimatyzacyjnych, do wytwarzania pary, suszenia i wentylacji; urządzenia do filtrowania powietrza i ich części; uszczelki, szczeliwa; materiały uszczelniające, ochronne i izolacyjne; tworzywa sztuczne półprzetworzone w formie wyciśniętej stosowane w produkcji; materiały budowlane; zbrojenie dla budownictwa; pokrycia ścian, palety budowlane, palety; elementy przedłużające do kominków, deflektory kominowe, nasady kominowe i obudowy do kominków.

45 Należy stwierdzić, że całościowa ocena danych widniejących w aktach sprawy nie pozwala na wnioski – jeśli nie uciekać się do przypuszczeń lub domniemań – że znak towarowy CENTROTHERM był rzeczywiście używany podczas rozpatrywanego okresu dla towarów i usług innych niż wymienione w pkt 11 powyżej”.

33. W odniesieniu do zarzutu drugiego, że OHIM naruszył swój obowiązek zbadania odpowiednich okoliczności faktycznych z urzędu, Sąd argumentował, jak następuje:

„51 Przede wszystkim należy przypomnieć brzmienie art. 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, zgodnie z którym »[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«.

52 W niniejszym przypadku należy zauważyć, że podstawy stwierdzenia wygaśnięcia, podobnie jak podstawy odmowy rejestracji, mają charakter bezwzględny albo względny.

53 Zgodnie bowiem z art. 51 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 wygaśnięcie prawa właściciela wspólnotowego znaku towarowego stwierdza się: w przypadku gdy znak towarowy nie był rzeczywiście używany w okresie pięciu lat [...]; w przypadku gdy w wyniku działania lub braku działania właściciela znak towarowy stał się nazwą zwykle używaną w obrocie dla towaru lub usługi, w odniesieniu do których jest zarejestrowany [...]; lub w przypadku gdy w wyniku używania przez właściciela znaku towarowego lub za jego zgodą znak towarowy może wprowadzić w błąd odbiorców [...].

54 O ile dwie ostatnie przesłanki nawiązują do bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji, jak wynika to z art. 7 ust. 1 lit. b)–d) i g) rozporządzenia nr 207/2009, o tyle pierwsza nawiązuje do przepisu dotyczącego badania względnych podstaw odmowy rejestracji, mianowicie art. 42 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009. W rezultacie należy stwierdzić, że badanie OHIM dotyczące kwestii rzeczywistego używania wspólnotowego znaku towarowego w ramach postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia podlega stosowaniu art. 76 ust. 1 in fine rozporządzenia nr 207/2009, przewidującego ograniczenie się w tym badaniu do stanu faktycznego, na który powołują się strony.

55 Wynika z tego, że założenie skarżącej, zgodnie z którym OHIM niesłusznie ograniczył swoje badanie do przedstawionych przez nią środków dowodowych, jest błędne”.

34. W odniesieniu do zarzutu trzeciego, że OHIM rzekomo nie wziął pod uwagę dowodów przedstawionych przed Izbą Odwoławczą, Sąd stwierdził, co następuje:

„61 W pierwszej kolejności należy przypomnieć, że badanie przez OHIM kwestii rzeczywistego używania znaku towarowego [...] podlega stosowaniu art. 76 ust. 1 in fine rozporządzenia nr 207/2009. Wspomniany przepis przewiduje, że OHIM ogranicza się w tym badaniu do stanu faktycznego, na który powołują się strony. Wynika z tego, że argument skarżącej, zgodnie z którym OHIM ma obowiązek uzupełniania z urzędu swoich akt, należy oddalić.

62 W drugiej kolejności stworzona stronom postępowania przed OHIM możliwość przedstawienia okoliczności faktycznych i dowodów po upływie wyznaczonych do tego terminów nie istnieje bezwarunkowo, ale podlega – jak to wynika z orzecznictwa – warunkowi, iż nie istnieje przepis odmienny. Dopiero jeżeli ta przesłanka zostanie spełniona, OHIM dysponuje zakresem swobodnego uznania w kwestii uwzględnienia okoliczności faktycznych i dowodów przedstawionych po terminie [...].

- 63 Tymczasem istnieje przepis sprzeciwiający się uwzględnianiu danych przedstawionych przed izbą odwoławczą, mianowicie zasada 40 ust. 5 [rozporządzenia wykonawczego].”
35. W końcu jeśli chodzi o zarzut niezgodności z prawem zasady 40 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego, Sąd odrzucił ten zarzut na podstawie następujących rozważań:
- „67 Sąd stwierdza, że o ile prawdą jest, iż zasady [rozporządzenia wykonawczego] nie mogą być sprzeczne z przepisami i systematyką rozporządzenia nr 207/2009, o tyle nie można stwierdzić jakiegokolwiek sprzeczności między zasadą 40 ust. 5 [rozporządzenia wykonawczego] a przepisami dotyczącymi stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku towarowego zawartymi w rozporządzeniu nr 207/2009.
- 68 Podczas gdy rozporządzenie nr 207/2009 zawiera bowiem przepis materialnoprawny, mianowicie sankcję stwierdzenia wygaśnięcia praw do znaków towarowych, które nie były rzeczywiście używane, [rozporządzenie wykonawcze] precyzuje mające zastosowanie przepisy postępowania, w szczególności rozkład ciężaru dowodu oraz skutki uchybienia wyznaczonym terminom. Ponadto [...] z systematyki rozporządzenia nr 207/2009 wynika, że w odniesieniu do wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku towarowego ze względu na brak rzeczywistego używania zakres i dokładność badania OHIM są ograniczone do okoliczności, dowodów i argumentów, na które powołują się strony.
- 69 Należy stwierdzić, iż argumenty wysunięte przez skarżącą nie wykazują w żaden sposób, by przepis proceduralny ujęty w zasadzie 40 ust. 5 [rozporządzenia wykonawczego], który nakłada ciężar dowodu na właściciela wspólnotowego znaku towarowego i przewiduje, że nieprzedstawienie wystarczających dowodów w wyznaczonych terminach prowadzi do stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku, mógł być sprzeczny z rozporządzeniem nr 207/2009.
- 70 Co się tyczy podnoszonego naruszenia zasady proporcjonalności, należy przypomnieć, że nieprzestrzeganie bez uzasadnionego powodu terminów, które mają fundamentalne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania systemu wspólnotowego, może podlegać przewidzianej w uregulowaniu wspólnotowym sankcji w postaci utraty prawa, co nie pozostaje w sprzeczności ze wspomnianą zasadą proporcjonalności [...].
- 71 Wreszcie należy stwierdzić, że argument, zgodnie z którym zasada 40 ust. 5 [rozporządzenia wykonawczego] narusza prawo własności i prawo do rzetelnego procesu, jest pozbawiony podstawy. Wspomniana zasada w żaden sposób nie ma wpływu na prawa właściciela znaku towarowego, chyba że postanowi on – jak to uczyniła w niniejszym przypadku skarżąca – nie przedstawiać przed OHIM w wyznaczonym terminie znajdujących się w jego posiadaniu danych wykazujących rzeczywiste używanie znaku towarowego”.

Streszczenie odwołań i charakteru żądań

Sprawa C-609/11 P

36. Systemtechnik zwraca się do Trybunału o uchylenie wyroku Sądu w sprawie T-427/09 i oddalenie skargi spółki Clean Solutions na decyzję Izby Odwoławczej z dnia 25 sierpnia 2009 r. oraz o obciążenie spółki Clean Solutions kosztami postępowania.

37. Odwołanie opiera się na czterech zarzutach: (i) naruszenia art. 65 rozporządzenia nr 207/2009 w związku z art. 134 §§ 2 i 3 regulaminu postępowania przed Sądem, ponieważ Sąd nie rozstrzygnął wszystkich zarzutów prawnych; (ii) naruszenia art. 51 ust. 1 lit. a) oraz art. 76 rozporządzenia nr 207/2009, ponieważ Sąd oparł się na fałszywej przesłance, że na właścicielu znaku towarowego

spoczywa ciężar udowodnienia okoliczności rzeczywistego używania jego znaku w postępowaniu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku; (iii) naruszenia art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, ponieważ Sąd ustalił, wbrew orzecznictwu Trybunału, że nieznaczone tylko używanie nie może stanowić rzeczywistego używania; oraz (iv) naruszenia art. 78 ust. 1 lit. f) rozporządzenia nr 207/2009 w związku z zasadą 22 rozporządzenia wykonawczego, ponieważ Sąd nie odrzucił stanowiska OHIM, zgodnie z którym złożone pod przysięgą oświadczenie osoby zarządzającej nie stanowi dowodu w rozumieniu tych przepisów.

Sprawa C-610/11 P

38. Systemtechnik zwraca się do Trybunału o uchylenie wyroku Sądu w sprawie T-434/09 i stwierdzenie nieważności decyzji Izby Odwoławczej w zakresie, w jakim uwzględniła ona wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku. Zwraca się on również do Trybunału o obciążenie OHIM i spółki Clean Solutions kosztami postępowania.

39. Odwołanie Systemtechniku opiera się na czterech zarzutach: (i) naruszenia art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, ponieważ Sąd nie uwzględnił wartości dowodowej oświadczenia złożonego pod przysięgą; (ii) naruszenia art. 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, ponieważ Sąd nie dokonał takiej wykładni tego przepisu, zgodnie z którą organ właściwy w postępowaniu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku towarowego ma obowiązek zbadać odpowiedni stan faktyczny z urzędu; (iii) naruszenia art. 51 ust. 1 lit. a) i art. 76 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 207/2009, ponieważ Sąd nie ustalił istnienia uprawnień dyskrejonalnych OHIM do uwzględnienia dokumentów przedłożonych przez skarżącą w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą; oraz (iv) oraz tytułem zarzutu ewentualnego, że Sąd błędnie nie ustalił, iż art. 40 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego nie znajduje zastosowania.

