



Zbiór Orzeczeń

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

Sprawa C-621/11 P

**New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, dawniej New Yorker SHK Jeans GmbH
przeciwko
Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego
(znaki towarowe i wzory) (OHIM)**

Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu —
Dowód rzeczywistego używania — Dowody przedstawione po upływie wyznaczonego terminu

1. W postępowaniu przed Urzędem Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (zwanego dalej „OHIM” lub „Urzędem”) zasadniczo i z zastrzeżeniem odmiennych przepisów strony mogą przedstawiać okoliczności faktyczne i dowody po upływie terminów, którym podlega ich przedstawienie zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (zwanego dalej „rozporządzeniem nr 207/2009”)², a OHIM przysługują uprawnienia dyskrecjonalne w odniesieniu do rozstrzygania, czy należy uwzględnić takie okoliczności i dowody. Właśnie w taki sposób Trybunał w wyroku w sprawie OHIM przeciwko Kaul³ zinterpretował przepis art. 74 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (zwanego dalej „rozporządzeniem nr 40/94”)⁴, który jest obecnie ujęty w art. 76 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009.
2. W ramach rozpatrywanego odwołania od wyroku Sądu z dnia 29 września 2011 r. w sprawie T-415/09 New Yorker SHK Jeans przeciwko OHIM (zwanego dalej „zaskarżonym wyrokiem”)⁵ zwrócono się co do istoty do Trybunału o rozważenie, czy wyjątkiem od tej ogólnej reguły jest zasada 22 ust. 2 rozporządzenia nr 2868/95 (zwanego dalej „rozporządzeniem wykonawczym”)⁶, która dotyczy terminu na przedstawienie przez stronę wnoszącą sprzeciw dowodu rzeczywistego używania w postępowaniu w sprawie sprzeciwu.
3. W swojej opinii w sprawach połączonych C-609/11 P i C-610/11 P Centrotherm Systemtechnik przeciwko OHIM i centrotherm Clean Solutions, także przedstawionej dzisiaj, omawiam podobne zagadnienie dotyczące uwzględnienia takich dowodów w kontekście postępowania w sprawie wygaśnięcia prawa do znaku.

1 — Język oryginału: angielski.

2 — Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. (wersja ujednolicona) (Dz.U. L 78, s. 1), które weszło w życie w dniu 13 kwietnia 2009 r. (zob. art. 167).

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

4 — Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami.

5 — Niepublikowanego w Zbiorze.

6 — Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 303, s. 1), zmienione m.in. rozporządzeniem Rady (WE) nr 1041/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. (Dz.U. L 172, s. 4). Choć sprzeciw w niniejszym postępowaniu został wniesiony przed nowelizacją rozporządzenia wykonawczego przez rozporządzenie nr 1041/2005, wszystkie mające znaczenie etapy postępowania miały miejsce po tej nowelizacji.

4. Oddzielne, choć powiązane zagadnienie dotyczy tego, czy w postępowaniu w sprawie sprzeciwu izbie odwoławczej przysługują uprawnienia dyskrecjonalne w odniesieniu do uwzględniania dowodów istnienia i ważności wcześniejszych znaków towarowych i tłumaczeń przedstawionych po upływie terminu wyznaczonego przez Wydział Sprzeciwów. To zagadnienie omawiam w swojej opinii w sprawach połączonych C-120/12 P, C-121/12 P i C-122/12 P Rintisch przeciwko OHIM, również przedstawionej dzisiaj.

Prawo Unii dotyczące znaków towarowych

5. W czasie gdy większość mających znaczenie okoliczności niniejszej sprawy miała miejsce⁷, rozporządzenie nr 207/2009 nie weszło jeszcze w życie i z tego względu miało zastosowanie rozporządzenie nr 40/94. W chwili wydania decyzji przez Izbę Odwoławczą miało zastosowanie rozporządzenie nr 207/2009⁸. Strony i Sąd stosowały rozporządzenie nr 207/2009. W każdym razie pod względem materialnym rozporządzenie nr 207/2009 tylko ujednoliciło rozporządzenie nr 40/94 ze zmianami. Z tego względu w dalszych częściach będę się odnosić do rozporządzenia nr 207/2009.

6. Artykuł 41 rozporządzenia nr 207/2009, zatytułowany „Sprzeciw”, stanowi:

„1. W terminie trzech miesięcy od daty opublikowania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego może być wniesiony sprzeciw wobec rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, na takiej podstawie, że znak nie może być zarejestrowany na mocy art. 8^[9]]:

[...]

3. Sprzeciw sporządza się w formie pisemnej i określa on podstawy, na jakich jest oparty [...]. W terminie wyznaczonym przez Urząd osoba wnosząca sprzeciw przedstawia stan faktyczny, dowody i argumenty na poparcie swojego stanowiska”.

7. Artykuł 42 rozporządzenia, dotyczący „Rozpatrywania sprzeciwu”, stanowi:

„1. Rozpatrując sprzeciw, Urząd wzywa strony, tak często jak to jest konieczne, do przedstawienia w terminie wyznaczonym przez Urząd uwag dotyczących materiałów przedstawionych przez inne strony lub Urząd.

2. Na wniosek zgłaszającego właściciel wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego, który zgłosił sprzeciw, przedstawia dowód, że w okresie pięciu lat poprzedzających publikację zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy był rzeczywiście używany we Wspólnocie w odniesieniu do towarów lub usług, dla których jest on zarejestrowany i które przytacza on jako uzasadnienie swojego sprzeciwu, lub że istnieją usprawiedliwione powody nieużywania znaku, pod warunkiem że wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy był w tym terminie zarejestrowany od co najmniej pięciu lat. Wobec braku takiego dowodu sprzeciw odrzuca się [...].

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

[...]”.

7 — Zobacz pkt 19–24 poniżej.

8 — Zobacz pkt 25 poniżej.

9 — Artykuł 8 wymienia względne podstawy odmowy rejestracji.

8. Zgodnie z art. 75 „[d]ecyzje Urzędu zawierają określenie przyczyn, na których są oparte”, i „opierają się wyłącznie na przyczynach lub materiale dowodowym, co do których strony zainteresowane miały możliwość przedstawiania swoich uwag”.

9. Artykuł 76, zatytułowany „Badanie przez Urząd stanu faktycznego z urzędu”, stanowi:

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

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

10. Rozporządzenie wykonawcze ustanawia zasady, które są niezbędne dla wykonania rozporządzenia nr 207/2009¹⁰. Zasady te „powinny zagwarantować płynne i sprawne działanie przed Urzędem procedur dotyczących znaku towarowego”¹¹.

11. Zasada 15 rozporządzenia wykonawczego określa, co „zawiera” (ust. 2) i co „może zawierać” (ust. 3) sprzeciw. W szczególności zgodnie z zasadą 15 ust. 3 lit. b) sprzeciw może zawierać „uzasadnione oświadczenie zawierające główne fakty i argumenty, na których opiera się sprzeciw, i dowody na jego poparcie”.

12. Zasada 18 omawia wszczęcie postępowania dotyczącego dopuszczalnego sprzeciwu¹²:

„1. Jeżeli sprzeciw jest dopuszczalny [...], Urząd powiadamia strony, że postępowanie w sprawie sprzeciwu uważa się za wszczęte dwa miesiące po otrzymaniu powiadomienia. Okres ten może zostać przedłużony łącznie do 24 miesięcy, jeśli obie strony przedłożą wnioski o takie przedłużenie przed upływem terminu.

[...]”.

13. Zgodnie z zasadą 19:

„1. Urząd daje stronie wnoszącej sprzeciw możliwość przedstawienia faktów, dowodów i argumentów na poparcie sprzeciwu lub uzupełnienia faktów, dowodów i argumentów, które zostały już przedstawione zgodnie z zasadą 15 ust. 3, w określonym przez Urząd terminie co najmniej dwóch miesięcy od dnia uznanego za datę wszczęcia postępowania w sprawie sprzeciwu zgodnie z zasadą 18 ust. 1.

2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, strona wnosząca sprzeciw przedkłada ponadto dowód istnienia, ważności i zakresu ochrony jej wcześniejszego znaku lub wcześniejszego prawa oraz dowód jej uprawnienia do wniesienia tego sprzeciwu [...].

