



## Zbiór Orzeczeń

### Sprawa C-621/11 P

**New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG  
przeciwko**

**Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)**

Odwołanie — Zgłoszenie do rejestracji słownego wspólnotowego znaku towarowego FISHBONE —  
Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy FISHBONE  
BEACHWEAR — Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego —  
Uwzględnienie dowodów uzupełniających, nieprzedstawionych w wyznaczonym terminie —  
Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 — Artykuł 42 ust. 2 i 3 oraz art. 76 ust. 2 — Rozporządzenie (WE)  
nr 2868/95 — Zasada 22 ust. 2

Streszczenie – Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 18 lipca 2013 r.

*Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Okoliczności faktyczne i dowody  
nieprzedstawione na poparcie sprzeciwu w wyznaczonym w tym celu terminie — Uwzględnienie —  
Swobodna ocena przysługująca izbie odwoławczej*

*(rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 42 ust. 2, art. 76 ust. 2; rozporządzenie Komisji nr 2868/95,  
art. 1, zasada 22 ust. 2)*

Z brzmienia art. 76 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, wynika, że co do zasady – z zastrzeżeniem odmiennych postanowień – przedstawienie okoliczności faktycznych i dowodów przez strony możliwe jest także po upływie terminów na ich przedstawienie określonych zgodnie z przepisami wspomnianego rozporządzenia oraz że uwzględnienie przez Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) takich przedstawionych z opóźnieniem okoliczności faktycznych i dowodów nie jest zakazane. Uściślając, że Urząd „może” w danym przypadku nie wziąć pod uwagę takich dowodów, wspomniany przepis powierza w istocie Urzędowi szerokie uprawnienia dyskrecyjne w zakresie podjęcia decyzji – przy założeniu, że zostanie ona w tym względzie uzasadniona – co do tego, czy należy wziąć takie dowody pod uwagę.

Co się tyczy konkretnie przedstawienia dowodów rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu, należy zauważyć, że jakkolwiek art. 42 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 przewiduje, iż na wniosek zgłaszającego właściciel wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego, który zgłosił sprzeciw, przedstawia dowód rzeczywistego używania tego znaku, a w braku tego dowodu sprzeciw odrzuca się, to jednak wspomniane rozporządzenie nie zawiera przepisu, który szczegółowo określałby termin, w jakim takie dowody mają zostać przedłożone. Zasada 22 ust. 2 rozporządzenia nr 2868/95 wykonującego rozporządzenie nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego przewiduje tymczasem w tym względzie, że w przypadku wystąpienia z takim wnioskiem Urząd wzywa właściciela wcześniejszego znaku towarowego do przedstawienia w określonym przez niego terminie dowodu na okoliczność używania znaku lub istnienia uzasadnionych powodów jego nieużywania.

Zatem w jeżeli dowody uznane za istotne dla ustalenia używania danego znaku towarowego zostały przedstawione w terminie wyznaczonym przez Urząd na podstawie zasady 22 ust. 2 rozporządzenia nr 2868/95, to dostarczenie uzupełniających dowodów na okoliczność tego używania pozostaje możliwe po upływie wspomnianego terminu. W takim wypadku, absolutnie nie zabrania się Urzędowi uwzględnienia takich przedstawionych z opóźnieniem dowodów w drodze skorzystania z uprawnień dyskrejonalnych przyznanych mu przez art. 76 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009.

Co się tyczy istnienia rzeczonych uprawnień dyskrejonalnych Urzędu w zakresie ewentualnego uwzględnienia dowodów przedstawionych z opóźnieniem, należy przypomnieć, że Trybunał orzekł już, iż takie uwzględnienie przez Urząd, w sytuacji kiedy ma on orzekać w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu, może być w szczególności uzasadnione, jeśli uważa on, po pierwsze, że okoliczności przedstawione z opóźnieniem mogą na pierwszy rzut oka posiadać rzeczywiste znaczenie dla wyniku toczącego się przed nim postępowania w sprawie sprzeciwu, i po drugie, że etap postępowania, na którym ma miejsce takie opóźnione przedstawienie, i związane z nim okoliczności nie stoją na przeszkodzie temu uwzględnieniu.

(por. pkt 21–25, 30, 33)