Streszczenie argumentacji stron

Sprawa C-609/11 P

Zarzut pierwszy: art. 65 rozporządzenia nr 207/2009 oraz art. 134 §§2 i 3 regulaminu postępowania przed Sądem

40. Systemtechnik uważa, że Sąd błędnie nie rozpatrzył jego argumentów odnoszących się do nieuwzględnienia przez Izbę Odwoławczą: (i) oświadczenia złożonego pod przysięgą, (ii) dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy oraz (iii) dowodów przedłożonych przed Izbą Odwoławczą na poparcie odwołania. W szczególności Sąd powinien zinterpretować te argumenty jako oznaczające, że Systemtechnik zwrócił się do niego o utrzymanie w mocy decyzji Izby Odwoławczej, lecz przy zastosowaniu innego uzasadnienia.

41. OHIM zwraca się do Trybunału o odrzucenie tego zarzutu odwołania, ponieważ Systemtechnik zwrócił się do Sądu o oddalenie skargi, nie wnosząc o stwierdzenie nieważności lub zmianę decyzji Izby Odwoławczej w kwestii niepodniesionej we wniosku.

42. Spółka Clean Solutions podnosi, że w pkt 32 zaskarżonego wyroku Sąd opisał dowody zgromadzone w aktach, a także te przedstawione Izbie Odwoławczej. Z pkt 37 wynika również, że Sąd nie zaniechał rozstrzygnięcia w zakresie argumentu Systemtechniku odnośnie do potrzeby wzięcia pod uwagę oświadczenia złożonego pod przysięgą. Stwierdził on raczej, że w aktach brakuje jakiegokolwiek poparcia dla treści tego oświadczenia. Ponadto wstępna część zaskarżonego wyroku wskazuje na to, że Sąd wziął pod uwagę całość argumentacji Systemtechniku. Spółka Clean Solutions dalej twierdzi, że Sąd nie jest zobowiązany do odniesienia się wyraźnie w uzasadnieniu swego orzeczenia do wszelkich

podnoszonych kwestii zawartych w uwagach stron. Spółka Clean Solutions argumentuje w końcu, że pierwszy zarzut powinien zostać odrzucony, ponieważ Systemtechnik zwraca się do Trybunału o rozstrzygnięcie, czy Sąd prawidłowo ustalił i ocenił przedmiotowe okoliczności. Tymczasem ten rodzaj kontroli nie leży w zakresie właściwości Trybunału przy rozpatrywaniu odwołania.

Zarzut drugi: art. 51 ust. 1 lit. a) oraz art. 76 rozporządzenia nr 207/2009

43. Systemtechnik podnosi, że w pkt 46 zaskarżonego wyroku Sąd sugeruje, iż na właścicielu spornego znaku spoczywa ciężar udowodnienia rzeczywistego używania jego znaku. Stanowisko takie jest sprzeczne z rozporządzeniem nr 207/2009, ponieważ z jednej strony do postępowania o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku stosuje się zasadę zawartą w pierwszej części art. 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, zgodnie z którą do OHIM należy badanie stanu faktycznego z urzędu, podczas gdy z drugiej strony inne przepisy tego rozporządzenia wskazują na to, że w kontekście jego art. 51 ust. 1 lit. a) ciężar dowodu nie spoczywa na właścicielu znaku. Sąd powinien zatem orzec, że do OHIM należało zbadanie stanu faktycznego z urzędu.

44. Systemtechnik argumentuje, że kompetencja, o której mowa w art. 76 ust. 1, wymaga od OHIM badania wszelkich przedstawianych mu informacji niezależnie od tego, kiedy zostały przedłożone. OHIM nie może zatem odmówić rozpatrzenia dowodów z uwagi na to, że zostały one przedstawione po upływie wyznaczonego terminu. W odróżnieniu od zasad odnoszących się do dowodu rzeczywistego używania w postępowaniach w sprawie sprzeciwu i w sprawie unieważnienia prawa do znaku¹³ art. 51 rozporządzenia nr 207/2009 nie przewiduje w postępowaniu o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku ani obowiązku udowodnienia używania, ani prawnych konsekwencji wynikających z braku takiego dowodu. Właściciel znaku nie jest zatem zobowiązany do udowodnienia rzeczywistego używania jego znaku w wyniku wysunięcia takiego żądania przez osobę trzecią. Nie można również automatycznie stwierdzić wygaśnięcia prawa do tego znaku, ponieważ właściciel nie udowodnił jego używania. Taka wykładnia art. 51 jest również w pełni zgodna z ogólnymi zasadami rządzącymi rozkładem ciężaru dowodu, a w szczególności z zasadą, że strona powinna wykazać okoliczności świadczące o prawie, którego istnienia dowodzi.

45. Inna wykładnia pociągałaby za sobą ryzyko, że właściciel znaku musiałby stale bronić się przeciwko wnioskowi o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku, a zatem byłby poddany długim i kosztownym postępowaniom. W tym względzie postępowanie o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku różni się również od postępowania w sprawie sprzeciwu i postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku z uwagi na to, że oddalenie sprzeciwu czy wniosku o unieważnienie prawa do znaku nie prowadzi do trwałej utraty znaku towarowego.

46. OHIM uważa, że Sąd prawidłowo ustalił, iż postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku jest związane z przepisem odnoszącym się do względnych podstaw odmowy rejestracji, a mianowicie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009. Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku, podobnie jak postępowanie oparte na względnych podstawach odmowy rejestracji, jest postępowaniem kontradiktoryjnym (inter partes), którego celem jest ochrona interesów konkurentów poprzez ograniczenie monopolistycznych pozycji właścicieli znaku, którzy swojego znaku nie używają. Zasada, że OHIM działa z urzędu, nie odnosi się do tego rodzaju postępowań. Jest to logiczne, ponieważ to właściciel znaku jest stroną, która ma największe możliwości przedstawienia koniecznych dowodów na okoliczność obecności znaku towarowego na właściwym rynku. Ponadto trudno byłoby żądać od strony wszczynającej postępowanie wykazania nieużywania znaku należącego do innej strony.

13 — W szczególności art. 15 ust.1, art. 42 ust. 2 oraz art. 57 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009.

47. Jeśli chodzi o argument, że Sąd powinien wziąć pod uwagę dowody przedłożone przed Izbą Odwoławczą, OHIM zgadza się ze stanowiskiem przyjętym przez Sąd w takich sprawach jak *New Yorker SHK Jeans przeciwko OHIM*¹⁴ i podnosi, że mając na uwadze podobieństwa między zasadą 22 ust. 2 i zasadą 40 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego, do obu przepisów musi znaleźć zastosowanie ta sama interpretacja.

48. Spółka Clean Solutions nie interpretuje art. 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 w taki sposób, że OHIM musi badać stan faktyczny z urzędu w postępowaniu o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku, jeśli sporna jest tylko kwestia rzeczywistego używania przedmiotowego znaku. W tym zakresie zasada 40 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego przewiduje, że należy stwierdzić wygaśnięcie prawa do wspólnotowego znaku towarowego, jeśli jego właściciel nie udowodni rzeczywistego używania w terminie określonym przez OHIM. Zdanie trzecie tego przepisu stanowi, że zasadę 22 ust. 2–4 stosuje się *mutatis mutandis*. Oznacza to, że w kontekście postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku to na właścicielu znaku towarowego spoczywa ciężar wykazania rzeczywistego używania jego znaku.

Zarzut trzeci: art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009

49. Systemtechnik podnosi, że Sąd błędnie uznał w pkt 26 wyroku, iż pojęcie rzeczywistego używania wyklucza wszelkie nieznaczne i niewystarczające używanie. Powinien on być zastosować istniejące orzecznictwo w przedmiocie rzeczywistego używania, które sugeruje inną wykładnię.

50. OHIM podnosi, że zarzut ten jest oczywiście bezpodstawny, ponieważ opiera się on na niedokładnym przytoczeniu zaskarżonego wyroku. W szczególności Systemtechnik nie zauważa, że Sąd uznał, iż nieznaczne i niewystarczające używanie nie mogło służyć jako podstawa dla ustalenia, że znak był rzeczywiście i skutecznie używany.

51. Spółka Clean Solutions twierdzi, że zarzut trzeci jest bezpodstawny z przyczyn podobnych do tych wysuniętych przez OHIM. W jej opinii uzasadnienie zawarte w pkt 26–30 wyroku pokazuje, że Sąd wziął pod uwagę wszystkie wymogi wynikające z orzecznictwa Trybunału w przedmiocie pojęcia rzeczywistego używania. Spółka Clean Solutions podnosi, że w swoim trzecim zarzucie odwołania Systemtechnik nakłania w rzeczywistości Trybunał do zastąpienia dokonanej przez Sąd oceny stanu faktycznego i dowodów swoją oceną.