[...]

10 — Zobacz motyw piąty rozporządzenia wykonawczego.

11 — Zobacz motyw szósty rozporządzenia wykonawczego.

12 — Zasada 17 określa przyczyny uznania sprzeciwu za niedopuszczalny. Obejmują one: nieuiszczenie opłaty za sprzeciw, wniesienie sprzeciwu po terminie, niepodanie podstaw wniesienia sprzeciwu, brak jasnego wskazania wcześniejszego znaku towarowego lub wcześniejszego prawa, na podstawie którego sprzeciw jest wnoszony, nieprzedłożenie tłumaczenia wymaganego przez zasadę 16 ust. 1, niezgodność z postanowieniami zasady 15.

4. Urząd nie uwzględnia przedłożonych na piśmie wniosków lub dokumentów lub ich części, jeśli te dokumenty lub ich tłumaczenia na język postępowania nie zostały złożone w terminie wyznaczonym przez Urząd”.

14. Zasada 20, zatytułowana „Rozpatrywanie sprzeciwu”, stanowi:

„1. Jeżeli do upływu terminu, o którym mowa w zasadzie 19 ust. 1^[13], strona wnosząca sprzeciw nie przedstawi dowodu na istnienie, ważność i zakres ochrony jej wcześniejszego znaku lub wcześniejszego prawa, jak również swojego uprawnienia do wniesienia sprzeciwu, sprzeciw jest odrzucany jako bezzasadny.

2. Jeżeli sprzeciw nie zostanie odrzucony zgodnie z ust. 1, Urząd powiadania zgłaszającego o jego wniesieniu przez stronę wnoszącą i wzywa zgłaszającego do przedstawienia swoich uwag w terminie określonym przez Urząd.

3. Jeżeli zgłaszający nie przedstawi żadnych uwag, Urząd może wydać orzeczenie w sprawie sprzeciwu opierając się na dowodach, jakimi dysponuje.

4. Uwagi przedłożone przez zgłaszającego są przekazywane stronie wnoszącej sprzeciw, którą Urząd wzywa, jeśli uzna to za konieczne, do odpowiedzi w terminie wyznaczonym przez Urząd.

[...]

6. We właściwych przypadkach Urząd może wezwać strony do ograniczenia swoich uwag do konkretnych zagadnień, w takim przypadku zezwalając stronie na wniesienie innych uwag na dalszym etapie postępowania. W żadnym wypadku Urząd nie ma obowiązku informowania stron o tym, które fakty lub dowody mogły być lub nie zostały przedstawione.

[...]”.

15. Zgodnie z zasadą 22, dotyczącą „Dowodu używania”:

„1. Wniosek o przedstawienie dowodu używania na mocy art. [42 ust. 2 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^[14] 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 — Zakładam, że początek przywoływanego postanowienia oznacza: „Jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w zasadzie 19 ust. 1”.

14 — Zasady 79 i 79a określają ogólne wymagania dotyczące przekazywania powiadomień w formie pisemnej lub innymi środkami.

5. Wnioskowi o przedstawienie dowodu używania może towarzyszyć jednocześnie wniesienie uwag dotyczących podstaw, na których opiera się sprzeciw. Takie uwagi mogą być składane łącznie z uwagami zgłaszanymi w związku z dowodem używania.

[...]”.

16. Zasada 50, zatytułowana „Rozpatrywanie odwołania”, stanowi w ust. 1 akapit trzeci:

„W przypadku gdy odwołanie dotyczy decyzji Wydziału Sprzeciwów, izba ogranicza rozpatrywanie odwołania do faktów i dowodów przedstawionych w terminie ustalonym lub określonym przez Wydział Sprzeciwów zgodnie z postanowieniami rozporządzenia i niniejszych zasad, chyba że izba uzna, iż należy uwzględnić dodatkowe lub uzupełniające fakty i dowody zgodnie z art. [76 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009]”.

17. Zasada 71 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego przewiduje, że pod pewnymi warunkami wyznaczony termin może zostać przedłużony przez Urząd.

Postępowanie przed OHIM

18. W dniu 31 października 2003 r. New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG (zwana dalej „New Yorker Jeans”) dokonała zgłoszenia oznaczenia słownego „FISHBONE” do rejestracji w charakterze wspólnotowego znaku towarowego. New Yorker Jeans wniosła o zarejestrowanie tego znaku w związku z towarami z między innymi klas 18 i 25 porozumienia nicejskiego¹⁵. Zgłoszenie to zostało opublikowane w dniu 1 listopada 2004 r.

19. W dniu 28 stycznia 2005 r. Vallis K. – Vallis A. & Co. OE (zwana dalej „Vallis”) wniosła sprzeciw wobec tej rejestracji. Sprzeciw opierał się na istnieniu wcześniejszego graficznego greckiego znaku towarowego zawierającego wyrazy „Fishbone” i „Beachwear”, który został zarejestrowany w dniu 17 maja 1996 r. dla „T-shirtów, strojów plażowych” z klasy 25 porozumienia nicejskiego¹⁶.

20. Pismem z dnia 5 kwietnia 2006 r. New Yorker Jeans zwróciła się o dostarczenie przez Vallis dowodu używania swojego znaku towarowego. OHIM wezwał Vallis do uczynienia tego najpóźniej w dniu 6 czerwca 2006 r.

21. Pismem z dnia 6 czerwca 2006 r. Vallis przedłożyła następujące dowody: (i) złożone pod przysięgą oświadczenie z dnia 1 czerwca 2006 r., (ii) różne faktury oraz (iii) pewną liczbę fotografii. Pismem z dnia 25 września 2006 r. New Yorker Jeans zarzuciła, że dowody te (zwane dalej „pierwszą serią dowodów”) były niewystarczające dla celów wykazania rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego.

22. Pismem z dnia 14 listopada 2006 r. OHIM wezwał Vallis do ustosunkowania się do tego zarzutu i przedstawienia uwag przed dniem 14 stycznia 2007 r.

23. Pismem z dnia 15 stycznia 2007 r.¹⁷ Vallis przedstawiła dalsze uwagi i dowody, w szczególności katalogi z 2000, 2001 i 2003 r. (zwane dalej „drugą serią dowodów”).

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

16 — Sprzeciw opierał się na podstawach wymienionych w art. 8 ust. 1 lit. a) i b) oraz art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. a) i b) oraz art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009).

17 — Dzień 14 stycznia 2007 r. wypadł w niedzielę; zgodnie z zasadą 72 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego nastąpiło przedłużenie terminu do następnego dnia. Zobacz pkt 29 zaskarżonego wyroku.

24. W dniu 26 maja 2008 r.¹⁸ Wydział Sprzeciwów OHIM uwzględnił sprzeciw w zakresie, w jakim dotyczył „toreb, plecaków” z klasy 18 i wszystkich towarów z klasy 25. Jego wniosek, zgodnie z którym istniało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, opierał się między innymi na katalogu z 2001 r., przedłożonym wraz z pismem z dnia 15 stycznia 2007 r. (i tym samym po dniu 6 czerwca 2006 r.).

25. W następstwie wniesionego przez New Yorker Jeans odwołania od tej decyzji w dniu 30 czerwca 2009 r. Izba Odwoławcza utrzymała w mocy decyzję Wydziału Sprzeciwów w odniesieniu do towarów z klasy 25, ale oddaliła sprzeciw wobec „toreb, plecaków” z klasy 18. W szczególności stwierdziła ona, że Wydział Sprzeciwów nie popełnił błędu, uwzględniając drugą serię dowodów przedłożonych wraz z pismem otrzymanym w dniu 15 stycznia 2007 r.

Wyrok Sądu

26. W skardze złożonej w pierwszej instancji New Yorker Jeans zwrócił się do Sądu o:

- zmianę decyzji Izby Odwoławczej oraz stwierdzenie, że odwołanie jest zasadne i że sprzeciw zostaje oddalony dla towarów z klasy 25;
- posiłkowo stwierdzenie nieważności decyzji Izby Odwoławczej w zakresie, w jakim odwołanie zostało oddalone i w jakim odrzucenie wniosku o rejestrację towarów z klasy 25 zostało utrzymane w mocy; oraz
- obciążenie OHIM kosztami postępowania, w tym poniesionymi przez skarżącą w ramach postępowania przed Izłą Odwoławczą.

