



## Zbiór Orzeczeń

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO  
ELEANOR SHARPSTON  
przedstawiona w dniu 16 maja 2013 r.<sup>1</sup>

**w sprawach od C-120/12 P do C-122/12 P**

**Bernhard Rintisch  
przeciwko**

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

Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Sprzeciw — Dowody na istnienie i ważność  
wcześniejszego znaku towarowego — Dowody i tłumaczenia przedłożone po upływie terminu  
wyznaczonego przez OHIM — Uprawnienia dyskrecjonalne Izby Odwoławczej

1. Odwołania wniesione w trzech niniejszych sprawach dotyczą trzech wyroków Sądu Unii Europejskiej, które zostały wydane w tym samym dniu, sformułowane w podobny sposób i oparte na tej samej wykładni art. 74 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 40/94<sup>2</sup> oraz zasady 20 ust. 1 i zasady 50 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2868/95 (zwanego dalej „rozporządzeniem wykonawczym”)<sup>3</sup>. Odwołania opierają się na tych samych dwóch zarzutach.

2. W każdej sprawie ten sam właściciel znaku towarowego, B. Rintisch, wniósł sprzeciw wobec rejestracji trzech różnych znaków towarowych jako wspólnotowych znaków towarowych na tej podstawie, że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do określonych znaków, za których właściciela B. Rintisch się uważa. W uzasadnieniu swojego sprzeciwu powołał się on między innymi na wcześniejsze znaki niemieckie. W celu sprzeciwienia się rejestracji B. Rintisch musiał także wykazać istnienie i ważność tych wcześniejszych znaków, jednak nie przedłożył Wydziałowi Sprzeciwów Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (zwanego dalej „OHIM” lub „Urzędem”) w terminie określonym przez Urząd wszystkich koniecznych dowodów w tym zakresie wraz z tłumaczeniami właściwych dokumentów na język postępowania, którym w każdej sprawie był język angielski. W związku z tym Wydział Sprzeciwów odrzucił sprzeciw. Odwołując się od tych decyzji, B. Rintisch przedłożył dodatkowe dokumenty oraz tłumaczenia dokumentacji dowodowej. W każdej sprawie Izba Odwoławcza OHIM odmówiła ich uwzględnienia ze względu na fakt, że nie dysponowała uprawnieniami dyskrecjonalnymi do uczynienia tego. Sąd oddalił skargi wniesione na decyzje Izby Odwoławczej.

1 — Język oryginału: angielski.

2 — Rozporządzenie Rady z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 11, s. 1, zwane dalej „rozporządzeniem nr 40/94”), ze zmianami, uchylono i zastąpiono rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1, zwanym dalej „rozporządzeniem nr 207/2009”), jednak rozporządzeniem obowiązującym w czasie, gdy B. Rintisch wniósł sprzeciw i gdy zaistniały inne istotne późniejsze zdarzenia w trzech niniejszych sprawach, było rozporządzenie nr 40/94. W każdym razie pod względem materialnym rozporządzenie nr 207/2009 tylko ujednoliciło rozporządzenie nr 40/94 i zmiany do niego. Postanowienia rozporządzenia nr 40/94 rozpatrywane w niniejszych postępowaniach pozostały niezmienione.

3 — Rozporządzenie Komisji 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 Komisji (WE) nr 1041/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. (Dz.U. L 172, s. 4).

3. W rozpatrywanych odwołaniach zwrócono się do Trybunału o rozpatrzenie, czy Sąd błędnie orzekł, że Izba Odwoławcza nie dysponuje uprawnieniami dyskrecyjnymi w zakresie uwzględnienia dowodów na istnienie i ważność wcześniejszych znaków, jak również tłumaczeń dokumentacji dowodowej przedłożonych po upływie terminu wyznaczonego przez Wydział Sprzeciwów.

### **Prawo Unii dotyczące znaków towarowych**

4. Artykuł 42 rozporządzenia nr 40/94, zatytułowany „Sprzeciw”, stanowi:

„1. W terminie trzech miesięcy od daty opublikowania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego może zostać wniesiony sprzeciw wobec rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, na takiej podstawie, że znak nie może być zarejestrowany na mocy art. 8<sup>[4]</sup>]:

[...]

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”.

5. Artykuł 74 wymienionego rozporządzenia, 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 nie musi wziąć pod uwagę stanu faktycznego lub dowodów, których zainteresowane strony nie przedstawiły w odpowiednim terminie”.

6. Rozporządzenie wykonawcze ustanawia zasady, które są niezbędne dla wykonania rozporządzenia nr 40/94<sup>5</sup>. Zasady te „powinny zagwarantować płynne i sprawne działanie przed Urzędem procedur dotyczących znaku towarowego”<sup>6</sup>.

7. Zasada 18 rozporządzenia wykonawczego opisuje wszczęcie postępowania dotyczącego dopuszczalnego sprzeciwu<sup>7</sup>:

„1. Jeżeli sprzeciw jest dopuszczalny zgodnie z zasadą 17, Urząd powiadamia strony, że postępowanie w sprawie sprzeciwu uważa się za wszczęte dwa miesiące po otrzymaniu powiadomienia [...].

[...]”.

4 — Artykuł 8 wymienia względne podstawy odmowy rejestracji.

5 — Zobacz motyw piąty rozporządzenia wykonawczego.

6 — Zobacz motyw szósty rozporządzenia wykonawczego.

7 — Zasada 17 rozporządzenia wykonawczego 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.