Zarzut czwarty: art. 78 ust. 1 lit. f) rozporządzenia nr 207/2009 w związku z zasadą 22 rozporządzenia wykonawczego

52. Systemtechnik podnosi, że Sąd błędnie podtrzymał w pkt 37 wyroku stanowisko Izby Odwoławczej, iż oświadczenie złożone pod przysięgą nie stanowi środka dowodowego w rozumieniu art. 78 ust. 1 lit. f) rozporządzenia nr 207/2009. W poprzednich sprawach takie oświadczenie zostało uznane za dopuszczalny środek dowodowy, posiadający wystarczającą wartość dowodową również wobec braku innych dowodów na informacje zawarte w treści tego oświadczenia.

53. OHIM argumentuje, że Trybunał nie jest właściwy do kontrolowania dokonanej przez Sąd w pkt 34 wyroku oceny wartości dowodowej oświadczenia złożonego pod przysięgą, ponieważ stanowi to ocenę stanu faktycznego. W każdym razie OHIM uważa, że Systemtechnik nie zrozumiał tej części wyroku. Sąd nie odmówił wartości dowodowej oświadczeniu *in abstracto*. Nie sformułował też zasad dotyczących dopuszczalności tego typu dowodów. Stwierdził raczej, że w niniejszej sprawie ze względu na tożsamość autora oświadczenia konieczne były poza tym inne dowody.

14 — Sprawa T-415/09, obecnie na etapie odwołania jako sprawa C-621/11 P, w której również dziś przedstawiam opinię.

54. Spółka Clean Solutions zauważa, że w pkt 31 decyzji Izby Odwoławczej z dnia 25 sierpnia 2009 r. OHIM stwierdził, iż oświadczenie złożone pod przysięgą stanowiło część argumentacji strony. Ta część decyzji nie była przedmiotem odwołania przed Sądem. Sąd nie poparł też stanowiska Izby Odwoławczej ani nie stwierdził, że wszelkie informacje zawarte w oświadczeniu muszą być poparte dodatkowymi dowodami. Spółka Clean Solutions dalej twierdzi, że Systemtechnik nie odniósł się do bardziej aktualnego orzecznictwa Sądu, stanowiącego, że oświadczenie członka organu wykonawczego nie może stanowić dowodu, jeśli nie jest uzupełnione materiałem dodatkowym.

Sprawa C-610/11 P

Zarzut pierwszy: art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009

55. Systemtechnik podnosi, że Sąd błędnie ustalił w pkt 34 swego wyroku, iż oświadczenie złożone pod przysięgą posiada wartość dowodową jedynie wówczas, gdy znajduje potwierdzenie w innych dowodach przedłożonych Wydziałowi Unieważnień. Sąd orzekł uprzednio, że oświadczenia złożone pod przysięgą stanowią dopuszczalny środek dowodowy oraz że ich treść nie potrzebuje potwierdzenia za pomocą innych dowodów. Ponadto Sąd, nie uwzględniając, że inne strony nie podważyły w poważny lub zasadniczy sposób treści oświadczenia, postąpił wbrew zasadzie, zgodnie z którą ustalenia w przedmiocie rzeczywistego używania powinny być oparte na całościowej ocenie, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności sprawy.

56. Stanowisko OHIM odnośnie do tego zarzutu odwołania jest takie samo jak w przedmiocie czwartego zarzutu odwołania w sprawie C-609/11 P.

57. Spółka Clean Solutions zajmuje takie samo stanowisko jak OHIM. W jej opinii Sąd nie ustalił, że oświadczenie złożone pod przysięgą nie może mieć wartości dowodowej, ani nie ocenił błędnie rzeczywistej wartości dowodowej przedmiotowego oświadczenia. Sąd uwzględnił natomiast powiązania pomiędzy autorem oświadczenia a właścicielem znaku towarowego i w tym kontekście ustalił, że bez dodatkowych dowodów oświadczenie to nie miało wartości dowodowej. Ta ocena wartości dowodowej oświadczenia złożonego pod przysięgą nie stanowi kwestii prawnej, która może być przedmiotem kontroli Trybunału w ramach rozpatrywania odwołania. Ponadto nie ma znaczenia, że Sąd nie uwzględnił okoliczności, iż treść oświadczenia złożonego pod przysięgą nie była kwestionowana. Po pierwsze, wartość dowodowa oświadczenia nie zależy wyłącznie od tego, czy jego treść jest kwestionowana. Po drugie, Systemtechnik mógł przywołać ten argument w odniesieniu do drugiego zarzutu odwołania. Sąd ustalił w końcu, że art. 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 nie może być interpretowany jako oznaczający, że okoliczność, na którą powołuje się strona, OHIM zobowiązany jest traktować jako udowodnioną, jeśli okoliczność ta nie została podważona.¹⁵

Zarzut drugi: art. 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009

58. Systemtechnik podnosi, że Sąd błędnie nie zastosował art. 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, zgodnie z którym OHIM powinien z urzędu badać stan faktyczny w postępowaniach innych niż odnoszące się do względnych podstaw odmowy rejestracji. OHIM nie może zatem pominąć środka dowodowego na tej tylko podstawie, że został on późno przedstawiony, i winien domagać się przedstawienia dodatkowych dokumentów, jeżeli uważa, że jest to konieczne.

59. Stanowisko OHIM jest takie samo jak to przyjęte w przedmiocie pierwszej części drugiego zarzutu odwołania w sprawie C-609/11 P.

15 — Spółka Clean Solutions przywołuje w tym zakresie wyrok Sądu z dnia 27 października 2005 r. w sprawie T-336/03 Éditions Albert René przeciwko OHIM - Orange (MOBILIX), Zb.Orz. s. II-4667.

60. Spółka Clean Solutions nie zgadza się z dokonaną przez Systemtechnik wykładnią rozporządzenia nr 207/2009 i powołuje się na zasadę 40 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego, aby uzasadnić stwierdzenie, że w kontekście postępowania o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku to na właścicielu spoczywa ciężar udowodnienia rzeczywistego używania jego znaku towarowego. Sąd trafnie też stwierdził, że OHIM może brać pod uwagę tylko dowody złożone przez właściciela znaku. W odniesieniu do twierdzenia Systemtechniku, że OHIM powinien był zbadać stan faktyczny z urzędu i domagać się przedstawienia nowych dowodów, spółka Clean Solutions podnosi, iż argument ten odnosi się do zarzucanego błędu w ustaleniach faktycznych i oceny stanu faktycznego, wobec czego znajduje się poza zakresem właściwości Trybunału w postępowaniu odwoławczym.

Zarzut trzeci: art. 51 ust. 1 lit. a) oraz art. 76 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 207/2009

61. Trzeci zarzut odwołania składa się z dwóch części.

62. Po pierwsze, Systemtechnik twierdzi, że Sąd błędnie ustalił, iż spóźnione przedłożenie dowodów Izbie Odwoławczej wyklucza ich uwzględnienie przez OHIM. Sąd powinien był ustalić, że dowody nie były złożone z opóźnieniem. Systemtechnik zaś nie musiał przedkładać dowodów na rzeczywiste używanie znaku. W tym zakresie do postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku nie znajduje zastosowania żaden przepis podobny do art. 42 ust. 2 oraz do art. 57 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009.

63. Po drugie, (poza argumentacją podobną do tej podniesionej w odniesieniu do drugiego zarzutu odwołania w sprawie C-609/11 P) Systemtechnik twierdzi, że – przy założeniu, iż Trybunał orzeknie, że OHIM nie może badać z urzędu stanu faktycznego w postępowaniu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku – Sąd błędnie ustalił, że OHIM nie ma uprawnień dyskrecjonalnych do uwzględnienia dowodów przedłożonych po upływie terminu wyznaczonego przez Wydział Unieważnień. Systemtechnik podnosi, że Sąd popełnił błąd w pkt 63 wyroku, ustalając, iż zasada 40 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego stanowi wyjątek od ogólnej zasady istnienia uprawnień dyskrecjonalnych w zakresie uwzględnienia spóźnionych dowodów. Sąd powinien był orzec, że OHIM posiadał uprawnienia dyskrecjonalne i powinien był z nich skorzystać.

64. OHIM stoi na stanowisku, które przyjął w przedmiocie drugiej części drugiego zarzutu odwołania w sprawie C-609/11 P.

65. Spółka Clean Solutions podnosi, że właściciel znaku musi wykazać rzeczywiste używanie w wyznaczonym terminie. Uważa, że rozstrzygnięcie Sądu w przedmiocie tego, czy OHIM posiadał uprawnienia dyskrecjonalne w odniesieniu do uwzględnienia dowodów złożonych po wyznaczonym terminie, jest zgodne z dotychczasowym orzecnictwem.

Zarzut czwarty: zasada 40 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego

66. Jeśli Trybunał miałby nie zgodzić się z dokonaną przez Systemtechnik wykładnią zasady 40 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego, Systemtechnik twierdzi, że Sąd popełnił błąd, nie stwierdzając, iż przepis ten nie znajduje zastosowania w niniejszej sprawie. Przepisu tego nie można stosować, ponieważ z jednej strony jest on niezgodny z brzmieniem i celem rozporządzenia nr 207/2009, a z drugiej strony jego zastosowanie byłoby sprzeczne z zasadą proporcjonalności.

67. Spółka Clean Solutions nie zgadza się, ponieważ ani OHIM, ani Sąd nie mogą odmówić stosowania zasady 40 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego, do czasu kiedy nie zostanie stwierdzona nieważność tego przepisu.