27. New Yorker Jeans podniosła cztery zarzuty dotyczące naruszenia:

- art. 42 ust. 2 i 3 oraz art. 76 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, a także zasady 22 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia wykonawczego, w zakresie w jakim Izba Odwoławcza dokonała błędnej oceny dowodów;
- art. 75 rozporządzenia Rady nr 207/2009, ponieważ Izba Odwoławcza nie przedstawiła uzasadnienia umożliwiającego skarżącej zrozumienie, dlaczego zostały uwzględnione dodatkowe dowody;
- art. 42 ust. 2, 3 i 5 oraz art. 15 ust. 1 akapit pierwszy i art. 15 ust. 1 akapit drugi lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, ponieważ Izba Odwoławcza stwierdziła, że miało miejsce rzeczywiste używanie, opierając się na dowodach (przedłożonych w terminie lub po jego upływie), które nie wystarczały do wykazania charakteru i zakresu używania; oraz
- art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, ponieważ Izba Odwoławcza błędnie oceniła prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

28. W dniu 29 września 2011 r. Sąd oddalił skargę jako bezzasadną i obciążył New Yorker Jeans kosztami postępowania.

29. Wniesione przez New Yorker Jeans odwołanie dotyczy tylko tej części wyroku, w której Sąd rozważał drugą serię dowodów przedłożonych wraz z pismem z dnia 15 stycznia 2007 r.

18 — Zauważyłam jednakże, że Izba Odwoławcza odnosi się do decyzji Wydziału Sprzeciwów z dnia 26 marca 2008 r.

30. W pkt 23 i 24 zaskarżonego wyroku Sąd streścił orzecznictwo dotyczące uprawnień dyskrecjonalnych OHIM w zakresie uwzględniania okoliczności faktycznych i dowodów przedstawianych po upływie odpowiedniego terminu:

„23 Z brzmienia art. 76 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 wynika, że co do zasady i z zastrzeżeniem odmiennych przepisów możliwe jest przedstawienie okoliczności faktycznych i dowodów przez strony po upływie terminów, którym podlega ich przedstawienie zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 207/2009, oraz że w żaden sposób nie zabrania się OHIM uwzględnienia przywołanych czy przedstawionych z opóźnieniem okoliczności faktycznych i dowodów (zob. podobnie ww. wyrok OHIM przeciwko Kaul, pkt 42; ww. wyrok w sprawie CORPO livre^[19]], pkt 44).

24 Stworzona stronom postępowania przed OHIM możliwość przedstawienia okoliczności faktycznych i dowodów po upływie wyznaczonych do tego terminów nie istnieje bezwarunkowo, ale podlega warunkowi, że nie istnieje przepis odmienny. Dopiero jeżeli ta przesłanka zostanie spełniona, OHIM dysponuje zakresem swobodnego uznania przyznanym mu przez Trybunał w drodze wykładni art. 76 ust. 2 rozporządzenia 207/2009 (ww. wyrok w sprawie CORPO livre, pkt 47)”.

31. W pkt 25 i 26 zaskarżonego wyroku Sąd (pośrednio) zastosował rozstrzygnięcie z ww. wyroku Trybunału w sprawie OHIM przeciwko Kaul do zasady 22 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego:

„25 Zasada 22 ust. 2 rozporządzenia [wykonawczego] przewiduje, że w przypadku gdy na mocy art. 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009 strona wnosząca sprzeciw musi dostarczyć dowód rzeczywistego używania, OHIM wzywa tę stronę do przedstawienia wymaganego dowodu w określonym przez OHIM terminie. Zasada 22 ust. 2 zdanie drugie dodaje, że jeżeli strona wnosząca sprzeciw nie przedstawi tego dowodu przed upływem terminu, OHIM odrzuca sprzeciw.

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

32. Następnie w pkt 27–36 zaskarżonego wyroku Sąd przedstawił powody, dla których oddalił zarzut skarżącej:

„27 [...] Sąd orzekł także, iż zasada 22 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia [wykonawczego] nie może być interpretowana w ten sposób, że zabrania ona przyjęcia dowodów uzupełniających, w sytuacji gdy wyszły na jaw nowe okoliczności, nawet jeżeli te dowody są przedstawione po upływie tego terminu (ww. wyroki: w sprawie HIPOVITON^[20]], pkt 56; w sprawie CORPO livre, pkt 50).

28 W niniejszej sprawie skarżąca zarzuca co do zasady, że Izba Odwoławcza niesłusznie stwierdziła, że Wydział Sprzeciwów mógł zgodnie z prawem wziąć pod uwagę katalogi, skoro zostały one przedłożone poza terminem wyznaczonym na przedstawienie dowodu rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego. Takiej argumentacji nie można przyjąć.

[...]

19 — Wyrok z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie T-86/05 K & L Ruppert Stiftung przeciwko OHIM - Lopes de Almeida Cunha i in. (CORPO livre), Zb.Orz. s. II-4923.

20 — Wyrok z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie T-334/01 MFE Marienfelde przeciwko OHIM - Vétoquinol (HIPOVITON), Zb.Orz. s. II-2787.

30 W drugiej kolejności należy uznać, że skoro interwenient przedłożył w wyznaczonym terminie, czyli w dniu 6 czerwca 2006 r., mające znaczenie dowody takie jak złożone pod przysięgą oświadczenie, faktury i fotografie, należy uznać, że dochował on terminu przewidzianego w zasadzie 22 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia [wykonawczego]. Ponadto jest bezsporne, że w następstwie uwag skarżącej uznających te dowody za niewystarczające OHIM umożliwił interwenientowi przedstawienie uwag do dnia 14 stycznia 2007 r. W tym kontekście zaś dowody towarzyszące uwagom interwenienta przedstawionym z dochowaniem tego terminu mogły zostać uwzględnione przez Wydział Sprzeciwów.

31 Zasadę 22 ust. 2 rozporządzenia [wykonawczego] należy bowiem rozumieć w ten sposób, że nic nie może stać na przeszkodzie uwzględnieniu dowodów uzupełniających, które zostają po prostu dodane do innych dowodów przedstawionych w wyznaczonym terminie, jeżeli pierwotne dowody nie są nieistotne, ale zostały zakwestionowane przez drugą stronę jako niewystarczające. Takie stwierdzenie, które w żadnym wypadku nie powoduje, że wspomniana zasada jest zbędna, jest tym bardziej trafne, że skarżąca nie nadużyła wyznaczonych terminów poprzez umyślne zastosowanie taktyk opóźniających lub oczywiste niedbalstwo.

[...]

33 W niniejszym przypadku, skoro dowody przedstawione przez interwenienta poza terminem wyznaczonym przez Wydział Sprzeciwów nie są pierwszymi i jedynymi dowodami używania, ale chodzi tu o dowody, które uzupełniają istotne dowody przedłożone w wyznaczonym terminie, okoliczność, że skarżąca zakwestionowała te dowody, była wystarczająca do uzasadnienia przedstawienia przez interwenienta dodatkowych dowodów wraz ze złożeniem jego uwag. Uwzględnienie tych dowodów umożliwiło Wydziałowi Sprzeciwów, a następnie Izbie Odwoławczej rozstrzygnięcie w przedmiocie rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego na podstawie wszystkich mających znaczenie okoliczności faktycznych i dowodów.

34 W trzeciej kolejności stwierdzenie, zgodnie z którym Wydział Sprzeciwów miał jak najbardziej podstawę do uwzględnienia katalogów przedłożonych w dniu 15 stycznia 2007 r., wydaje się ponadto zgodne z ogólniejszym celem leżącym u podstaw postępowania w sprawie sprzeciwu, w ramach którego to celu przepis art. 76 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 został zinterpretowany w ten sposób, że dowody przedstawione nawet po upływie terminu muszą być uwzględnione, jeżeli wydają się mieć znaczenie, a etap postępowania, na którym to następuje, i okoliczności, które temu towarzyszą, nie stoją na przeszkodzie ich przedstawieniu.

[...]