8. Zgodnie z zasadą 19 tego rozporządzenia:

- „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 [...].
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. W szczególności strona wnosząca sprzeciw przedstawia następujące dowody:
  - a) jeśli sprzeciw opiera się na znaku towarowym niebędącym wspólnotowym znakiem towarowym, dowód jego zgłoszenia lub rejestracji poprzez przedłożenie następujących dokumentów:  
  
[...]
  - ii) jeśli znak towarowy jest zarejestrowany, kopia odpowiedniego świadectwa rejestracyjnego oraz, w odpowiednim przypadku, najnowsze świadectwo przedłużenia rejestracji wskazujące, iż okres ochrony znaku towarowego jest dłuższy niż okres, o którym mowa w ust. 1, wraz ze wszelkim przedłużeniem tego okresu lub równoważne dokumenty wydane przez urząd, który zarejestrował dany znak towarowy;  
  
[...]
3. Informacje i dowody, o których mowa w ust. 1 i 2, przedstawia się w języku postępowania lub z załączonym tłumaczeniem. Tłumaczenie przedkłada się w terminie ustalonym dla składania dokumentu oryginalnego.
4. Urząd nie uwzględnia przedłożonych na piśmie wniosków lub dokumentów bądź ich części, jeśli te dokumenty lub ich tłumaczenia na język postępowania nie zostały złożone w terminie wyznaczonym przez Urząd”.

9. Zasada 20 rozporządzenia wykonawczego, zatytułowana „Rozpatrywanie sprzeciwu”, stanowi:

- „1. Jeżeli do upływu terminu, o którym mowa w zasadzie 19 ust. 1<sup>[8]</sup>, 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 powiadamia 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.

8 — Zakładam, że początek przywoływanego postanowienia oznacza: „Jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w zasadzie 19 ust. 1”.

5. Po dacie uznanej za początek postępowania w sprawie sprzeciwu zasadę 18 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
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.

[...]”.

10. Zasada 50 rozporządzenia wykonawczego, zatytułowana „Rozpatrywanie odwołań”, stanowi w ust. 1 akapity pierwszy i trzeci:

„Jeżeli nie postanowiono inaczej, przepisy odnoszące się do postępowania przed instancją, która wydała decyzję, od której wnosi się odwołanie, stosuje się *mutatis mutandis* do postępowania odwoławczego.

[...]

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. 74 ust. 2 rozporządzenia”.

## Postępowania przed OHIM

### *Sprawa C-120/12 P*

11. Spółka Bariatrix Europe Inc. SAS (zwana dalej „Bariatrix”) wniosła w dniu 17 marca 2006 r. o rejestrację znaku słownego „PROTI SNACK” jako wspólnotowego znaku towarowego dla towarów z klas 5, 29 i 32 w rozumieniu porozumienia nicejskiego<sup>9</sup>.

12. W dniu 9 marca 2007 r. B. Rintisch wniósł sprzeciw wobec rejestracji tego znaku w oparciu o podstawę określoną w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 (prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony). Do wcześniejszych znaków, na których opierał się jego sprzeciw, należały niemieckie słowne znaki towarowe „PROTIPLUS” i „PROTI” oraz niemiecki graficzny znak towarowy „PROTIPOWER”.

13. W związku z wzniesionym sprzeciwem B. Rintisch przedłożył dokumenty w celu udowodnienia istnienia i ważności każdego z tych wcześniejszych znaków. W szczególności przedłożył on Wydziałowi Sprzeciwów następujące dokumenty: (i) świadectwa rejestracyjne wydane przez Deutsches Patent- und Markenamt (niemiecki urząd ds. patentów i znaków towarowych, zwany dalej „DPMA”)<sup>10</sup> oraz (ii) wyciągi z rejestru on-line DPMA. Ponadto zostały przedłożone tłumaczenia oryginalnych świadectw rejestracyjnych na język angielski, natomiast nie przedłożono analogicznych tłumaczeń wyciągów z rejestru on-line.

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

10 — Wspomniane świadectwa rejestracji zostały wydane w marcu 1996 r., w październiku 1996 r. i w marcu 1997 r.

14. W dniu 26 kwietnia 2007 r. Wydział Sprzeciwów powiadomił B. Rintischa o dacie wszczęcia spornego etapu postępowania w sprawie sprzeciwu. Wydział Sprzeciwów stwierdził, że dla znaków towarowych zarejestrowanych ponad dziesięć lat wcześniej należy dostarczyć świadectwo przedłużenia rejestracji oraz że istnienie i ważność wcześniejszych znaków muszą być poparte dowodami w postaci oficjalnych dokumentów przetłumaczonych na język postępowania. Jeśliby takie dowody nie zostały przedłożone do dnia 27 sierpnia 2007 r., sprzeciw zostanie odrzucony zgodnie z zasadą 20 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego bez rozpatrywania go co do istoty.

15. Niemal miesiąc po upływie tego terminu, w dniu 25 września 2007 r., B. Rintisch przedłożył OHIM następujące dokumenty dotyczące wcześniejszych znaków towarowych: (i) wyciąg z rejestru on-line DPMA oraz (ii) oświadczenie z DPMA potwierdzające przedłużenie rejestracji znaków przed datą wniesienia sprzeciwu. Oprócz tego B. Rintisch przedłożył tłumaczenie tego oświadczenia na język angielski.

16. W dniu 31 marca 2008 r. Wydział Sprzeciwów odrzucił sprzeciw, gdyż B. Rintisch w wyznaczonym terminie nie wykazał istnienia i ważności wcześniejszych znaków, na których opierał się sprzeciw. Po pierwsze, oryginalne świadectwa rejestracyjne przedłożone wraz ze sprzeciwem były niewystarczające do ustalenia aktualnej ważności wcześniejszych znaków na dzień 27 sierpnia 2007 r., będący datą upływu terminu wyznaczonego przez OHIM. Zgodnie z prawem niemieckim ochrona niemieckich znaków towarowych ustaje po upływie okresu dziesięciu lat od daty złożenia wniosku. Po drugie, zgodnie z zasadą 19 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego wyciągów z rejestru on-line DPMA nie można było uwzględnić jako dowodów dat przedłużenia ważności wcześniejszych znaków, gdyż nie zostały one przetłumaczone na język postępowania. Po trzecie, Wydział Sprzeciwów w oparciu o zasadę 20 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego odmówił uwzględnienia dokumentów przedłożonych w dniu 25 września 2007 r., gdyż nie zostały one przedłożone w wyznaczonym terminie.