Ocena

Uwagi wstępne

68. Po pierwsze, przypominam, że właściwość Trybunału w postępowaniu odwoławczym jest ograniczona do kwestii prawnych¹⁶. Trybunał nie może kontrolować ustaleń Sądu i jego oceny stanu faktycznego, chyba że zostanie on przeinaczony w sposób oczywisty w zaskarżonym wyroku. W zakresie, w jakim Systemtechnik w obu odwołaniach zwraca się do Trybunału o kontrolę dokonanej przez Sąd oceny stanu faktycznego, takie zarzuty odwołania lub taka argumentacja muszą podlegać odrzuceniu jako niedopuszczalne.

69. Po drugie, Systemtechnik podnosi naruszenie rozporządzenia nr 207/2009 oraz rozporządzenia wykonawczego. Ten drugi akt zawiera zasady konieczne do wykonania pierwszego¹⁷. Nie może zatem być interpretowany w sposób sprzeczny z rozporządzeniem nr 207/2009. Rozporządzenie może jednak milczeć w pewnych kwestiach, takich jak rozkład ciężaru dowodu w postępowaniu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku, podczas gdy brzmienie rozporządzenia wykonawczego może być interpretowane jako określające zasady w tychże kwestiach. W takich przypadkach nie można wnioskować, że rozporządzenie wykonawcze nie jest zgodne z rozporządzeniem nr 207/2009. Z tego powodu nie znajduję sensu w logice zastosowanej przez Systemtechnik w odniesieniu do szeregu zarzutów odwołania, zgodnie z którymi rozporządzenie wykonawcze nie może ustanawiać zasady niezajdującej potwierdzenia ani też wykluczonej na gruncie brzmienia rozporządzenia nr 207/2009.

70. W związku wreszcie z art. 78 ust. 1 lit. f) rozporządzenia nr 207/2009 Systemtechnik przedkłada szereg argumentów odnoszących się do dopuszczalności na gruncie prawa niemieckiego dowodów, takich jak złożone pod przysięgą oświadczenie osoby nim zarządzającej. Status tej kwestii w prawie niemieckim oczywiście nie ma żadnego znaczenia dla dopuszczalności środka dowodowego na podstawie rozporządzenia nr 207/2009 oraz rozporządzenia wykonawczego. Powinnam wobec tego odrzucić tę argumentację bez dalszych rozważań.

71. Zarzuty odwołań w obu sprawach częściowo się pokrywają, ale nie mam przekonania co do tego, czy istnieje jasny i jednoznaczny sposób przedstawienia dokonanej przeze mnie analizy tych zarzutów. Po namyśle zdecydowałam się pogrupować je według ich przedmiotu, krzyżując odniesienia do poszczególnych zarzutów odwołania.

Brak rozstrzygnięcia w przedmiocie wszystkich zarzutów prawnych: art. 65 rozporządzenia nr 207/2009 oraz art. 134 §§2 i 3 regulaminu postępowania przed Sądem (pierwszy zarzut odwołania w sprawie C-609/11 P)

72. W sprawie T-427/09 Systemtechnik był interwenientem. Artykuł 134 § 2 regulaminu postępowania przed Sądem stanowi, że interwenient „ma [...] takie same prawa procesowe jak strony” i „mo[że] popierać żądania strony, mo[że] również wnosić żądania i zarzuty niezależnie od tych wniesionych przez strony”. Może też, zgodnie z art. 134 § 3 regulaminu postępowania, „żądać uchylecia lub zmiany decyzji Izby Odwoławczej w zakresie nieuwzględnionym w skardze, a także podnosić zarzuty, które nie zostały w skardze zawarte”.

16 — Artykuł 256 TFUE oraz art. 58 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

17 — Zobacz motyw siódmy preambuły rozporządzenia wykonawczego i motyw ostatni preambuły rozporządzenia nr 40/94. Zobacz też motyw 19 oraz art. 162 rozporządzenia nr 207/2009.

73. Wynika z tego, że Sąd powinien, tak jak w przypadku argumentacji stron postępowania, odnieść się wyczerpująco do argumentacji interwenienta, podając uzasadnienie umożliwiające interwenientowi poznanie przyczyn odrzucenia przez Sąd jego argumentacji. W niniejszym odwołaniu Systemtechnik zasadniczo zwraca się do Trybunału o kontrolę wywiązania się przez Sąd z tego obowiązku.

74. Stoję na stanowisku, że Sąd wywiązał się z tego obowiązku.

75. Systemtechnik nie żądał przed Sądem wydania wyroku stwierdzającego nieważność lub zmieniającego decyzję Izby Odwoławczej. Zamiast tego poparł żądanie OHIM o oddalenie odwołania. Jego argumentacja skupiła się na tym, dlaczego Izba Odwoławcza ustaliła ostatecznie, że złożone dowody były wystarczające do wykazania rzeczywistego używania¹⁸.

76. Z uwagi na to, że Systemtechnik nie zwrócił się do Sądu o zmianę uzasadnienia decyzji Izby Odwoławczej, zgadzam się z OHIM, iż Systemtechnik nie może w ramach odwołania żądać od Trybunału orzeczenia, że Sąd popełnił błąd, nie dokonując tej zmiany. Systemtechnik musi więc ponieść konsekwencje własnego zaniechania.

77. Wnoszę zatem o oddalenie tego zarzutu odwołania jako niezasadanego.

Brak orzeczenia, że OHIM powinien zbadać odpowiedni stan faktyczny z urzędu: art. 51 ust. 1 lit. a) oraz art. 76 rozporządzenia nr 207/2009 (drugi zarzut odwołania w sprawie C-609/11 P; drugi zarzut odwołania i pierwsza część trzeciego zarzutu odwołania w sprawie C-610/11 P)

78. W sprawie C-609/11 P Systemtechnik podnosi, że Sąd, nie orzekając, iż w postępowaniu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku OHIM powinien badać stan faktyczny z urzędu, nie zastosował odpowiedniej zasady regulującej rozkład ciężaru dowodu w tego typu postępowaniu. Argument ten opiera się na założeniu, że stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku stanowi bezwzględną podstawę odmowy rejestracji. Wynika z tego również, że OHIM nie może odmówić uwzględnienia dowodów przedłożonych po wyznaczonym przez niego terminie. Systemtechnik podnosi, że Sąd błędnie nie ustalił, iż OHIM może rozważyć wszelkie przedstawione mu informacje niezależnie od daty ich przedłożenia.

79. Ten zarzut odwołania odpowiada zasadniczo drugiemu zarzutowi odwołania i pierwszej części trzeciego zarzutu odwołania w sprawie C-610/11 P, chociaż ten pierwszy nie jest oparty na naruszeniu art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009. Dotyczy on rozkładu ciężaru dowodu w postępowaniu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku wszczętym na skutek wniesienia wniosku opartego na tym ostatnim przepisie. Konieczność odniesienia się do argumentacji dotyczącej potraktowania przez OHIM środków dowodowych złożonych po upływie wyznaczonego terminu zależy od tego, na kim spoczywa ciężar dowodu.

80. W swoim wyroku w sprawie T-427/09 Sąd nie rozważył tej kwestii wyraźnie, aczkolwiek jego uzasadnienie w zakresie jedyne zarzutu naruszenia prawa w tej sprawie było oparte na założeniu, że właściciel znaku towarowego, którego znak jest przedmiotem wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku, powinien przedłożyć dowody na rzeczywiste używanie tego znaku. W sprawie T-434/09 z kolei do Sądu zostało skierowane żądanie rozważenia tej samej kwestii w kontekście drugiego zarzutu prawnego, dotyczącego naruszenia przez OHIM obowiązku zbadania odpowiedniego stanu faktycznego z urzędu. W pkt 54 wyroku w tej sprawie Sąd rozstrzygnął, że art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 dotyczy przepisu odnoszącego się do badania względnych podstaw odmowy rejestracji i że „w rezultacie” badanie przez OHIM jest ograniczone do przedstawionego przez strony stanu faktycznego.

18 — Zobacz pkt 18–20 zaskarżonego wyroku.

81. Mimo że nie zgadzam się z rozumowaniem Sądu w sprawie T-434/09, nie znajduję błędu w jego wnioskowaniu.

82. Wygaśnięcie prawa do wspólnotowego znaku towarowego można stwierdzić na podstawie wniosku do OHIM albo na podstawie roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia¹⁹. Stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku powoduje wygaśnięcie, co do zasady od daty wniesienia wniosku o takie stwierdzenie lub roszczenia wzajemnego, praw właściciela znaku towarowego w odniesieniu do tego znaku oraz towarów i usług, które zostały nim oznaczone²⁰. Stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku jest jednym z rodzajów sankcji stosowanych wobec wspólnotowego znaku towarowego, jeśli znak ten nie był przez jego właściciela rzeczywiście używany we Wspólnocie w odniesieniu do towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany²¹.

83. Inaczej niż w przypadku podstaw unieważnienia lub podstaw odmowy rejestracji znaku i wbrew temu, co Sąd stwierdził w pkt 52 wyroku w sprawie T-434/09, ani w art. 51 rozporządzenia nr 207/2009, ani w innym miejscu nie zostało wprowadzone rozróżnienie między względными a bezwzględными podstawami stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku. W niniejszej sprawie spółka Clean Solutions złożyła wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku oparty na art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009. Przepis ten nie przewiduje żadnego typu procedury. Nie rozstrzyga zatem, na kim spoczywa ciężar dowodu w tym postępowaniu.