36 Wynika z tego, że pierwszy zarzut, dotyczący naruszenia art. 42 ust. 2 i 3 oraz art. 76 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, a także zasady 22 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia [wykonawczego], należy oddalić jako bezzasadny”.

Streszczenie odwołania i żądania

33. Odwołanie opiera się na jednym zarzucie dotyczącym tego, że Sąd naruszył art. 42 ust. 2 i 3 oraz art. 76 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, a także zasadę 22 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego, przyjmując, że OHIM może uwzględnić dodatkowe dowody rzeczywistego używania przedłożone po upływie terminu wyznaczonego przez OHIM na przedstawienie wspomnianych dowodów.

34. New Yorker Jeans wnosi do Trybunału o uchylenie zaskarżonego wyroku, stwierdzenie nieważności decyzji Izby Odwoławczej z dnia 30 czerwca 2009 r. w zakresie, w jakim odwołanie zostało oddalone i utrzymane zostało w mocy odrzucenie zgłoszenia w odniesieniu do towarów z klasy 25 lub, posiłkowo, odesłanie sprawy Sądowi do ponownego rozpoznania. Wnosi także do Sądu o obciążenie OHIM kosztami postępowania w pierwszej instancji i postępowania odwoławczego.

35. OHIM podnosi, że odwołanie w całości jest bezzasadne, i wnosi do Trybunału o obciążenie wnoszącej odwołanie kosztami.

Argumenty stron

36. New Yorker Jeans twierdzi, że z łącznej lektury zasady 22 ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia wykonawczego wynika, że OHIM musi odrzucić sprzeciw i nie przysługują mu uprawnienia dyskrecjonalne do podjęcia innego rozstrzygnięcia, jeśli nie zostały przedstawione odpowiednie dowody co do miejsca, czasu, zakresu i charakteru używania znaku towarowego będącego podstawą sprzeciwu w terminie określonym w zasadzie 22 ust. 2 zdanie drugie (w niniejszym przypadku do dnia 6 czerwca 2006 r.). Odrzucenie to nie stawia niesłusznie w mniej korzystnej sytuacji strony wnoszącej sprzeciw, która zdawała sobie sprawę, wnosząc sprzeciw, że może być poproszona o udowodnienie rzeczywistego używania znaku towarowego, na który się powołała. Strona wnosząca sprzeciw miała zatem wystarczająco dużo czasu na przygotowanie dowodów i w razie potrzeby na złożenie wniosku o przedłużenie terminu, o którym mowa w art. 22 ust. 2. W tych okolicznościach nie ma potrzeby umożliwiania stronie wnoszącej sprzeciw przedłożenia drugiej serii dowodów. Zasada 22 ust. 2 jest zatem wyjątkiem od ogólnej zasady ujętej w art. 76 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 oraz od zasad określonych w art. 41 ust. 1 oraz art. 74 zdanie drugie rozporządzenia nr 207/2009²¹, a także zasady 20 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego.

37. Nawet jeśli Trybunał zgodzi się z Sądem, że druga seria dowodów stanowi dopuszczalne dodatkowe dowody, oraz uzna, że ma zastosowanie zasada 20 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego, New Yorker Jeans podnosi, że Sąd dopuścił się błędu, orzekając, iż OHIM nie nadużył swoich uprawnień dyskrecjonalnych poprzez uwzględnienie tych dowodów.

38. Zdaniem OHIM zasada 22 ust. 2 jest niejasna w odniesieniu do rozróżnienia pomiędzy dowodami nowymi a uzupełniającymi. Zdanie drugie przewiduje, że Urząd musi odrzucić sprzeciw, jeśli strona wnosząca sprzeciw nie przedstawi „tego dowodu” przed upływem terminu. Obejmuje to przypadki, gdy strona wnosząca sprzeciw nie przedstawi w terminie niczego, ale nie odnosi się to wyraźnie do przypadków, w których coś zostaje przedstawione jako „ten dowód”, ale jest to niewystarczające. Trybunał musi zatem stwierdzić, czy ten termin widniejący w zasadzie 22 ust. 2 ma zastosowanie (i) tylko do dowodów przedstawionych z opóźnieniem i nowych (oraz ewentualnie także do dowodów przedstawionych w celu uzupełnienia pierwotnych dowodów, które były w sposób oczywisty nieistotne, oczywiście niepełne lub de minimis w odniesieniu do mających znaczenie elementów używania – ponieważ w takich przypadkach strona, która wносиłaby o danie jej drugiej szansy, naruszyłaby bezpośrednio zasady szybkości i skuteczności postępowania); czy (ii) także do dodatkowych dowodów, które choć uzupełniają i uściślają uprzednio przedstawiony materiał dowodowy, są „nowe”, gdyż podnoszą nowe okoliczności faktyczne lub obejmują argumenty, które nie były uprzednio niczym poparte. OHIM stoi na stanowisku, że art. 76 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 stałby się bezcelowy, jeśli dowody przedłożone po upływie określonego terminu nigdy nie mogłyby zostać uwzględnione. Ponadto odrzuca on twierdzenie, że dodatkowe dowody powinny zostać przyjęte wyłącznie, jeśli wskazują na używanie, które zostało już udowodnione – gdyby pierwotne dowody były wystarczające do udowodnienia rzeczywistego używania, nie byłoby ani potrzeby, ani sensu przedstawiania dodatkowych dowodów.

21 — Odniesienie do tego konkretnego przepisu zob. przypis 42 poniżej.

39. Obie strony zastanawiają się nad wpływem wykładni zasady 22 ust. 2 na tok postępowań w sprawie sprzeciwu. New Yorker Jeans podnosi, że nie można obchodzić terminu, o którym mowa w zasadzie 22 ust. 2, poprzez wezwanie strony wnoszącej sprzeciw do przedstawienia dalszych uwag na podstawie zasady 20 ust. 4. Gdyby umożliwić stronie wnoszącej sprzeciw przedstawienie zarówno dowodów, jak i uwag, zgłaszający uczyniłby rozsądniej, nie reagując na niewystarczające dowody przedłożone w pierwotnie wyznaczonym terminie. Rezultat ten byłby sprzeczny z celem zasady 22 ust. 2 dążącym do tego, by postępowanie w sprawie sprzeciwu było skuteczne i przewidywalne, a także z zasadą pewności prawa i potrzebą sprawienia, by postępowanie było przejrzyste i uporządkowane.

40. OHIM podnosi, że zasada 22 ust. 2 jest szczególnym wyrazem zasady ekonomii procesowej w zakresie, w jakim wymaga, by badanie zostało zakończone niezwłocznie, gdy jest jasne, że sprzeciw jest oczywiście bezzasadny. Jednakże istnieją co najmniej pewne dowody używania, nie ma podstawy do tego, by badanie zostało zakończone od razu. O dotychczas przedstawionych dowodach musi zostać powiadomiony zgłaszający, tak aby mógł skorzystać ze swojego prawa do obrony poprzez ustosunkowanie się do nich. Z tego względu OHIM może albo zapoczątkować nową wymianę uwag na podstawie art. 42 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 (jak to uczynił w niniejszym przypadku), albo podjąć ostateczną decyzję co do istoty, roztrząsając jednocześnie kwestię wystarczającego charakteru dowodów i podstawy materialne.

41. OHIM podnosi, że dokonana przez Sąd wykładnia jest poprawna i zgodna z zasadami wyrażonymi w ww. wyroku w sprawie OHIM przeciwko Kaul, gdyż:

- Trybunał odniósł się w ww. wyroku w sprawie OHIM przeciwko Kaul do możliwości przyjęcia dowodów przedstawionych z opóźnieniem jako ogólnej zasady proceduralnej; wykładni wszelkich wyjątków od tej zasady ogólnej należy zatem dokonywać w sposób zawężający;
- opóźnione przedstawienie rzeczywistych dowodów uzupełniających wydaje się spełniać kryteria określone w ww. wyroku w sprawie OHIM przeciwko Kaul;
- zachowanie możliwości przyjęcia takich dowodów uzupełniających wydaje się bliższe duchowi ww. wyroku w sprawie OHIM przeciwko Kaul, w którym Trybunał oparł się na zasadach pewności prawnej i dobrej administracji; oraz
- w okolicznościach takich jak rozpatrywane nie wydaje się, że istnieje nadrzędny powód, dla którego stronie wnoszącej sprzeciw nie należałoby zezwolić na poparcie lub wyjaśnienie pierwotnie przedstawionych dowodów poprzez przedłożenie materiałów uzupełniających po upływie pierwotnego terminu.