17. W dniu 8 maja 2008 r. B. Rintisch wniósł od tej decyzji odwołanie, żądając, aby Izba Odwoławcza odmówiła rejestracji znaku „PROTI SNACK” z uwagi na istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Bernhard Rintisch argumentował, że nieprzetłumaczone wyciągi z rejestru DPMA nie wymagają wyjaśnień i stanowią wystarczający dowód na co najmniej przedłużenie ważności wcześniejszych znaków „PROTIPLUS” i „PROTI POWER”. Bernhard Rintisch ponownie przedłożył dokumenty, które wcześniej przedstawił Wydziałowi Sprzeciwów w dniu 25 września 2007 r., wraz z ich tłumaczeniami i wniósł do Izby Odwoławczej o ich uwzględnienie.

18. W dniu 15 grudnia 2008 r. Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie, stwierdzając, że Wydział Sprzeciwów prawidłowo orzekł przy zastosowaniu zasady 19 ust. 2–4 oraz zasady 20 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego, że B. Rintisch nie przedstawił należytych dowodów istnienia i ważności wcześniejszych znaków towarowych. Izba Odwoławcza potwierdziła też zasadność decyzji Wydziału Sprzeciwów o nieuwzględnieniu świadectw rejestracyjnych (ze względu na niewykazanie przedłużenia ważności znaków) i wyciągów z rejestru on-line DPMA (ze względu na brak tłumaczenia) przedłożonych w dniu 9 marca 2007 r. oraz dokumentów przedłożonych w dniu 25 września 2007 r. (ze względu na ich przedłożenie po upływie wyznaczonego terminu). Ponadto Izba Odwoławcza stwierdziła, że ani ona, ani Wydział Sprzeciwów nie posiadają zgodnie z art. 74 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 uprawnień dyskrecjonalnych do uwzględniania dokumentów przedłożonych po upływie terminu wyznaczonego przez OHIM. Izba Odwoławcza dodała, że nawet w przypadku posiadania takich uprawnień nie skorzystałaby z nich na korzyść B. Rintischa. Zgłaszający ani nie działał w sposób niewłaściwy, ani też nie przyczynił się do przedłożenia przez B. Rintischa dowodów po upływie wyznaczonego terminu.

19. W dniu 13 lutego 2009 r. B. Rintisch wniósł skargę na tę decyzję do Sądu.

*Sprawy C-121/12 P i C-122/12 P*

20. Spółka Valfleuri Pâtes Alimentaires SA (zwana dalej „Valfleuri”) w dniu 6 stycznia 2006 r. złożyła wniosek o rejestrację słownych znaków towarowych „PROTIVITAL” i „PROTIACTIVE” jako wspólnotowych znaków towarowych w odniesieniu do towarów z między innymi klas 5, 29 i 30 porozumienia nicejskiego.

21. W dniu 24 października 2006 r. B. Rintisch wniósł sprzeciw wobec obu rejestracji na podstawie określonej w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Jego sprzeciw był skierowany przeciwko towarom, których dotyczyły dokonane zgłoszenia. Bernhard Rintisch opierał swój sprzeciw między innymi na wcześniejszych niemieckich znakach towarowych, w tym słownych znakach towarowych „PROTI” i „PROTIPLUS” oraz graficznym znaku towarowym „PROTI POWER”.

22. W dniu 16 stycznia 2007 r. w celu udowodnienia istnienia i ważności tych wcześniejszych znaków B. Rintisch przedłożył w kontekście obu postępowań w sprawie sprzeciwu: (i) świadectwa rejestracyjne DPMA oraz (ii) wyciągi z rejestru on-line DPMA. Dla każdego ze znaków B. Rintisch przedstawił tłumaczenia na język angielski, które jednak obejmowały tylko świadectwa rejestracyjne.

23. W dniu 23 stycznia 2007 r. Wydział Sprzeciwów powiadomił B. Rintischa o dacie wszczęcia spornego etapu postępowania w sprawie sprzeciwu dotyczącego rejestracji znaku „PROVITAL”. W dniu 13 marca 2007 r. Wydział Sprzeciwów dokonał podobnego powiadomienia w odniesieniu do postępowania dotyczącego znaku „PROTIACTIVE”. Wydział Sprzeciwów stwierdził wyraźnie, że B. Rintisch musi udowodnić istnienie i ważność wcześniejszych znaków towarowych poprzez przedłożenie oficjalnych dokumentów przetłumaczonych na język postępowania. Wydział Sprzeciwów zalecił B. Rintischowi przedstawienie świadectw przedłużenia ważności dla znaków zarejestrowanych ponad dziesięć lat wcześniej. Termin przedstawienia dowodów został wyznaczony na dzień 4 czerwca 2007 r. dla postępowania w sprawie znaku „PROVITAL” oraz na dzień 26 maja 2007 r. dla postępowania w sprawie znaku „PROTIACTIVE”. Wydział Sprzeciwów ostrzegł B. Rintischa, że w razie nieprzedłożenia odpowiednich dowodów we wskazanych terminach odrzuci sprzeciw bez rozpatrywania ich co do istoty.

24. W dniu 19 września 2007 r. w postępowaniu w sprawie znaku „PROVITAL” oraz w dniu 24 września 2007 r. w postępowaniu w sprawie znaku „PROTIACTIVE” Wydział Sprzeciwów oddalił sprzeciw na tej podstawie, że B. Rintisch we wskazanych terminach nie przedstawił dowodów na istnienie i ważność praw do wcześniejszych znaków towarowych. Świadectwa rejestracyjne potwierdzały pierwotną rejestrację wcześniejszych znaków, jednak nie wykazywały ich aktualnej ważności na dzień, w którym upływał termin wyznaczony przez Wydział Sprzeciwów. W istocie z dokumentów tych, rozpatrywanych osobno, wynikało, że znaki towarowe utraciły ważność. Ponadto Wydział Sprzeciwów stwierdził, że zgodnie z zasadą 19 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego nie może on uwzględniać wyciągów z rejestru on-line DPMA jako dowodów dat przedłużenia ważności wcześniejszych znaków, gdyż nie przedstawiono tłumaczeń tych wyciągów na język angielski.