84. Odpowiednie zasady postępowania znajdują się w art. 56 i 57 rozporządzenia nr 207/2009. Poza określeniem (w art. 56 ust. 2), że wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku musi być złożony w formie „uzasadnionego oświadczenia na piśmie”, ani art. 56, ani art. 57 nie odnoszą się wyczerpująco do kwestii rozkładu ciężaru dowodu. W szczególności art. 57 ust. 2 odnosi się do sytuacji, w której na wniosek właściciela spornego znaku towarowego właściciel wcześniejszego znaku, będący stroną w postępowaniu o unieważnienie, „przedstawia dowód”, że znak towarowy był rzeczywiście używany. Nie rozstrzyga to, kto powinien udowodnić brak rzeczywistego używania w postępowaniu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku.

85. Rozporządzenie nr 207/2009 musi być czytane łącznie z rozporządzeniem wykonawczym.

86. Zasada 37 rozporządzenia wykonawczego omawia bardziej szczegółowo wymagania wobec wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku, to jest uzasadnione oświadczenie na piśmie, o którym mowa w art. 56 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009. W szczególności angielska wersja zasady 37 lit. b) pkt iv) przewiduje, że wniosek musi zawierać „an *indication* of the facts, evidence and arguments presented in support of [the grounds on which the application is based]”²². Użyte określenia wydają się sugerować, że przedstawienie wszystkich tych okoliczności stanu faktycznego i dowodów nie jest konieczne, chociaż zgadzam się, że inne wersje językowe tej zasady mogą być odczytywane odmiennie²³.

19 — Artykuł 51 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009.

20 — Artykuł 55 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009.

21 — Artykuł 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009.

22 — Wyróżnienie własne.

23 — Na przykład francuska wersja językowa wydaje się bardziej neutralna w tej kwestii, ponieważ przewiduje ona, że wniosek powinien zawierać „les faits, preuves et observations présentés à l'appui de la demande”. Wersje holenderska i niemiecka, żeby podać tylko dwa przykłady, wydają się bardziej podobne do angielskiej; wersja holenderska stanowi: „een opgave van de feiten, bewijsmateriaal en argumenten die ter staving van deze gronden worden aangevoerd”, niemiecka zaś: „die Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen”.

87. Właściciel wspólnotowego znaku towarowego zostaje wówczas powiadomiony o wniosku, który jest badany przez OHIM w celu ustalenia jego dopuszczalności²⁴. Jeśli wniosek jest dopuszczalny, to na podstawie zasady 40 ust. 1 OHIM „wzywa właściciela wspólnotowego znaku towarowego do przedstawienia swoich uwag w terminie, który może wyznaczyć”. Jeżeli wniosek opiera się na podstawie określonej w art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, to zgodnie z zasadą 40 ust. 5 OHIM „wzywa właściciela wspólnotowego znaku towarowego do przedstawienia dowodu rzeczywistego używania tego znaku w terminie, który może wyznaczyć”.

88. Wymóg zawarcia przez wnioskodawcę w jego wniosku odpowiednich elementów na poparcie jego żądania stanowi zatem część wymogów dopuszczalności wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku. Z kolei wymóg, aby właściciel znaku przedstawił dowody używania znaku, stosuje się tylko w takim zakresie, w jakim wniosek jest dopuszczalny i może zatem mieć wpływ na materialnoprawną ochronę wspólnotowego znaku towarowego.

89. Łączna lektura odpowiednich przepisów rozporządzenia nr 207/2009 oraz rozporządzenia wykonawczego pokazuje również, że w okolicznościach takich jak w niniejszej sprawie z jednej strony strona wnioskująca o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku nie może tego skutecznie uczynić bez *wskazania elementów na poparcie* swojego twierdzenia, że sporny znak towarowy nie był w sposób rzeczywisty używany we Wspólnocie, a z drugiej strony strona, przeciwko której skierowany jest wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku, musi *przedstawić dowód* rzeczywistego używania znaku²⁵.

90. Przedstawienie dowodu rzeczywistego używania jest wyraźnie bardziej uciążliwe niż wskazanie zaledwie stanu faktycznego, dowodów i argumentów na poparcie twierdzenia, że sporny znak nie był rzeczywiście używany we Wspólnocie.

91. Moim zdaniem wnioskodawca musi jasno wyrazić wysuwane przez siebie roszczenia prawne oraz wskazać odpowiedni stan faktyczny i dowody na poparcie swego wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do przedmiotowego znaku. Nie wystarcza zatem złożenie niepoważnego albo nieuzasadnionego wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku. OHIM powinien uznać takie wnioski za niedopuszczalne. Zgadzam się z Systemtechnikiem, że w przeciwnym wypadku właściciel znaku towarowego byłby narażony na konieczność ciągłego bronienia się przed wnioskami o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku.

92. Jednocześnie korzystanie z prawa do złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku stałoby się niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, jeśli od wnioskodawcy wymagano by przedłożenia negatywnego dowodu, to jest wykazania braku rzeczywistego używania.

93. Wobec powyższego stoję na stanowisku, że wnioskodawca nie musi przedstawiać szczegółowych dowodów na brak rzeczywistego używania znaku przez jego właściciela. Musi raczej uprawdopodobnić, że istnieją uzasadnione wątpliwości co do używania tego znaku.

24 — Zasada 40 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego. Podstawy niedopuszczalności takich wniosków zostały wymienione w zasadzie 39 rozporządzenia wykonawczego.

25 — Inne wersje językowe nie wydają się sprzeczne z taką interpretacją. Na przykład francuska wersja językowa stanowi: „l’Office demande au titulaire de la marque communautaire la preuve de l’usage de la marque au cours d’une période qu’il précise”; holenderska wersja stanowi: „verzoekt het Bureau de eigenaar van het Gemeenschapsmerk binnen een door het Bureau te stellen termijn het bewijs van het normale gebruik van het merk te leveren”, a niemiecka wersja brzmi następująco: „setzt das Amt dem Inhaber der Gemeinschaftsmarke eine Frist, innerhalb der er den Nachweis der ernsthaften Benutzung der Marke zu führen hat”.

94. Jeśli wniosek został uznany za dopuszczalny, rozporządzenie wykonawcze wyraźnie stanowi, że właściciel znaku towarowego musi przedstawić dowód jego rzeczywistego używania. To właściciel znaku ma najlepsze możliwości w zakresie przedłożenia szczegółowych dowodów na okoliczność używania znaku towarowego zgodnie z ogólnym wymogiem używania wyrażonym w art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 i wykazania, dlaczego nie istnieją podstawy do stwierdzenia wygaśnięcia prawa do tego znaku. Jeśli nie zdoła tego uczynić, ochrona znaku towarowego nie będzie już uzasadniona.

95. W przeciwieństwie do Systemtechniku nie sądzę, że art. 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 daje podstawę do innej interpretacji.

96. Artykuł 76 ust. 1 nie dotyczy rozkładu ciężaru dowodu między wnioskodawcą a właścicielem znaku w postępowaniu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku. Definiuje on raczej zakres udziału OHIM w ustalaniu stanu faktycznego w toczących się przed nim postępowaniach oraz określa rozkład odpowiedzialności za ustalanie stanu faktycznego w relacji między właściwym organem a stronami postępowania przed tym organem.

97. Pierwsza część art. 76 ust. 1 wyraża ogólną zasadę, zgodnie z którą OHIM „bada stan faktyczny z urzędu” „[w] trakcie postępowania”. Druga część ustanawia wyjątek znajdujący zastosowanie w postępowaniu odnoszącym się do względnych podstaw odmowy rejestracji znaku. Badając bezwzględne podstawy odmowy rejestracji, OHIM musi zatem zbadać z urzędu odpowiedni stan faktyczny, który może doprowadzić do zastosowania takiej podstawy²⁶.

98. Jeśli pierwsza część tego przepisu znajduje zastosowanie, niekoniecznie pojawia się kwestia rozkładu ciężaru dowodu między właścicielem spornego znaku a stroną żądającą stwierdzenia wygaśnięcia prawa do tego znaku, ponieważ od OHIM wymaga się wyraźnie, aby odgrywał on aktywną rolę w badaniu odpowiedniego stanu faktycznego.

99. Niemniej jednak moim zdaniem ta część nie znajduje zastosowania.

100. Prawdą jest, że zakres pierwszej części jest określony szeroko jako „postępowanie”. Nie dokonuje ona rozróżnienia między postępowaniami. Druga część dla odmiany stosuje się do „postępowa[nia] odnosząc[ego] się do względnych podstaw odmowy rejestracji”. Ścisła wykładnia językowa obu części wydawałaby się sugerować, że postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku mieści się w zakresie ogólnej zasady, ponieważ postępowanie to jest postępowaniem przed OHIM i nie odnosi się do względnych podstaw odmowy rejestracji.

101. Według mojej wiedzy Trybunał nie rozważał jeszcze zastosowania pierwszej albo drugiej części art. 76 do postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku, takiego jak przedmiotowe postępowanie. Potwierdził on raczej, że część pierwsza znajduje zastosowanie, jeśli postępowanie dotyczy bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji, to znaczy podstaw *niemających* związku z wcześniejszymi prawami i prowadzących do postępowania *ex parte* przed OHIM. Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku jest natomiast postępowaniem *inter partes*.

102. Systemtechnik, spółka Clean Solutions i OHIM próbują rozszerzyć zakres zastosowania pierwszej albo drugiej części.

26 — Zobacz na przykład wyrok z dnia 9 września 2009 r. w sprawie C-265/09 P OHIM przeciwko Borco-Marken-Import Matthiesen, Zb.Orz. s. I-8265, pkt 57.