Ocena

Uwagi wstępne

42. Odwołanie zależy w całości od tego, czy Wydziałowi Sprzeciwów OHIM przysługują uprawnienia dyskrejonalne w zakresie uwzględnienia dowodów rzeczywistego używania, które otrzymał po upływie wyznaczonego przez siebie pierwotnego terminu na przedstawienie tych dowodów.

43. Na poparcie swojego jedynego zarzutu New Yorker Jeans podnosi trzy argumenty. Częściowo odpowiadają one argumentom wysuniętym na poparcie pierwszego zarzutu przed Sądem. Jej główny argument dotyczy przedkładania dowodów w celu udowodnienia rzeczywistego używania w postępowaniu w sprawie sprzeciwu. Posiłkowo wnosząca odwołanie podnosi, że Sąd błędnie

zakwalifikował dodatkowe dowody. Gdyby Trybunał się z tym nie zgodził, New Yorker Jeans podnosi kolejny argument dotyczący stanowiska Sądu co do wykonywania uprawnień dyskrecjonalnych przysługujących OHIM w odniesieniu do uwzględnienia tych dowodów. Każdy z tych argumentów omówię oddzielnie.

44. New Yorker Jeans zarzuca naruszenia rozporządzenia nr 207/2009 i rozporządzenia wykonawczego. To drugie rozporządzenie zawiera zasady, które są niezbędne dla wykonania pierwszego²². Nie może zatem być interpretowane w sposób, który byłby sprzeczny z rozporządzeniem nr 207/2009.

Uprawnienia dyskrecjonalne w zakresie uwzględnienia dowodów przedłożonych w postępowaniu w sprawie sprzeciwu po upływie terminu wyznaczonego przez OHIM

45. Rozpatrywane odwołanie dotyczy zagadnienia, czy OHIM, a w szczególności jego Wydziałowi Sprzeciwów, przysługują uprawnienia dyskrecjonalne w zakresie uwzględnienia dowodów przedłożonych przez stronę wnoszącą sprzeciw po upływie wyznaczonego na to terminu w odpowiedzi na wezwanie do przedstawienia w nowym terminie uwag co do zarzutu, że dowody pierwotnie przedłożone są nieodpowiednie²³. Innymi słowy, czy wezwanie do *odpowiedzi* na uwagi zgłaszającego w przedmiocie sprzeciwu na podstawie zasad 20 ust. 4 (takie, jakie było zawarte w piśmie OHIM do Vallis z dnia 14 listopada 2006 r.) daje stronie wnoszącej sprzeciw możliwość przedstawienia w celu uzupełnienia już przedstawionych dowodów dodatkowych *dowodów*, które OHIM może następnie wziąć pod uwagę przy rozpatrywaniu sprzeciwu? To pytanie jest postawione w kontekście sprzeciwu, będącym postępowaniem przedrejestracyjnym, w toku którego właściciel wspólnotowego znaku towarowego ma prawo sprzeciwić się ze względu na podstawy wymienione w art. 8 rozporządzenia nr 207/2009 rejestracji nowego wspólnotowego znaku towarowego po opublikowaniu zgłoszenia. W ramach tego postępowania rozstrzygane są konflikty dotyczące znaków towarowych, a rejestracja znaku towarowego zostaje odłożona lub ewentualnie odrzucona²⁴. Ma ono na celu upewnienie się (z góry), że znak towarowy nie zostanie zarejestrowany, jeśli nie powinien; jest to skuteczniejsze niż rozwiązywanie problemu po rejestracji (z dołu) poprzez stwierdzenie nieważności lub w ramach postępowania w sprawie naruszenia prawa do znaku. Zapewnia ono także, że konsumenci nie są w międzyczasie wprowadzani w błąd.

46. Moim zdaniem rozporządzenie nr 207/2009 umożliwia Wydziałowi Sprzeciwów uwzględnienie takich dodatkowych dowodów.

47. Moje stanowisko opiera się na zasadach wyrażonych w ww. wyroku w sprawie OHIM przeciwko Kaul.

48. Pierwszą zasadą jest zasada paralelizmu kompetencji izby odwoławczej i kompetencji wydziału OHIM, który wydał zakwestionowaną decyzję. W ww. wyroku w sprawie OHIM przeciwko Kaul Trybunał ustalił, że z art. 62 ust. 2 i art. 78 rozporządzenia nr 207/2009 wynika, iż izba odwoławcza, do której zwrócono się o przeprowadzenie nowej i pełnej kontroli zasadności sprzeciwu, „wzywa stronę – tak często, jak to jest konieczne – do przedstawienia uwag dotyczących materiałów przez nią im przekazanych i że może ona również podjąć decyzje w przedmiocie środków dowodowych, wśród których figuruje przedstawienie okoliczności faktycznych i dowodów”²⁵. Co do zasady izba

22 — Zobacz: motyw piąty rozporządzenia wykonawczego; art. 162 oraz motyw 19 rozporządzenia nr 207/2009.

23 — Zobacz pkt 23, 24 powyżej.

24 — Zobacz także pkt 49 poniżej.

25 — Wyżej wymieniony w przypisie 3 wyrok w sprawie OHIM przeciwko Kaul, pkt 57, 58.

odwoławcza może zatem skorzystać z uprawnień w ramach kompetencji Wydziału Sprzeciwów, który był odpowiedzialny za wydanie zaskarżonej decyzji²⁶. Nie posługując się wyraźnie tym sformułowaniem, Trybunał przyjął zatem pojęcie ciągłości funkcjonalnej w ramach OHIM pomiędzy wydziałami orzekającymi w pierwszej instancji a izbą odwoławczą.

49. Druga zasada stanowi, że OHIM przysługują uprawnienia dyskrecjonalne w zakresie uwzględnienia okoliczności faktycznych i dowodów przedstawionych po upływie wyznaczonego terminu, chyba że jakiś przepis (wyraźnie lub w wyniku koniecznego dorozumienia) wyklucza takie uprawnienia. Trybunał stwierdził w ww. wyroku w sprawie OHIM przeciwko Kaul, że „zasadniczo i z zastrzeżeniem odmiennych przepisów możliwe jest przedstawienie okoliczności faktycznych i dowodów przez strony po upływie terminów, którym podlega ich przedstawienie zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 40/94”²⁷. Stwierdzenia tego dokonano w kontekście postępowania w sprawie sprzeciwu, ale było ono oparte na brzemieniu przepisu obecnie ujętego w art. 76 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 – który stanowi część przepisów proceduralnych mających ogólne zastosowanie – oraz na względach pewności prawa i dobrej administracji²⁸. Ta wykładnia art. 76 ust. 2 mogła „przynajmniej w odniesieniu do postępowania w sprawie sprzeciwu przyczynić się do uniknięcia tego, by znaki towarowe, których używanie mogłoby zostać pomyślnie zakwestionowane w drodze skargi o stwierdzenie nieważności czy powództwa wzajemnego, stały się przedmiotem rejestracji”²⁹.

50. Należy zatem przyjąć za punkt wyjścia, że OHIM w zwykłych okolicznościach przysługują uprawnienia dyskrecjonalne w zakresie uwzględnienia dowodów, które zostały przedstawione po upływie wyznaczonego przez niego terminu.

51. Zasada 22 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego jest widocznym wyjątkiem od tej zasady ogólnej w zakresie, w jakim zdanie drugie tego przepisu stanowi, że „[j]eżeli strona wnosząca sprzeciw nie przedstawi tego dowodu przed upływem terminu, Urząd odrzuca sprzeciw”³⁰. Sformułowanie to zdaje się także potwierdzać normę art. 42 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009.

52. W jakich okolicznościach wyjątek ten wyklucza przysługujące OHIM uprawnienia dyskrecjonalne w zakresie uwzględnienia drugiej serii dowodów przedstawionych w odpowiedzi na argument zgłaszającego znak towarowy, zgodnie z którym pierwsza seria dowodów jest niewystarczająca do wykazania rzeczywistego używania znaku towarowego?