25. W dniu 23 października 2007 r. B. Rintisch wniósł odwołania od obu decyzji i zwrócił się do Izby Odwoławczej o odmowę rejestracji zgłoszonych znaków z uwagi na istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Wraz z odwołaniem B. Rintisch przedłożył wyciągi z rejestru on-line DPMA oraz oświadczenie DPMA, wraz z tłumaczeniem na język angielski, stwierdzające, że ważność wcześniejszych znaków została przedłużona przed dniem wniesienia sprzeciwu.

26. W dniach, odpowiednio, 21 stycznia i 3 lutego 2009 r. Izba Odwoławcza oddaliła odwołania w obu postępowaniach, stwierdzając, że Wydział Sprzeciwów prawidłowo oddalił sprzeciw, gdyż B. Rintisch w wyznaczonym terminie nie udowodnił istnienia i ważności wcześniejszych znaków towarowych. Świadectwa rejestracyjne przedłożone w dniu 16 stycznia 2007 r. same w sobie były niewystarczające, aby wykazać, że wcześniejsze znaki towarowe posiadały ważność w dniu, w którym został wniesiony sprzeciw. Ponadto Wydział Sprzeciwów słusznie nie uwzględnił wyciągów z rejestru on-line DPMA,

gdyż nie zostały one przetłumaczone na język angielski. Wreszcie ani Wydział Sprzeciwów, ani sama Izba Odwoławcza nie posiadały uprawnień dyskrecjonalnych do uwzględniania dokumentów przedłożonych po terminie wyznaczonym przez OHIM. Zasada 20 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego wyraźnie stwierdza, że w takich okolicznościach skargę należy odrzucić. Nawet gdyby Izba Odwoławcza dysponowała wspomnianymi uprawnieniami, nie skorzystałaby z nich na korzyść B. Rintischa, gdyż druga strona nie działała w sposób niewłaściwy ani też nie przyczyniła się do przedłożenia dowodów po upływie wyznaczonego terminu.

## Streszczenie wyroków Sądu

*Wyrok w sprawie T-62/09<sup>11</sup> (przedmiot odwołania w sprawie C-120/12 P)*

27. Skarga na decyzję Izby Odwoławczej z dnia 15 grudnia 2009 r. została oparta na trzech zarzutach: (i) naruszenia przez Wydział Sprzeciwów art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, (ii) naruszenia przez Izbę Odwoławczą art. 74 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 i nadużycia władzy oraz (iii) naruszenia przez Izbę Odwoławczą art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

28. W dniu 16 grudnia 2011 r. Sąd częściowo odrzucił, a częściowo oddalił skargę.

29. W pkt 24 wyroku Sąd odrzucił zarzut pierwszy jako niedopuszczalny, gdyż nie był on skierowany przeciwko decyzji Izby Odwoławczej.

30. Sąd oddalił zarzut drugi jako bezzasadny. W pkt 27 i 28 wyroku najpierw streścił warunki określone w zasadzie 19 ust. 1–3 rozporządzenia wykonawczego oraz podał dni, w których B. Rintisch przedłożył dowody.

31. Następnie w pkt 29–32 wyroku Sąd skupił się na przepisach art. 74 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 oraz na orzecznictwie, zgodnie z którym: (i) co do zasady przedstawienie stanu faktycznego i dowodów przez strony pozostaje możliwe po upływie terminów, którym takie przedstawienie podlega zgodnie z postanowieniami rozporządzenia nr 40/94, (ii) opóźnione przedstawienie stanu faktycznego i dowodów przez stronę nie daje tej stronie bezwarunkowego prawa, aby ów stan faktyczny i dowody zostały uwzględnione przez OHIM, oraz (iii) możliwość przedstawienia stanu faktycznego i dowodów przez strony postępowania przed OHIM po upływie wyznaczonych w tym celu terminów jest uzależniona od tego, czy nie istnieje żadne postanowienie stanowiące inaczej.

32. Po przedstawieniu przepisów określonych w zasadzie 20 ust. 1 oraz w zasadzie 50 ust. 1 akapity pierwszy i trzeci rozporządzenia wykonawczego Sąd rozważył, czy ta ostatnia jest „postanowieniem stanowiącym inaczej”, które wyklucza zastosowanie zasady 20 ust. 1 w postępowaniu przez Izbę Odwoławczą:

„38 Na wstępie należy zaznaczyć, że skoro sprzeciw został wniesiony w dniu 9 marca 2007 r., wersją [rozporządzenia wykonawczego] mającą zastosowanie do niniejszej sprawy jest wersja obowiązująca po zmianie wprowadzonej przez rozporządzenie Komisji (WE) nr 1041/2005 [...]. W szczególności, zgodnie z motywem 7 tego rozporządzenia, jednym z celów tej zmiany jest całkowite przeformułowanie przepisów dotyczących procedury sprzeciwu w celu wyraźnego określenia m.in. konsekwencji braków prawnych.

39 Oprócz ryzyka zastosowania rozumowania okrężnego dla omawianych przepisów przyjęcie wykładni zaproponowanej przez skarżącego spowodowałoby znaczne ograniczenie zakresu zasady 20 ust. 1 [rozporządzenia wykonawczego], ze zmianami.

11 — Wyrok z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie Rintisch przeciwko OHIM – Batriatrix Europe (PROTI SNACK), Zb.Orz. s. II-457\*.

40 Gdyby dowody przedstawiane w celu wykazania istnienia, ważności i zakresu wcześniejszego znaku – które zgodnie z nowym brzmieniem zasady 20 ust. 1 [rozporządzenia wykonawczego], mającym zastosowanie do niniejszej sprawy, nie mogą zostać uwzględnione przez Wydział Sprzeciwów, gdy zostaną przedłożone po upływie terminu – mogły mimo wszystko zostać wzięte pod uwagę przez Izbę Odwoławczą z racji przysługujących jej uprawnień dyskrecjonalnych zgodnie z art. 74 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94, konsekwencja prawna określona wyraźnie w rozporządzeniu nr 1041/2005 dla tego rodzaju braku, a mianowicie odrzucenie sprzeciwu, mogłaby w określonych przypadkach nie mieć jakiegokolwiek skutku praktycznego.