103. Nie wydaje mi się, żeby argumentacja ta mogła być uznana za trafną, ponieważ brzmienie art. 76 ust. 1 jest jednoznaczne: pierwsza część znajduje zastosowanie do postępowania przed OHIM, podczas gdy druga część znajduje zastosowanie do postępowań odnoszących się do *względnych* podstaw odmowy rejestracji znaku towarowego. Nawet jeśli, jak orzekł Sąd w pkt 52 wyroku w sprawie T-434/09, można przeprowadzić analogię między względnymi i bezwzględnymi podstawami stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku a tymiż podstawami odmowy rejestracji, nie dostrzegam podobnej analogii między stwierdzeniem wygaśnięcia prawa do znaku a odmową rejestracji.

104. Jednakże wykładnia art. 76 ust. 1 dokonana w świetle kontekstu, przedmiotu i celu tego przepisu wskazuje na to, że pomimo jego brzmienia nie można wymagać, by OHIM badał stan faktyczny z urzędu w okolicznościach takich jak okoliczności przedmiotowe.

105. Po pierwsze, twierdzenie, że zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy nie był rzeczywiście używany, może być podnoszone jedynie w postępowaniach inter partes. OHIM nie może z urzędu oddalić sprzeciwu wobec rejestracji ani stwierdzić wygaśnięcia prawa do zarejestrowanego znaku z przyczyn związanych z brakiem rzeczywistego używania. Twierdzenie takie może raczej zostać podniesione: (i) przez wnioskodawcę jako jego obrona przeciwko stronie sprzeciwiającej się rejestracji (art. 42 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009); (ii) jako podstawa dla żądania stwierdzenia wygaśnięcia prawa do istniejącego wspólnotowego znaku towarowego [art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009]; albo (iii) jako podstawa roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia (art. 100 rozporządzenia nr 207/2009). Moim zdaniem absurdalna byłaby wykładnia art. 76 jako oznaczającego, że w każdym z tych postępowań strona musi zgłosić żądanie i że następnie to OHIM musi znaleźć i przedłożyć dowody na poparcie tego żądania albo na korzyść strony, której zarzuca się, że nie używa ona swojego znaku towarowego.

106. Po drugie, wymaganie od OHIM badania z urzędu, czy znak towarowy był, czy też nie był rzeczywiście używany, byłoby całkowicie niepraktyczne i nieefektywne. Nie można spodziewać się, że OHIM zgromadzi „całość faktów i okoliczności pozwalających na ustalenie rzeczywistego używania znaku w obrocie gospodarczym, a w szczególności jego używania uważanego w danej dziedzinie gospodarczej za uzasadnione dla utrzymania lub stworzenia udziału w rynku dla towarów lub usług chronionych przez znak towarowy, rodzaju tych towarów lub usług, charakterystyki rynku, zakresu i częstotliwości używania znaku towarowego”²⁷.

107. Powyższe fakty i okoliczności mogą być wykazywane przed OHIM za pośrednictwem różnych środków dowodowych opisanych w art. 78 rozporządzenia nr 207/2009 oraz w pojedynczych przepisach dotyczących twierdzenia w przedmiocie rzeczywistego używania, chociaż inne metody dowodzenia też wydają się dopuszczalne. Te środki dowodowe, takie jak opakowania, naklejki, listy cen, katalogi itp., stanowią materialne środki dowodowe osiągalne dla strony, której zarzuca się, że nie używa ona swojego znaku towarowego. Wprawdzie OHIM może zwrócić się do tej strony o przedstawienie takiego materiału dowodowego, nie może jednak znaleźć go samodzielnie. Jest oczywiste, że jeśli postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku ma zostać przeprowadzone sprawnie i skutecznie, na OHIM nie może spoczywać ciężar badania z urzędu okoliczności faktycznych istotnych dla ustalenia, czy znak towarowy był, czy też nie był rzeczywiście używany.

27 — Postanowienie z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie C-259/02 La Mer Technology, Rec. s. I-1159, pkt 27. Zobacz także wyroki: z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie C-40/01 Ansul, Rec. s. I-2439, pkt 36–43; z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie C-416/04 P Sunrider przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-4237, pkt 70; z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie C-149/11 Leno Merken, pkt 29.

108. Po trzecie, rozporządzenie nr 207/2009 i rozporządzenie wykonawcze ustanawiają szczególne zasady odnoszące się do rozkładu ciężaru dowodu w postępowaniu w sprawie unieważnienia prawa do znaku oraz w postępowaniu w sprawie sprzeciwu, w których podnoszone jest twierdzenie lub zarzut nieużywania²⁸. W odniesieniu do każdego z tych postępowań przepisy owych rozporządzeń wyraźnie przewidują – przy zastosowaniu prawie identycznych sformułowań – która ze stron jest obciążona ciężarem dowodu rzeczywistego używania. Jeśli jednak literalna wykładnia art. 76 ust. 1 miałaby być prawidłowa, wówczas na właścicielu wcześniejszego znaku towarowego spoczywałby ciężar dowodu w postępowaniu w sprawie unieważnienia prawa do znaku i w postępowaniu w sprawie sprzeciwu, podczas gdy w postępowaniu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku (gdzie również można podnosić zarzut nieużywania) to do OHIM należałoby zbadać tę samą kwestię z urzędu.

109. Wynika z tego, iż argument Systemtechniku, że OHIM może brać pod uwagę wszelkie przedstawione mu informacje niezależnie od terminu ich przedłożenia, jest również bezzasadny.

110. W tym kontekście uważam, że drugi zarzut odwołania w sprawie C-609/11 P oraz drugi zarzut i pierwsza część trzeciego zarzutu odwołania w sprawie C-610/11 P powinny zostać oddalone jako bezzasadne. Sąd nie naruszył prawa, orzekając w pkt 46 swojego wyroku w sprawie T-427/09, że rzeczywiste używanie nie zostało udowodnione, ponieważ Systemtechnik zdecydował się na ograniczenie przedłożonego przezeń materiału dowodowego, przyjmując tym samym, że to na właścicielu znaku towarowego spoczywa ciężar dowodu w tego typu postępowaniu. Nie popełnił też błędu, zajmując to samo stanowisko, w oparciu o bardziej wyraźne podstawy, w pkt 55 wyroku w sprawie T-434/09.

Brak orzeczenia, że OHIM posiada uprawnienia dyskrecjonalne do uwzględnienia dokumentów przedłożonych przez składającego odwołanie w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą: art. 51 ust. 1 lit. a) oraz art. 76 rozporządzenia nr 207/2009 (druga część trzeciego zarzutu odwołania w sprawie C-610/11 P)

111. Druga część trzeciego zarzutu odwołania w sprawie C-610/11 P wchodzi w grę w razie odrzucenia przez Sąd argumentu, że OHIM powinien badać odpowiedni stan faktyczny z urzędu.

112. Jeśli badanie przez OHIM w postępowaniu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku, takim jak przedmiotowe postępowanie, jest ograniczone do stanu faktycznego, dowodów i argumentów dostarczonych przez strony, Systemtechnik twierdzi, że Sąd naruszył art. 76 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, orzekając, iż OHIM nie posiada w tych okolicznościach uprawnień dyskrecjonalnych do uwzględnienia dowodów przedłożonych po upływie wyznaczonego przezeń terminu. W tym względzie Systemtechnik podnosi również, że zasada 40 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego nie stanowi wyjątku od ogólnej zasady posiadania przez OHIM w takich sprawach uprawnień dyskrecjonalnych.

113. Argument podniesiony przez Systemtechnik jest podobny do argumentu podnoszonego na poparcie jedyne go zarzutu odwołania w sprawie C-621/11 P New Yorker SHK Jeans przeciwko OHIM – w której to sprawie również przedstawiam dzisiaj opinię. Sprawa ta wiąże się z postępowaniem w sprawie sprzeciwu, w którym to postępowaniu w wyniku żądania wnioskodawcy strona wnosząca sprzeciw musiała przedstawić dowód rzeczywistego używania swojego znaku towarowego. OHIM uwzględnił dowody przedłożone przez stronę wnoszącą sprzeciw w odpowiedzi na wezwanie przez OHIM do udzielenia odpowiedzi na argument wnioskodawcy, że dotychczas przedłożone dowody były niewystarczające do wykazania rzeczywistego używania. W opinii w tej sprawie doszłam do wniosku, że zasada 22 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego oraz art. 42 rozporządzenia nr 207/2009, jeśli są one czytane łącznie, nie wykluczają istnienia uprawnień dyskrecjonalnych OHIM do uwzględnienia

28 — Zobacz na przykład art. 42 ust. 2 oraz art. 57 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 i zasadę 22 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego. Zobacz także pkt 115–118 poniżej.

z urzędu dowodów przedłożonych po upływie pierwotnie wyznaczonego terminu, pod warunkiem że uprawnienia te są wykonywane w sposób gwarantujący poszanowanie dla zasad dobrej administracji i efektywności proceduralnej, jak również ochrony prawa do bycia wysłuchanym. Innymi słowy, nie sądzę, aby OHIM nie posiadał nigdy w postępowaniu w sprawie sprzeciwu możliwości wykonania swoich uprawnień dyskrecyjnych do zbadania dalszego materiału dowodowego.

114. W kontekście postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku uważam, że na podobne pytanie powinna zostać udzielona inna odpowiedź.