53. Zasada 22 wykonuje art. 42 rozporządzenia nr 207/2009. Oba te przepisy określają w szczególności procedurę, której należy przestrzegać, gdy zgłaszający znak towarowy żąda, by strona wnosząca sprzeciw udowodniła rzeczywiste używanie swojego znaku towarowego. Odniesienie do „Urzedu” w zasadzie 22 ust. 2 dotyczy zatem Wydziału Sprzeciwów³¹.

26 — Wyżej wymieniony w przypisie 3 wyrok w sprawie OHIM przeciwko Kaul, pkt 56. Zobacz także art. 64 rozporządzenia nr 207/2009.

27 — Wyżej wymieniony w przypisie 3 wyrok w sprawie OHIM przeciwko Kaul, pkt 42.

28 — Wyżej wymieniony w przypisie 3 wyrok w sprawie OHIM przeciwko Kaul, pkt 42, 43, 47, 48.

29 — Wyżej wymieniony w przypisie 3 wyrok w sprawie OHIM przeciwko Kaul, pkt 48.

30 — Zaznaczenie dodane.

31 — Zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 „[w]ydział sprzeciwów odpowiedzialny jest za podejmowanie decyzji w sprawie sprzeciwu wobec wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego”.

54. Procedura określona w art. 42 rozporządzenia nr 207/2009 jest następująca. Po stwierdzeniu dopuszczalności sprzeciwu przez Wydział Sprzeciwów rozpoczyna się postępowanie *inter partes* i w tym kontekście na wniosek zgłaszającego strona wnosząca sprzeciw musi przedstawić dowód rzeczywistego używania wcześniejszego wspólnotowego (lub krajowego)³² znaku towarowego, który jest przytoczony jako uzasadnienie jej sprzeciwu, lub podnieść, że istnieją usprawiedliwione powody nieużywania znaku³³. Artykuł 42 ust. 2 zdanie drugie stanowi, że „wobec braku takiego dowodu” OHIM *musi* odrzucić sprzeciw.

55. Artykuł 42 ust. 2 należy czytać wraz z zasadami 20 i 22 rozporządzenia wykonawczego. Pierwsza z tych zasad dotyczy rozpatrywania sprzeciwu, a druga dotyczy w szczególności dowodu używania w toku takiego postępowania. Obie zasady oferują dodatkowy wgląd w organizację postępowania w sprawie sprzeciwu, gdy wniesiono o przedstawienie takiego dowodu. Zgodnie z tymi zasadami OHIM musi powiadomić zgłaszającego o wniesieniu sprzeciwu i wezwać go do przedstawienia uwag w terminie wyznaczonym przez OHIM³⁴. Jest to także termin, w którym zgłaszający może wnieść o przedstawienie dowodu używania³⁵, ale nie jest konieczne sporządzenie tego wniosku wraz z wniesieniem uwag dotyczących sprzeciwu³⁶.

56. W następstwie takiego wniosku OHIM musi wezwać stronę wnoszącą sprzeciw do dostarczenia dowodu w wyznaczonym przez siebie terminie³⁷. Zasada 22 ust. 3 uściśla, że strona wnosząca sprzeciw ma przedstawić „wskazania oraz dowody mające na celu udowodnienie używania”. Zatem strona wnosząca sprzeciw musi przedstawić wskazania miejsca, czasu, zakresu oraz charakteru używania znaku towarowego oraz przedłożyć dowody na poparcie tych wskazań³⁸. Dowody ograniczają się co do zasady do przedłożenia dokumentów i przedmiotów mających znaczenie dowodowe, jakie zostały wymienione w zasadzie 22 ust. 4³⁹.

57. Jeśli „taki dowód” nie zostanie przedstawiony w terminie, zasada 22 ust. 2 stanowi, że OHIM musi odrzucić sprzeciw. Jak już stwierdziłam⁴⁰, w ten sposób zostaje potwierdzony art. 42 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009.

58. Jednakże bez względu na to, czy dowody te zostały przedłożone w wyznaczonym terminie, czy też nie, jasne jest, że postępowanie w sprawie sprzeciwu może toczyć się nadal po upływie tego terminu.

59. I tak art. 42 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 nakazuje OHIM przy rozpatrywaniu sprzeciwu wzywać strony, tak często jak to jest konieczne, do przedstawienia uwag w terminie wyznaczonym przez OHIM. Zostaje to potwierdzone przez zasadę 20 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego, który stanowi, że OHIM, jeśli uzna to za konieczne, wzywa stronę wnoszącą sprzeciw do „odpowiedzi” na uwagi zgłaszającego.

32 — Jeśli sprzeciw opiera się na wcześniejszym krajowym znaku towarowym, art. 42 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 stanowi, że „używanie we Wspólnocie” w art. 42 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia zostaje zastąpione „używaniem w państwie członkowskim, w którym wcześniejszy krajowy znak towarowy jest chroniony”.

33 — Artykuł 42 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009.

34 — Zasada 20 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego.

35 — Zasada 22 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego.

36 — Zasada 22 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego.

37 — Zasada 22 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego.

38 — Zasada 22 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego.

39 — Zasada 22 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego.

40 — Zobacz pkt 51 powyżej.

60. Gdy strona wnosząca sprzeciw przedstawia dokumenty w celu wykazania rzeczywistego używania, zasady rzetelnego procesu i prawa do obrony wydają się wymagać, by OHIM wezwał zgłaszającego do ustosunkowania się do tych dowodów⁴¹. W przeciwnym wypadku OHIM mógłby zająć stanowisko co do dowodów, w odniesieniu do których zgłaszający nie miał możliwości przedstawienia uwag. Byłoby to sprzeczne z art. 75 zdanie drugie rozporządzenia nr 207/2009. Zasada 20 ust. 2 i 4 także potwierdza, że każdej stronie musi kolejno przysługiwać prawo do odpowiedzi.

61. Moim zdaniem art. 42 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 wymaga także, by OHIM, przestrzegając prawa do obrony, udzielił równoważnego prawa do odpowiedzi stronie wnoszącej sprzeciw, gdy zgłaszający znak towarowy ustosunkował się do przedłożonych dowodów, jeśli jest to „konieczne” w okolicznościach danego przypadku.

62. W tym kontekście staje się jasne, że zasada 22 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia wykonawczego może mieć zastosowanie tylko do jednego szczególnego etapu tego postępowania, mianowicie do upływu terminu do przedstawienia dowodu używania na (pierwotne) wezwanie przez OHIM w następstwie pierwszej odpowiedzi zgłaszającego na sprzeciw. Jeśli strona wnosząca sprzeciw nie przedłoży *żadnych* dowodów w tym względzie, Wydział Sprzeciwów *musi* odrzucić sprzeciw. Nie przysługują mu uprawnienia dyskrecjonalne w zakresie uwzględnienia dowodów, które mogą być przedłożone później (w jakichkolwiek okolicznościach). Zatem, jeśli strona wnosząca sprzeciw nie odpowie w terminie na (pierwotny) wniosek o udowodnienie rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego, musi ponieść tego konsekwencje.

63. Odmiennie niż *New Yorker Jeans* nie uważam, by zasada 22 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego, interpretowana w ten sposób, była faktycznie wyjątkiem albo od przepisu art. 42 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 albo od zasady 20 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego⁴². Dwa ostatnie przepisy wymagają, by OHIM wezwał strony do przedstawienia uwag, tak aby mogły one skorzystać ze swojego prawa do odpowiedzi. Natomiast zasada 22 ust. 2 dotyczy konsekwencji, jakie OHIM musi wyciągnąć z braku przedstawienia w terminie jakichkolwiek dowodów mających na celu wykazanie rzeczywistego używania.