41 Należy zatem stwierdzić, że Izba Odwoławcza nie popełniła błędu, stwierdzając, że w niniejszej sytuacji obowiązywał przepis uniemożliwiający uwzględnienie dowodów, które zostały przedłożone OHIM przez skarżącego z opóźnieniem, w związku z czym Izba Odwoławcza nie posiadała uprawnień dyskrecjonalnych zgodnie z art. 74 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94”.

33. Następnie Sąd odniósł się do argumentu B. Rintischa dotyczącego oświadczenia Izby Odwoławczej, że w każdym razie skorzystałaby ona ze swoich uprawnień dyskrecjonalnych na jego niekorzyść:

„43 W tym zakresie, mimo że Izba Odwoławcza stwierdziła, iż w niniejszej sytuacji w żadnym wypadku nie jest możliwe skorzystanie z uprawnień dyskrecjonalnych zgodnie z art. 74 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 na korzyść skarżącego, z pkt 39 zaskarżonej decyzji wynika jasno, że to stwierdzenie zostało dokonane tytułem ewentualnym oraz z uwagi na fakt, że [...] wyrok w sprawie CORPO livre<sup>[12]</sup>, na którym opierało się uzasadnienie Izby Odwoławczej, był przedmiotem odwołania do Trybunału Sprawiedliwości.

44 Należy podkreślić, że w [...] postanowieniu w sprawie K & L Ruppert Stiftung przeciwko OHIM<sup>[13]</sup> Trybunał nie zakwestionował podejścia przyjętego przez Sąd w [...] wyroku w sprawie CORPO livre. Dodatkowo, ponieważ zgodnie z wnioskiem sformułowanym w pkt 41 powyżej Izba Odwoławcza nie posiadała uprawnień dyskrecjonalnych zastrzeżonych w art. 74 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94, nie istnieje konieczność zbadania argumentów skarżącego zmierzających do wydania stwierdzenia, że zaskarżona decyzja była błędna pod tym względem w świetle warunków określonych w [...] wyroku w sprawie OHIM przeciwko Kaul<sup>[14]</sup> [...].

[...]

46 Z powyższego wynika, że Izba Odwoławcza nie naruszyła art. 74 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 poprzez nieuwzględnienie w zaskarżonej decyzji dokumentów przedłożonych przez zgłaszającego Wydziałowi Sprzeciwów z opóźnieniem, które miały udowodnić istnienie i ważność wcześniejszych znaków”.

34. W pkt 47 wyroku Sąd uznał za niedopuszczalną skargę w zakresie dotyczącym podnoszonego nadużycia władzy przez Izbę Odwoławczą, gdyż skarga nie spełniała minimalnych warunków dopuszczalności, a w szczególności warunku przedstawienia argumentów na poparcie skargi określonego w art. 21 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i w art. 44 § 1 lit. c) regulaminu postępowania przed Sądem – postanowieniach, które mają zastosowanie do spraw własności intelektualnej zgodnie z art. 130 § 1 i art. 132 § 1 tego regulaminu.

12 — 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.

13 — Postanowienie z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie C-90/08 P, Zb.Orz. s. I-2213.

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



35. W pkt 62 swojego wyroku Sąd oddalił również trzeci zarzut jako bezzasadny, gdyż po sformułowaniu wniosku, że istnienie i ważność wcześniejszych znaków nie zostały należycie udowodnione przez stronę wnoszącą sprzeciw, nie mógł on zbadać zasadności sprzeciwu ani też w szczególności przeanalizować istnienia prawdopodobieństwa wprowadzania w błąd w przypadku rozpatrywanych znaków towarowych.

*Wyroki w sprawie T-109/09<sup>15</sup> i w sprawie T-152/09<sup>16</sup> (przedmiot odwołania, odpowiednio, w sprawie C-121/12 P i w sprawie C-122/12 P)*

36. Skargi B. Rintischa na decyzje Izby Odwoławczej z dnia 21 stycznia i 3 lutego 2009 r. zostały oparte na tych samych trzech zarzutach, które B. Rintisch podniósł w sprawie T-62/09.

37. W dniu 16 grudnia 2011 r. Sąd częściowo odrzucił, a częściowo oddalił skargi.

38. Zarówno w wyroku w sprawie T-109/09, jak i w wyroku w sprawie T-152/09 Sąd odrzucił lub oddalił trzy zarzuty z uzasadnieniem, które co do istoty jest takie samo jak to, które spowodowało odrzucenie lub oddalenie identycznych zarzutów w wyroku w sprawie T-62/09 (obecnie przedmiot odwołania w sprawie C-120/12 P).

### **Streszczenie odwołań i żądań zgłoszonych przez wnoszącego odwołanie**

39. W każdym odwołaniu B. Rintisch zwraca się do Trybunału o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu i obciążenie OHIM kosztami postępowania.

40. Odwołania opierają się na dwóch zarzutach, dotyczących: (i) naruszenia art. 74 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 w zakresie, w jakim Sąd błędnie orzekł, że Izba Odwoławcza nie posiada uprawnień dyskrecjonalnych przy rozstrzyganiu o braku udowodnienia istnienia wcześniejszych znaków przez stronę wnoszącą sprzeciw, oraz (ii) nadużycia władzy.

### **Streszczenie argumentów stron w trzech postępowaniach odwoławczych**

#### *Naruszenie art. 74 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94*

41. Bernhard Rintisch argumentuje, że Sąd dokonał błędnej wykładni art. 74 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 oraz zasady 50 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego. Zdaniem B. Rintischa Sąd doszedł do błędnego wniosku, że Izba Odwoławcza nie posiada uprawnień dyskrecjonalnych do decydowania o tym, iż dokumenty przedłożone po upływie terminu wyznaczonego przez Wydział Sprzeciwów mogą być uwzględnione przy podejmowaniu przez nią decyzji. Ponadto Sąd popełnił błąd, nie orzekając, że Izba Odwoławcza błędnie skorzystała z uprawnień dyskrecjonalnych przyznanych na mocy art. 74 ust. 2.