115. Żaden przepis podobny do art. 42 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 nie znajduje zastosowania do postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku. Wprowadzie art. 57 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 jest równoważny na poziomie funkcjonalnym z art. 42 ust. 2 tego rozporządzenia, niemniej jednak znajduje on zastosowanie tylko do postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku.

116. Dlaczego taki równoważny przepis nie istnieje dla postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku, w którym to postępowaniu wniosek o takie stwierdzenie opiera się na braku rzeczywistego używania spornego znaku towarowego?

117. W postępowaniu w sprawie sprzeciwu i w postępowaniu w sprawie unieważnienia prawa do znaku brak rzeczywistego używania jest przywoływany w odpowiedzi na, odpowiednio, sprzeciw lub wniosek o unieważnienie prawa do znaku. Artykuł 42 ust. 2 i art. 57 ust. 2 ustanawiają ramy proceduralne znajdujące zastosowanie do kwestii proceduralnych w toku postępowań, którymi rządzą odrębne zbiory zasad.

118. W postępowaniu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku brak rzeczywistego używania nie jest podnoszony w podobny sposób; stanowi on raczej podstawę dla samego wniosku. Logiczne jest zatem, że prawodawca nie przewidział odrębnego zbioru zasad podobnych do tych zawartych w art. 42 ust. 2 i w art. 57 ust. 2.

119. Jeśli mamy jednak do czynienia z takim przypadkiem, to czy żaden inny przepis rozporządzenia nr 207/2009 nie powstrzymuje OHIM od wykonywania tego rodzaju uprawnień dyskrecyjnych, o których mowa w art. 76 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 w postępowaniu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku?

120. Artykuł 57 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 jest jedynym przepisem regulującym przedkładanie uwag w postępowaniu o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku. Wyraża on tę samą zasadę, która znajduje zastosowanie przy badaniu sprzeciwu oraz wniosku o unieważnienie prawa do znaku, a mianowicie że rozpatrując wniosek, „Urząd wzywa strony tak często, jak to jest konieczne, do przedstawienia w terminie wyznaczonym przez Urząd uwag dotyczących materiałów przekazanych przez inne strony lub Urząd”²⁹. Przepis ten nie określa konsekwencji związanych ze spóźnionym przedłożeniem dowodów. Nie precyzuje on też w żaden sposób zasady innej niż ta wyrażona w art. 76 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, który to przepis, co jeszcze raz przypomnę, wyraźnie zezwala na to, że OHIM „może nie wziąć pod uwagę stanu faktycznego lub dowodów, których zainteresowane strony nie przedstawiły w odpowiednim terminie”.

121. W niniejszej sprawie OHIM posiadał zatem uprawnienia dyskrecyjne do wykluczenia możliwości przedłożenia po upływie wyznaczonego terminu dalszych dowodów potwierdzających złożone pod przysięgą oświadczenie osoby zarządzającej.

29 — Artykuł 42 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 ustanawia tę samą zasadę w kontekście postępowania w sprawie sprzeciwu. Artykuł 57 ust. 1 znajduje ponadto zastosowanie do badania wniosku o unieważnienie prawa do znaku.

122. Czy przepis rozporządzenia wykonawczego taki jak zasada 40 ust. 5 może mimo wszystko wykluczyć takie uprawnienia dyskrecjonalne?

123. Nie może.

124. Nie uważam, aby rozporządzenie wykonawcze mogło wyłączyć zastosowanie art. 76 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, jeśli podstawy dla takiego wyłączenia nie znajdują się w samym rozporządzeniu nr 207/2009.

125. Jako punkt wyjściowy przyjmuję zasadę ustanowioną w art. 76 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009. W wyroku w sprawie OHIM przeciwko Kaul Trybunał orzekł, że ta ogólna zasada znajduje zastosowanie w braku odmiennego przepisu, który w sposób wyraźny wyklucza takie uprawnienia dyskrecjonalne³⁰.

126. Gdzie można szukać takiego przepisu?

127. W rozporządzeniu nr 207/2009 lub w rozporządzeniu wykonawczym.

128. W odniesieniu do tego ostatniego dokonałabym rozróżnienia między dwiema kategoriami zasad. Po pierwsze, w rozporządzeniu wykonawczym może figurować zasada potwierdzająca zasadę znajdującą się w rozporządzeniu nr 207/2009, która wyklucza uprawnienia dyskrecjonalne. Z pewnością można argumentować, że taka jest prawidłowa wykładnia stosunku między zasadą 22 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego a drugim zdaniem art. 42 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009³¹. Po drugie, w rozporządzeniu nr 207/2009 może nie występować przepis wykluczający uprawnienia dyskrecjonalne, a zasada taka może znajdować się w rozporządzeniu wykonawczym. Czy jednak w takim wypadku zasada zawarta w rozporządzeniu wykonawczym może stanowić wystarczającą podstawę dla wyciągnięcia wniosku, że OHIM nie posiada uprawnień dyskrecjonalnych?

129. Uważam, że nie może. Rozporządzenie wykonawcze nie może być sprzeczne z rozporządzeniem nr 207/2009.

130. Moim zdaniem zasada 40 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego stanowi przykład drugiego rodzaju zasad. Pierwsze zdanie tej zasady pozwala czynić użytek z art. 57 ust. 1 i wdraża go, określając, w jaki sposób OHIM powinien korzystać z uprawnień dyskrecjonalnych przyznanych mu w kontekście wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku opartego na art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009. Drugie zdanie z kolei ustanawia zasadę odwrotną do znajdującej się w rozporządzeniu nr 207/2009: wyklucza ono uprawnienia dyskrecjonalne i zastosowanie art. 76 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009.

131. Rozporządzenie nr 207/2009 mówi zatem: „*tak*, uprawnienia dyskrecjonalne przysługują”, a rozporządzenie wykonawcze stanowi: „*nie ma* żadnych uprawnień dyskrecjonalnych”. W takiej sytuacji uważam, że rozporządzenie wykonawcze jest sprzeczne z rozporządzeniem nr 207/2009. Pierwszeństwo przysługuje zatem temu ostatniemu.

132. Zgadzam się zatem z Systemtechnikiem, że Sąd naruszył art. 76 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, ustalając w pkt 63 wyroku w sprawie T-434/09, iż zasada 40 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego jest przepisem wykluczającym rodzaj uprawnień dyskrecjonalnych określonych w art. 76 ust. 2.

30 — Wyrok z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie C-29/05 P, Zb.Orz. s. I-2213, pkt 42.

31 — Kwestia ta podlega rozpatrzeniu w kontekście odwołania w sprawie C-621/11 P New Yorker SHK Jeans przeciwko OHIM.

133. Wnioskuje zatem, że odwołanie jest uzasadnione w zakresie, w jakim dotyczy drugiej części trzeciego zarzutu odwołania w sprawie C-609/11 P.

134. Sąd powinien był orzec, że OHIM posiada uprawnienia dyskrecyjne, a następnie ocenić, jak OHIM – a w szczególności Izba Odwoławcza – wykonał te uprawnienia w niniejszej sprawie.

Orzeczenie, że minimalne tylko używanie nie może stanowić rzeczywistego używania: art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 (trzeci zarzut odwołania w sprawie C-609/11 P)

135. Odrzucam twierdzenie, że Sąd naruszył prawo w pkt 26 wyroku w sprawie T-427/09, orzekając, iż rzeczywiste używanie nie może być interpretowane jako obejmujące minimalne i niewystarczające używanie.

136. Spółka Clean Solutions i OHIM trafnie stwierdzili, że ten zarzut odwołania jest nieuzasadniony, ponieważ Systemtechnik źle zrozumiał treść ustalenia w pkt 26 tegoż wyroku.

137. Punkt 26 rozpoczyna się w następujący sposób: „O ile zatem pojęcie rzeczywistego używania należy przeciwstawić używaniu minimalnemu i niewystarczającemu do stwierdzenia, że dany znak towarowy jest faktycznie i istotnie wykorzystywany na danym rynku [...]”. Sąd opisywał, w jaki sposób można udowodnić i ustalić, że używanie na konkretnym rynku przyczyniło się do wykazania rzeczywistego używania znaku towarowego. Jest to oczywiste po przeczytaniu pierwszej części zdania łącznie z drugą częścią, w której Sąd kontynuował myśl, stwierdzając, że wykazanie używania na konkretnym rynku nie wymaga dowodu sukcesu handlowego, strategii gospodarczej danego przedsiębiorstwa ani też handlowego wykorzystania znaków na dużą skalę. Wynika to również z pkt 26 odczytywanego łącznie z pkt 25, gdzie Sąd zdefiniował pojęcie „rzeczywistego używania znaku towarowego”.

138. W tym względzie poprzę zatem podejście Sądu.

139. Moim zdaniem w pkt 26 wyroku Sąd stwierdził, że żaden z tych czynników indywidualnie nie może stanowić podstawy dla wniosku, iż znak towarowy jest rzeczywiście używany na danym rynku. W pkt 28 konsekwentnie stwierdził on dalej, że „niewielka ilość towarów lub usług sprzedanych pod danym znakiem może być zrekompensowana dużą intensywnością bądź pewną regularnością wykorzystania znaku i odwrotnie” oraz, w pkt 29, że „im bardziej ograniczony jest handlowy wymiar wykorzystania znaku towarowego, tym bardziej konieczne jest dostarczenie przez właściciela znaku towarowego dodatkowych danych pozwalających na rozwianie ewentualnych wątpliwości co do rzeczywistego używania danego znaku towarowego”. W mojej opinii rozumowanie to jest całkowicie spójne z potrzebą pełnej oceny wszystkich właściwych czynników, jak ostatnio stwierdził Trybunał w wyroku w sprawie Leno Merken³².