64. Moim zdaniem zasada 22 ust. 2 nie może być interpretowana w szerszy sposób.

65. Jeśli strona wnosząca sprzeciw przedstawiła w dobrej wierze wiarygodne dowody, aby wykazać rzeczywiste używanie swojego znaku towarowego, nie jest już prawdą, że strona ta „nie przedstawi[ła] tego dowodu”. Wyjątek od ogólnej zasady ujętej w art. 76 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 nie ma zatem dłużej zastosowania. Jeśli zgłaszający na wezwanie do ustosunkowania się do przedłożonych dowodów (zasada 20 ust. 2) odpowie, że są one niewystarczające dla celów wykazania rzeczywistego używania, a odpowiedź ta zostanie przekazana stronie wnoszącej sprzeciw, najbardziej logiczną reakcją będzie próba przestawienia dodatkowych dowodów. W przeciwnym razie wymianie uwag grozi przerodzenie się w zwykłą utarczkę słowną typu: „Moje pierwotne dowody były wystarczające!”, „Nie, nie były!”, „Tak, były!”.

66. Gdyby zasadę 22 ust. 2 interpretować w sposób szerszy, wydaje się, że brak jest jakiegokolwiek powodu logicznego, by nie miałyby ona stosować się także do innych późniejszych terminów, które mogą być wyznaczane przez Wydział Sprzeciwów zgodnie z rozporządzeniem. Oznaczałoby to, że OHIM nie mógłby wezwać stron na podstawie art. 42 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 do przedstawienia dowodów wraz z uwagami; a strona wnosząca sprzeciw nie mogłaby przedłożyć

41 — Zobacz art. 42 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009.

42 — Nie zgadzam się z *New Yorker Jeans*, że zasada 22 ust. 2 stanowi ogólny wyjątek od przepisu art. 74 zdanie drugie rozporządzenia nr 207/2009. W tym względzie mogę stwierdzić krótko: przepis ten nie zawiera drugiego zdania i dotyczy podstaw unieważnienia wspólnotowych znaków wspólnych. Z tego względu nie ma znaczenia dla rozpatrywanego odwołania. Jeśli *New Yorker Jeans* zamierzała się odnieść do art. 75 zdanie drugie rozporządzenia nr 207/2009, przedstawiła niewystarczającą argumentację na poparcie tego stanowiska.

dalszych dowodów w ramach odpowiedzi na wezwanie na podstawie zasady 20 ust. 4. Gdyby miało być przeprowadzone postępowanie ustne, Wydział Sprzeciwów także musiałby się powstrzymać od wysłuchania i wezwania do przedstawienia dalszych dowodów. Nie miałyby zatem uprawnień przewidzianych w zasadzie 57 rozporządzenia wykonawczego⁴³.

67. Nie byłoby także spójne z zasadą skuteczności postępowania i pojęciem paralelizmu wyrażonym przez Trybunał w ww. wyroku w sprawie OHIM przeciwko Kaul⁴⁴ umożliwienie Izbie Odwoławczej uwzględnienie niektórych rodzajów dowodów przedłożonych po upływie wyznaczonego terminu, gdyby Wydział Sprzeciwów nie mógł tego uczynić. Oznaczałoby to, że gdyby Wydział Sprzeciwów wykluczył dowody przedstawione przez stronę wnoszącą sprzeciw w odpowiedzi na zarzuty zgłaszającego dotyczące niewystarczającego charakteru dowodów, zmuszona byłaby ona do wniesienia odwołania przeciwko oddaleniu sprzeciwu ze względu na nieprzedstawienie wystarczającego dowodu rzeczywistego używania. W ramach postępowania odwoławczego izbie odwoławczej przysługiwałyby uprawnienia dyskrecjonalne w zakresie uwzględnienia tych samych dowodów. (W ramach odwołań od decyzji Wydziału Sprzeciwów izbie odwoławczej przysługują takie uprawnienia dyskrecjonalne w odniesieniu do dodatkowych lub uzupełniających okoliczności faktycznych i dowodów⁴⁵. Zasady 22 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego w sposób oczywisty nie można interpretować jako wyłączające takie uprawnienia dyskrecjonalne). Gdyby strona wnosząca sprzeciw nie wniosła odwołania, musiałaby poczekać na zarejestrowanie znaku towarowego, a następnie wszcząć postępowanie w sprawie unieważnienia. W moim odczuciu taka wykładnia jest mało sensowna.

68. Zaproponowana przeze mnie wykładnia zasady 22 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego nie uniemożliwia OHIM oddalenia sprzeciwu z powodu braku dowodu rzeczywistego używania, jeśli strona wnosząca sprzeciw przedstawi dowody, które są w sposób oczywisty niekompletne lub nieistotne bądź które dotyczą nieistotnych okoliczności faktycznych. W takich okolicznościach Wydziałowi Sprzeciwów przysługują uprawnienia dyskrecjonalne w zakresie nieuwzględniania dalszych dowodów. Z drugiej strony, jeśli (na przykład) zgłaszający podnosi, że dowody są w sposób oczywisty niekompletne lub wyraźnie nieistotne, gdy jest jasne, iż tak nie jest, może nie zachodzić konieczność wezwania przez Urząd strony wnoszącej sprzeciw do odpowiedzi na podstawie zasady 20 ust. 4. Zwykle przedstawienie uwag zgłaszającego jest zatem kwestią proceduralną. Jako taka, okoliczność ta nie ma związku z oceną sprzeciwu, łącznie ze wstępną kwestią dowodu używania.

69. Jeśli, jak w niniejszym przypadku, zgłaszający podnosi, że dowody nie są wystarczające (przy czym najwyraźniej nie twierdzi, że są one nieistotne), OHIM będzie mieć zasadną podstawę do wezwania strony wnoszącej sprzeciw do odpowiedzi zgodnie z art. 42 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 i zasadą 20 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego. W istocie, jeśli Wydział Sprzeciwów ma przedstawić uzasadnienie swojej decyzji, jak wymaga tego art. 75 rozporządzenia nr 207/2009, musi odnieść się do argumentu zgłaszającego dotyczącego podnoszonego niewystarczającego charakteru przedstawionych dowodów i dokonać oceny tych dowodów. W większości przypadków będzie to wymagać od OHIM wysłuchania strony wnoszącej sprzeciw przed podjęciem tej decyzji.

70. Na tym etapie OHIM przysługują uprawnienia dyskrecjonalne w zakresie uwzględnienia dowodów, na przykład na poparcie argumentów podważających zarzut, że pierwotnie przedstawione dowody były niewystarczające, lub wzmacniających istniejące dowody i wspierających okoliczności faktyczne już podniesione w pierwotnych uwagach strony wnoszącej sprzeciw.

71. W tym kontekście stwierdzam, że Sąd słusznie przyjął, że Wydział Sprzeciwów może rozważyć dodatkowe dowody rzeczywistego używania przedłożone po upływie wyznaczonego przez siebie terminu.

43 — Zasada 57 rozporządzenia wykonawczego określa reguły dotyczące zbierania dowodów przez OHIM w toku postępowania ustnego.

44 — Zobacz pkt 48, 49 powyżej.

45 — Zobacz zasada 50 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia wykonawczego. Zobacz pkt 62–66 mojej opinii w sprawach połączonych Rintisch przeciwko OHIM, która także zostaje przedstawiona dzisiaj.

Wykonanie uprawnień dyskrecjonalnych w zakresie uwzględnienia drugiej serii dowodów przedłożonych po upływie terminu wyznaczonego przez OHIM w postępowaniu w sprawie sprzeciwu

72. Uprawnienia dyskrecjonalne w zakresie uwzględnienia drugiej serii dowodów przedłożonych po upływie pierwotnego terminu wyznaczonego przez OHIM w postępowaniu w sprawie sprzeciwu mogą być szerokie, ale ich wykonanie nie jest ani nieograniczone, ani wolne od kontroli sądowej. Jak należy traktować dowody, które zostały przedstawione „z opóźnieniem”, w tym rozumieniu, że mogły być, ale nie zostały przedstawione wcześniej?