#### Kwestia posiadania uprawnień dyskrecjonalnych przez Izbę Odwoławczą

42. Bernhard Rintisch opiera się na wyroku w sprawie Henkel przeciwko OHIM – LHS (UK) (KLEENCARE), w którym Sąd orzekł, iż „[z] zasady ciągłości funkcjonalnej wynika, że w zakresie art. 74 ust. 1 in fine [...] izba odwoławcza jest zobowiązana w swoim rozstrzygnięciu uwzględnić wszystkie okoliczności faktyczne oraz prawne, na które zainteresowana strona powołała się w toku

15 — Wyrok z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie Rintisch przeciwko OHIM – Vlafleuri Pâtes alimentaires (PROTIVITAL), Zb.Orz. s. II- 458°.

16 — Wyrok z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie Rintisch przeciwko OHIM – Vlafleuri Pâtes alimentaires (PROTIACTIVE), Zb.Orz. s. II- 460°.

postępowania przed sądem orzekającym w pierwszej instancji, jak też – jedynie z zastrzeżeniem art. 74 ust. 2 – w postępowaniu odwoławczym”<sup>17</sup>. W związku z tym Izba Odwoławcza musiała uwzględnić dokumenty przedłożone Wydziałowi Sprzeciwów po upływie terminu, takie jak tłumaczenia dokumentów wskazujących na przedłużenie ważności znaków towarowych.

43. Chociaż B. Rintisch przyznaje, iż w wyroku w sprawie OHIM przeciwko Kaul<sup>18</sup> Trybunał stwierdził, że uprawnienia dyskrecjonalne określone w art. 74 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 są uzależnione od warunku, zgodnie z którym nie istnieje postanowienie stanowiące inaczej, argumentuje on, że sam ten przepis nie zawiera takiego warunku, a ponadto nie istnieje żadna inna zasada wykluczająca korzystanie z tych uprawnień przez izbę odwoławczą. Wydaje się zatem, że w ten sposób kwestionuje on ważność zasady określonej w ww. wyroku w sprawie OHIM przeciwko Kaul.

44. Bernhard Rintisch podnosi, że choć zasada 20 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego w istocie ma zastosowanie do postępowania w sprawie sprzeciwu, to Sąd nie wziął pod uwagę, iż zasada 50 ust. 1 tego rozporządzenia ma pierwszeństwo przed wspomnianą zasadą 20 ust. 1, jeśli chodzi o przyznawanie uprawnień dyskrecjonalnych izbie odwoławczej. Sąd nie uwzględnił faktu, że rzeczona zasada 50 ust. 1 akapit trzeci jako specjalny przepis regulujący rozpatrywanie odwołań wyraźnie zastrzega zastosowanie art. 74 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94. W tym zakresie Sąd nie dokonał rozróżnienia pomiędzy całkowicie nowymi faktami a spóźnionym przedstawieniem „dodatkowych lub uzupełniających” faktów i dowodów. Sąd powinien był również uznać, że zgodnie ze wspomnianym art. 74 ust. 2 Izba Odwoławcza powinna była uwzględnić tłumaczenia przedłożone po upływie terminu.

45. OHIM argumentuje, że kwestię podniesioną w pierwszym zarzucie odwołania można rozstrzygnąć w oparciu o dwa względy. Po pierwsze, zasadę 20 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego należy rozpatrywać w odniesieniu do jej tła historycznego. W starszej wersji przepis ten *nie* określał konsekwencji wynikających z niedotrzymania terminów, o których mowa w zasadzie 19 ust. 1 tego rozporządzenia. Obecnie zasada 20 ust. 1, zmieniona rozporządzeniem nr 1041/2005, stanowi wyraźnie, że sprzeciw należy odrzucić jako bezzasadny, jeśli strona wnosząca sprzeciw nie udowodniła istnienia, ważności i zakresu ochrony jej wcześniejszego znaku przed upływem terminu, o którym mowa w zasadzie 19 ust. 1. Po drugie, zasada 19 ust. 3 określa wyraźnie, że dowody na poparcie sprzeciwu należy przedłożyć w języku postępowania lub dołączyć do nich tłumaczenia na ten język. Zasada ta opiera się na konieczności przestrzegania zasady *audi alteram partem* oraz zapewnienia równości broni pomiędzy stronami postępowania *inter partes*. Dowody pochodzące ze świadectw rejestracyjnych można zatem uwzględniać tylko w przypadku, gdy spełniają one wymagania określone w zasadzie 19 ust. 3. Sąd słusznie zatem orzekł, że zasada 20 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego wyklucza jakiegokolwiek uprawnienia dyskrecjonalne w zakresie uwzględnienia dowodów i tłumaczeń przedłożonych po upływie terminu.

46. Następnie OHIM rozważa kwestię ewentualnego paralelizmu pomiędzy zasadą 20 a zasadą 22 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego. W odniesieniu do tego ostatniego przepisu oraz konsekwencji przedkładania dowodów po upływie terminu wyznaczonego przez OHIM zgodnie z tą zasadą Sąd wcześniej dokonał rozróżnienia pomiędzy dowodami pierwotnymi a dodatkowymi. W opinii OHIM orzecznictwo to dotyczy przedkładania dowodów na późniejszym etapie postępowania w sprawie sprzeciwu. Jeśli chodzi o dowód rzeczywistego używania, OHIM przyznaje, że mogą istnieć różne interpretacje odnośnie do jakości przedłożonych dowodów, co pociąga za sobą konieczność elastyczności w tym zakresie. Jednak w kontekście udowodniania istnienia i ważności wcześniejszych praw wystarczający charakter przedłożonych dokumentów nie będzie budził żadnych wątpliwości. W tym kontekście powyższe rozróżnienie nie ma zatem zastosowania.

17 — Wyrok Sądu z dnia 23 września 2003 r. w sprawie T-308/01, Zb.Orz. s. II-3253, pkt 32.

18 — Wyżej wymienionym w przypisie 14, pkt 42.