140. Uważam zatem, że trzeci zarzut odwołania jest bezzasadny.

32 — Wyżej wymienionym w przypisie 27, pkt 29.

Nieodrzućcie stanowiska OHIM w przedmiocie wartości dowodowej oświadczenia złożonego pod przysięgą przez osobę zarządzającą wnoszącego odwołanie: art. 78 ust. 1 lit. f) rozporządzenia nr 207/2009 oraz zasada 22 rozporządzenia wykonawczego (czwarty zarzut odwołania w sprawie C-609/11 P) i art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 (pierwszy zarzut odwołania w sprawie C-610/11 P)

141. Systemtechnik wydaje się argumentować w sprawie C-609/11 P, że Sąd orzekł w sprawie T-427/09, iż oświadczenie złożone pod przysięgą przez osobę zarządzającą wnoszącego odwołanie jest niedopuszczalnym dowodem.

142. Moim zdaniem Sąd nie stwierdził takiego stanu rzeczy.

143. W żadnym miejscu zaskarżonego wyroku nie znalazłam wskazania, żeby Sąd stwierdził, iż oświadczenie złożone pod przysięgą (względnie inne rodzaje dowodów przedkładanych Izbie Odwoławczej) stanowi niedopuszczalny środek dowodowy. W pkt 37 Sąd ocenił raczej wartość dowodową oświadczenia złożonego pod przysięgą w szczególnych okolicznościach rozpatrywanej przez niego sprawy. W pkt 33 Sąd zwrócił uwagę na to, że rozumowanie Izby Odwoławczej było oparte na powiązaniu między wartością dowodową fotografii i czterech faktur. Następnie przeanalizował szczegółowo to rozumowanie w pkt 34–36. Opierając się na rzeczywistej ocenie tych dwóch rodzajów dowodów, Sąd w pkt 37 stwierdził, że istniały „stosunkowo nikłe dowody na sprzedaż w porównaniu z kwotą wskazaną w oświadczeniu osoby zarządzającej”. Ta ocena stanu faktycznego nie leży w zakresie kompetencji Sądu rozstrzygającego odwołanie.

144. Uważam zatem, że czwarty zarzut odwołania w sprawie C-609/11 P powinien zostać odrzucony jako niedopuszczalny.

145. Pierwszy zarzut odwołania w sprawie C-610/11 P pokrywa się z czwartym zarzutem odwołania w sprawie C-609/11 P dotyczącym stanowiska Sądu w przedmiocie oświadczenia złożonego pod przysięgą.

146. W sprawie C-610/11 P Systemtechnik twierdzi, że Sąd naruszył prawo w pkt 34 wyroku w sprawie T-434/09, orzekając, iż złożone pod przysięgą oświadczenie osoby zarządzającej właściciela znaku towarowego może mieć wartość dowodową, tylko jeśli oświadczenie to jest poparte innymi dowodami.

147. Rozumowanie Sądu w sprawie T-434/09 dotyczyło rozpatrywanej w sposób ogólny wartości dowodowej oświadczenia złożonego pod przysięgą. W pkt 33 Sąd skoncentrował się na kryteriach właściwych dla oceny wartości dowodowej typu oświadczeń wymienionych w art. 78 ust. 1 lit. f) rozporządzenia nr 207/2009, a nie na ich dopuszczalności. Kryteria te obejmują „osobę, od której pochodzi dokument, okoliczności, w jakich powstał, osobę, do której był adresowany, oraz czy na pierwszy rzut oka dokument wydaje się rzetelny i wiarygodny”. Mając powyższe na uwadze, Sąd ocenił następnie w pkt 34 wartość dowodową przedłożonego przez Systemtechnik oświadczenia złożonego pod przysięgą. Ze względu na „oczywist[e] związk[i] łącząc[e] autora oświadczenia i skarżącą” Sąd rozstrzygnął, że „można przypisać moc dowodową wspomnianemu oświadczeniu tylko wtedy, gdy zostanie ono potwierdzone zawartością czternastu fotografii i czterech faktur, które przedstawiono”.

148. Systemtechnik wyraźnie podważa ocenę dokonaną w pkt 34 wyroku w sprawie T-434/09. Punkt ten zawiera jednak (inaczej niż rozumowanie w pkt 33) rzeczywistą ocenę dokonaną przez Sąd. Nie podlega ona zatem w postępowaniu odwoławczym właściwości Trybunału.

149. Uważam w konsekwencji, że pierwszy zarzut odwołania w sprawie C-610/11 P powinien zostać odrzucony jako niedopuszczalny.

Brak ustalenia, że zasada 40 ust. 5 nie znajduje zastosowania: zasada 40 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego (czwarty zarzut odwołania w sprawie C-610/11 P)

150. W świetle wniosków, jakie sformułowałam w odniesieniu do trzeciego zarzutu odwołania w sprawie C-610/11 P, uważam, że nie ma potrzeby ponownego badania kwestii zastosowania zasady 40 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego.

Skierowanie do ponownego rozpoznania

151. Zgodnie z art. 61 akapit pierwszy statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Trybunał uchyla orzeczenie Sądu, jeśli odwołanie jest zasadne. Może on zatem wydać orzeczenie ostateczne w sprawie, jeśli stan postępowania na to pozwala. Może też skierować sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd.

152. Doszłam do wniosku, że odwołanie w sprawie C-610/11 P jest zasadne w zakresie, w jakim dotyczy ono istnienia uprawnień dyskrecjonalnych OHIM do uwzględnienia złożonych po terminie dowodów na okoliczność rzeczywistego używania znaku.

153. Na podstawie dostępnego stanu faktycznego oraz wymiany w tym względzie argumentów między stronami przed Sądem i Trybunałem uważam, że Trybunał może wydać ostateczne orzeczenie w przedmiocie tego, czy Izba Odwoławcza prawidłowo wykonała swoje uprawnienia dyskrecjonalne.

154. W niniejszej sprawie Sąd nie rozważył, w kontekście trzeciego zarzutu, alternatywnego ustalenia Izby Odwoławczej, że jeśli posiadałaby ona uprawnienia dyskrecjonalne, to zdecydowałaby się nie brać dowodów pod uwagę ze względu na brak wyjaśnienia, dlaczego dowody te zostały przedstawione po raz pierwszy dopiero w postępowaniu przed tą Izbą.

155. Moim zdaniem Izba Odwoławcza nie uzasadniła w sposób wystarczający swojej decyzji o wykonaniu uprawnień dyskrecjonalnych na niekorzyść skarżącej. W szczególności nie wzięła ona pod uwagę stopnia, w jakim dowody te miały znaczenie dla rozstrzygnięcia w postępowaniu o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku, to znaczy dla kwestii, czy składający odwołanie powinien utracić swe prawa do znaku, jak też nie odniosła się do braku udzielenia odpowiedzi przez Wydział Unieważnień na wniosek Systemtechniku, który (podnosząc kwestie poufności) wniósł o zastosowanie przez ten Wydział środka proceduralnego i o sprecyzowanie, czy Wydział Unieważnień chce, aby dalsze elementy materiału dowodowego i pojedyncze dokumenty zostały dodane do akt sprawy. Na podstawie znanych mi okoliczności sprawy uważam, że Izba Odwoławcza powinna była koniecznie uwzględnić i wyważyć te dwa elementy, podejmując decyzję o sposobie wykonywania swoich uprawnień dyskrecjonalnych.

156. Uważam zatem, że należy stwierdzić nieważność decyzji Izby Odwoławczej.

Koszty

157. Zgodnie z art. 138 § 1 regulaminu postępowania, mającym zastosowanie do postępowania odwoławczego na podstawie art. 184 § 1 tego regulaminu, kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Artykuł 138 § 3 przewiduje, że w razie częściowego tylko uwzględnienia żądań każdej ze stron każda z nich pokrywa własne koszty. Jednakże jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, Trybunał może orzec, że jedna ze stron pokrywa, oprócz własnych kosztów, część kosztów poniesionych przez stronę przeciwną.

158. W każdej ze spraw wszystkie strony wniosły o obciążenie pozostałych stron kosztami postępowania.

159. W sprawie C-609/11 P uważam, że to Systemtechnik, jako strona przegrywająca sprawę, powinien zostać obciążony kosztami postępowania. W sprawie C-610/11 P każda ze stron powinna pokryć własne koszty, ponieważ roszczenia każdej ze stron zostały częściowo uwzględnione.

Wnioski

Sprawa C-609/11 P

160. Z podanych przyczyn proponuję, aby Trybunał:

- oddalił odwołanie w całości oraz
- obciążył Systemtechnik kosztami postępowania poniesionymi przez OHIM i przez spółkę Clean Solutions.

Sprawa C-610/11 P

161. Z podanych przyczyn proponuję, aby Trybunał:

- uchylił wydany przez Sąd Unii Europejskiej wyrok z dnia 15 września 2011 r. w sprawie T-434/09 Centrotherm Systemtechnik przeciwko OHIM – centrotherm Clean Solutions (CENTROTHERM);
- stwierdził nieważność decyzji Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 25 sierpnia 2009 r. w zakresie, w jakim oddaliła ona odwołanie od decyzji Wydziału Unieważnień z dnia 30 października 2007 r.; oraz
- obciążył każdą ze stron jej własnymi kosztami postępowania.