73. W ww. wyroku w sprawie OHIM przeciwko Kaul Trybunał wyjaśnił, w jaki sposób wykonywanie tych uprawnień jest ograniczone: „[t]akie uwzględnienie okoliczności faktycznych i dowodów przez OHIM [...] może w szczególności znajdować uzasadnienie w tym, że z jednej strony przedstawione z opóźnieniem dowody mogą na pierwszy rzut oka mieć faktyczne znaczenie dla losów rozstrzyganego przezeń sprzeciwu, a z drugiej strony stadium postępowania, w którym ma miejsce takie opóźnione przedstawienie, i okoliczności z nim związane nie stoją na przeszkodzie temu uwzględnieniu”⁴⁶. Bez względu na sposób, w jaki te uprawnienia są wykonywane, OHIM musi uzasadnić swoją decyzję dotyczącą uwzględnienia lub nieuwzględnienia takich okoliczności faktycznych i dowodów⁴⁷.

74. New Yorker Jeans niesłusznie zatem podnosi, że zawężająca wykładnia zasady 22 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego będzie oznaczać, iż zwykłe przedstawienie przez zgłaszającego znak towarowy uwag co do niewystarczającego charakteru pierwotnie przedłożonych dowodów zawsze będzie uzasadniało uwzględnienie przez Wydział Sprzeciwów dowodów przedłożonych po upływie pierwotnie wyznaczonego terminu.

75. Jeśli Wydział Sprzeciwów postanowi o wykonaniu swoich uprawnień poprzez uwzględnienie okoliczności faktycznych i dowodów przedstawionych po upływie pierwotnie wyznaczonego terminu, musi następnie wyjaśnić w swojej decyzji: (i) czy materiał dowodowy ma na pierwszy rzut oka znaczenie dla decyzji OHIM w przedmiocie sprzeciwu, (ii) na jakim etapie postępowania dowody zostały przedstawione, (iii) okoliczności związane z tym przedstawieniem⁴⁸ oraz (iv) (moim zdaniem) dlaczego w świetle pkt (i)–(iii) OHIM uważa za odpowiednie uwzględnienie tych dowodów.

76. Uważam, że w niniejszym przypadku Sąd słusznie ustalił, iż OHIM nie przekroczył swoich uprawnień dyskrecjonalnych.

77. W moim rozumieniu w pkt 30–36 zaskarżonego wyroku Sąd nie dokonał rozróżnienia w przeprowadzanej przez siebie analizie pomiędzy istnieniem uprawnień dyskrecjonalnych a ich wykonywaniem. W pkt 34 streścił udzielone przez Trybunał w ww. wyroku w sprawie OHIM przeciwko Kaul wskazówki dotyczące wykonywania uprawnień dyskrecjonalnych. Jednakże okoliczność, że Sąd ustrukturyzował swoje rozumowanie w ten sposób, nie czyni tego rozumowania błędnym.

78. Postępowanie w sprawie sprzeciwu ma na celu uniknięcie konfliktów dotyczących znaków towarowych przed zarejestrowaniem nowego wspólnotowego znaku towarowego. Przy ocenie kwestii wstępnej, czy strona wnosząca sprzeciw używała znaku towarowego, na który się powołuje, OHIM (a w szczególności Wydział Sprzeciwów) musi dysponować wszystkimi dostępnymi okolicznościami faktycznymi i dowodami, aby móc rozstrzygnąć, czy wcześniejszy znak towarowy był rzeczywiście używany. Wydaje się mi, że dodatkowe dowody przedłożone w celu konwalidowania niewystarczającego charakteru już przedłożonych dowodów mogą być bardzo istotne dla wyniku postępowania i dla umożliwienia OHIM dokonania pełnej kontroli sprzeciwu. W odniesieniu do kwestii istotności Sąd przyjął, że Wydział Sprzeciwów może uwzględnić „dowod[ny] uzupełniając[e],

46 — Wyżej wymieniony w przypisie 3 wyrok w sprawie OHIM przeciwko Kaul, pkt 44.

47 — Wyżej wymieniony w przypisie 3 wyrok w sprawie OHIM przeciwko Kaul, pkt 43.

48 — Wyżej wymieniony w przypisie 3 wyrok w sprawie OHIM przeciwko Kaul, pkt 44.

które zostają po prostu dodane do innych dowodów przedstawionych w wyznaczonym terminie, jeżeli pierwotne dowody nie są nieistotne, ale zostały zakwestionowane przez drugą stronę jako niewystarczające⁴⁹. W niniejszym przypadku dowody z drugiej serii „nie są pierwszymi i jedynymi dowodami używania, lecz chodzi tu o dowody, które uzupełniają istotne dowody przedłożone w wyznaczonym terminie”⁵⁰.

79. Ponadto okoliczność, że Wydział Sprzeciwów może uwzględnić takie dowody na wstępnym etapie postępowania w sprawie sprzeciwu, oraz okoliczność, że dowody są przedkładane w celu odparcia uwag zgłaszającego, uzasadniają umożliwienie OHIM oparcia się na tych dowodach. W tym względzie Sąd miał także wzgląd dla całościowej skuteczności postępowania w sprawie sprzeciwu przed OHIM w sposób zamierzony przez Trybunał w ust. 44 ww. wyroku w sprawie OHIM przeciwko Kaul. Zatem Sąd oparł się na niezakwestionowanej okoliczności, zgodnie z którą w następstwie uwag zgłaszającego co do niewystarczającego charakteru przedłożonych dowodów OHIM udzielił w swoim piśmie z dnia 14 listopada 2006 r. stronie wnoszącej sprzeciw możliwości przedłożenia uwag. Wraz z uwagami strona wnosząca sprzeciw przedłożyła także dowody. Zarówno uwagi, jak i dowody zostały przedstawione z zachowaniem nowo wyznaczonego terminu.

80. Jak wskazują zarówno New Yorker Jeans, jak i OHIM, strona wnosząca sprzeciw nie może skorzystać z tej drugiej tury uwag do przedłożenia dowodów, których przedstawienie pominęła, gdy była pierwotnie wezwana do wykazania rzeczywistego używania. Jeśli potrzebowała więcej czasu na znalezienie, zebranie lub przygotowanie w inny sposób tych dowodów, mogła zwrócić się o przedłużenie terminu pierwotnie wyznaczonego przez OHIM przed jego upływem⁵¹. Jeśli nie udało się jej tego uczynić terminowo, strona wnosząca sprzeciw nie może następnie konwalidować tego niedochowania wyznaczonego terminu poprzez przedłożenie dowodów w późniejszym czasie. Jednakże Sąd odniósł się do tego problemu, gdy wyraźnie w pkt 31 zaskarżonego wyroku uznał za fakt, że „interwenient nie nadużył wyznaczonych terminów poprzez umyślne zastosowanie taktyk opóźniających lub oczywiście niedbalstwo”. Ponadto uznał w pkt 33, że „[u]względnienie tych dowodów umożliwiło Wydziałowi Sprzeciwów, a następnie Izbie Odwoławczej rozstrzygnięcie w przedmiocie rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego na podstawie wszystkich mających znaczenie okoliczności faktycznych i dowodów”, co odpowiada dokonaniem przez Trybunał opisowi sposobu oceny rzeczywistego używania⁵².

81. W świetle tych rozważań uważam, że Sąd nie popełnił błędu, utrzymując w mocy decyzję Izby Odwoławczej, zgodnie z którą Wydział Sprzeciwów słusznie uwzględnił dowody przedstawione wraz z pismem z dnia 15 stycznia 2007 r. (druga seria dowodów).

Koszty

82. Zgodnie z art. 138 § 1 regulaminu postępowania – mającym na podstawie art. 184 § 1 tego samego regulaminu zastosowanie do postępowania odwoławczego – kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. W niniejszym przypadku OHIM wniósł o zasądzenie kosztów.

49 — Punkt 31 zaskarżonego wyroku.

50 — Punkt 33 zaskarżonego wyroku.

51 — Zasada 71 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia wykonawczego przewiduje, że „[j]eżeli okoliczności to usprawiedliwiają, termin może zostać przedłużony przez Urząd na wniosek przedstawiony przez zainteresowaną stronę przed upływem wspomnianego terminu”.

52 — Zobacz wyrok z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie C-40/01 Ansul, Rec. s. I-2439, pkt 38.

Wnioski

83. Z powyższych względów uważam, że Sąd nie popełnił błędu i tym samym proponuję Trybunałowi:

- oddalenie odwołania w całości; oraz
- obciążenie New Yorker Jeans kosztami poniesionymi przez OHIM.