47. Bariatrix nie interweniowała w sprawie C-120/12 P, natomiast uczyniła to Valfleuri w sprawie C-121/12 P i w sprawie C-122/12 P. Valfleuri jest zdania, że w okolicznościach prowadzących do rozpatrywanych odwołań OHIM nie posiada uprawnień dyskrecjonalnych. Jej argument opiera się na brzmieniu zasad 19 i 20 rozporządzenia wykonawczego oraz na fakcie, że oba te postanowienia uniemożliwiają OHIM przyznanie stronie wnoszącej sprzeciw dodatkowego terminu na udowodnienie istnienia, ważności i zakresu ochrony wcześniejszego znaku. Ponadto Valfleuri kwestionuje opieranie się przez B. Rintischa na orzecznictwie, które nie obejmowało zastosowania zasad 19 i 20 rozporządzenia wykonawczego, zmienionych rozporządzeniem nr 1041/2005. Valfleuri zauważa, że w niniejszych sprawach B. Rintisch dysponował wymaganą dokumentacją dowodową przed upływem terminu wyznaczonego przez OHIM, jednak nie przedstawił wyjaśnienia, dlaczego dokumenty zostały przedłożone dopiero w październiku 2007 r.

#### Wykonywanie uprawnień dyskrecjonalnych przez Izbę Odwoławczą

48. Bernhard Rintisch podnosi, że Sąd powinien być orzec, iż Izba Odwoławcza popełniła błąd, stwierdzając, że gdyby przysługiwały jej uprawnienia dyskrecjonalne, o których mowa w art. 74 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94, to skorzystałaby z tych uprawnień na niekorzyść B. Rintischa. W tym przypadku Sąd powinien był zbadać argumenty B. Rintischa dotyczące braku rozważenia przez Izbę Odwoławczą, czy nieuwzględnienie dowodów przedłożonych po upływie terminu było uzasadnione, gdyż z jednej strony dowody te mogą mieć prima facie rzeczywiste znaczenie dla wyniku postępowania w sprawie sprzeciwu, a z drugiej strony ich uwzględnieniu nie stoją na przeszkodzie ani etap postępowania, na którym doszło do ich spóźnionego przedstawienia, ani okoliczności z tym związane.

49. OHIM podnosi, że zarzut ten ma znaczenie w sprawie tylko w przypadku, gdy Sąd uzna, iż Izba Odwoławcza faktycznie posiada uprawnienie dyskrecjonalne. W każdym razie Izba Odwoławcza wyjaśniła, w jaki sposób skorzystałaby z tych uprawnień w danych okolicznościach.

#### *Nadużycie władzy*

50. Drugim zarzutem odwołania podnoszonym przez B. Rintischa wydaje się nadużycie władzy przez Sąd. Zarzut ten jednak nie został poparty żadnymi konkretnymi argumentami.

51. OHIM nie ma pewności, czy zarzut ten pozostaje częścią odwołania. W każdym razie z braku argumentów należy go odrzucić jako niedopuszczalny.

#### **Ocena**

#### *Uprawnienia dyskrecjonalne izby odwoławczej i ich wykonywanie*

52. Pierwszy zarzut odwołania składa się z dwóch części. Część pierwsza dotyczy tego, czy izba odwoławcza posiada uprawnienia dyskrecjonalne do uwzględniania dowodów na istnienie i ważność wcześniejszych znaków oraz tłumaczeń tych dowodów przedkładanych po upływie terminu wyznaczonego przez Wydział Sprzeciwów. Część druga dotyczy wykonywania tych uprawnień, o ile one istnieją.

## Kwestia posiadania uprawnień dyskrecjonalnych przez Izbę Odwoławczą

53. W swojej opinii w sprawie C-621/11 P *New Yorker SHK Jeans* przeciwko OHIM, także przedstawionej dzisiaj, wyjaśniłam, że punktem wyjścia analizy dotyczącej zakresu uprawnień dyskrecjonalnych przysługujących OHIM w zakresie uwzględniania dowodów we wszelkiego rodzaju postępowaniach musi być fakt, iż OHIM, włącznie z Wydziałem Sprzeciwów i Izbą Odwoławczą, z reguły dysponuje uprawnieniami dyskrecjonalnymi do uwzględniania dowodów przedkładanych poza wyznaczonym terminem.

54. Odwołanie w ww. sprawie *New Yorker SHK Jeans* przeciwko OHIM dotyczyło tego, czy Wydział Sprzeciwów posiada uprawnienia dyskrecjonalne do decydowania, czy uwzględniać drugą partię dowodów przedłożoną po upływie terminu wyznaczonego przez OHIM w celu udowodnienia rzeczywistego używania znaku w postępowaniu w sprawie sprzeciwu.

55. Niniejsze odwołanie dotyczy: (i) dowodów na istnienie i ważność znaków, na których opiera się strona wnosząca sprzeciw, oraz (ii) tłumaczeń tych dowodów. Są to dowody, które należy przedłożyć, aby osiągnąć początkowy próg dowodowy w postępowaniu w sprawie sprzeciwu. Brak wcześniejszego znaku o aktualnej ważności uniemożliwia sprzeciwienie się rejestracji nowego znaku.

56. Na podstawie ogólnej zasady zawartej w art. 74 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 podobnie jak Sądam mam pewność<sup>19</sup>, że w tym przypadku punktem wyjścia jest również fakt posiadania uprawnień dyskrecjonalnych przez Izbę Odwoławczą.

57. Czy rozporządzenie nr 40/94 lub rozporządzenie wykonawcze zawiera wyjątek, który ma zastosowanie w kontekście trzech rozpatrywanych odwołań?

58. Jeśli chodzi o przedkładanie dowodów, zamierzam najpierw rozważyć powyższą kwestię, a do tłumaczeń odniosę się osobno.

59. Oprócz art. 74 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 nie zawiera żadnego przepisu określającego wyraźnie uprawnienia dyskrecjonalne izby odwoławczej do decydowania o tym, czy uwzględniać dowody na istnienie i ważność znaków przedkładane po upływie terminu wyznaczonego przez Wydział Sprzeciwów<sup>20</sup>.

60. Artykuł 42 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 określa jednak wyraźnie, że tylko właściciele (wcześniejszych) znaków towarowych mogą wnosić sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego. Strona wnosząca sprzeciw musi w związku z tym przedstawić informacje na temat znaku towarowego, na którym opiera swój sprzeciw, oraz przysługujących jej praw do tego znaku. Dowody rzeczowe dotyczące tych faktów, to jest istnienia i ważności znaku, można później przedłożyć Wydziałowi Sprzeciwów<sup>21</sup>.

61. Choć nie istnieje obowiązek przedkładania dowodów rzeczowych razem ze sprzeciwem, to informacje dotyczące istnienia i ważności znaku mają znaczenie dla dopuszczalności sprzeciwu. W związku z tym Wydział Sprzeciwów musi je rozpatrzyć przed zbadaniem zasadności sprzeciwu. Biorąc pod uwagę konieczność zachowania skuteczności postępowania, dobrej administracji i pewności prawa, stwierdzam, że w tym kontekście należy przyjąć, iż art. 74 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 wyklucza możliwość rozważenia przez izbę odwoławczą dowodów, które nie zostały przedstawione na jakimkolwiek wcześniejszym etapie postępowania w sprawie sprzeciwu rozpatrywanego w całości, lecz które przedłożono jej na poparcie elementu istotnego dla dopuszczalności sprzeciwu, w tym (zwłaszcza) dowodów na istnienie i ważność (wcześniejszych) znaków towarowych.

19 — Zobacz pkt 30 zaskarżonego wyroku w sprawie T-62/09; a także pkt 31 wyroków zaskarżonych w sprawie T-109/09 i w sprawie T-152/09.

20 — Zobacz zasada 15 rozporządzenia wykonawczego.

21 — Zobacz zasada 19 rozporządzenia wykonawczego.

62. Akapit trzeci zasady 50 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego potwierdza to stanowisko.

63. Część pierwsza akapitu trzeciego zasady 50 ust. 1 wskazanego rozporządzenia określa ogólną regułę mającą zastosowanie do odwołań od decyzji Wydziału Sprzeciwów. Według mnie owa reguła, a zwłaszcza słowo „ogranicza”, oznacza, że izba odwoławcza może rozpatrywać tylko fakty i dowody przedstawiane w terminie „ustalonym lub określonym przez Wydział Sprzeciwów zgodnie z postanowieniami rozporządzenia i niniejszych zasad”. Choć tekst postanowienia nie wprowadza rozróżnienia między dowodami na istnienie i ważność wcześniejszych znaków a innymi dowodami, przedstawianie tych dwóch rodzajów dowodów podlega różnym przepisom w rozporządzeniu nr 40/94 i rozporządzeniu wykonawczym. Zasady 19 i 20 rozporządzenia wykonawczego określają przedstawianie dowodów na istnienie i ważność wcześniejszych znaków oraz tłumaczeń przedstawianych dokumentów.

64. Wbrew argumentowi podnoszonemu przez B. Rintischa część pierwsza akapitu trzeciego zasady 50 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego nie ma zatem „pierwszeństwa” przed zasadą 20 ust. 1 tego rozporządzenia. Można raczej stwierdzić, że „odsyla” ona do tego postanowienia i wyklucza – w odniesieniu do faktów i dowodów innych niż „dodatkowe lub uzupełniające fakty i dowody” – możliwość zbadania przez izbę odwoławczą faktów i dowodów przedstawionych po terminie ustalonym lub określonym przez Wydział Sprzeciwów zgodnie z rozporządzeniem nr 40/94 i rozporządzeniem wykonawczym. Podobnie jak Wydział Sprzeciwów<sup>22</sup> izba odwoławcza nie posiada uprawnień dyskrejonalnych do decydowania o tym, czy uwzględnić takie dowody.

65. Część druga wskazanego akapitu trzeciego wprowadza ograniczenie dla reguły określonej w części pierwszej zdania: owa reguła obowiązuje, „chyba że izba uzna, iż należy uwzględnić dodatkowe lub uzupełniające fakty i dowody zgodnie z art. 74 ust. 2 rozporządzenia [nr 40/94]”, który to przepis określa ogólną regułę uprawnień dyskrejonalnego.

66. To, czy izba odwoławcza posiada uprawnienia dyskrejonalne, zależy zatem od tego, czy dowody na istnienie i ważność wcześniejszych znaków można określić jako „dodatkowe lub uzupełniające”<sup>23</sup>. Choć uważam, że podawanie wyczerpującej definicji tych wyrazów nie jest konieczne w kontekście rozpatrywanych odwołań, oczywiste jest, że dowody mogą być określone w ten sposób tylko wtedy, gdy inne dowody zostaną przedstawione na wcześniejszym etapie postępowania.

67. W sytuacji gdy rozporządzenie wykonawcze określa: (i) warunki formalne konieczne do uznania dowodu za dopuszczalny dla wykazania danego faktu oraz (ii) termin przedstawienia takiego dowodu, nie uważam, aby strona wnosząca sprzeciw mogła przedstawić nieodpowiedni dowód w wyznaczonym terminie, a później – ewentualnie dopiero w postępowaniu odwoławczym – przedstawić faktycznie niezbędny dowód w charakterze „dodatkowego lub uzupełniającego” dowodu.

68. Niezależnie od tego, co jest podstawą sprzeciwu, strona wnosząca go musi zawsze przedłożyć dowód istnienia, ważności i zakresu ochrony wcześniejszych znaków, na których opiera swój sprzeciw. Zasada 19 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego stanowi, że „strona wnosząca sprzeciw przedstawia następujące dowody”. Następnie w ust. 2 lit. a) pkt (ii) przepis ten określa dokumentację dowodową wymaganą, w sytuacji gdy sprzeciw opiera się na znaku towarowym niebędącym wspólnotowym znakiem towarowym. Ową dokumentację stanowi odpowiednie świadectwo rejestracyjne oraz, w odpowiednim przypadku, najnowsze świadectwo przedłużenia rejestracji.

22 — Zobacz pkt 74 niniejszej opinii.

23 — Brzmienie zasady 50 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia wykonawczego w różnych wersjach językowych nie jest identyczne; np. tekst francuski brzmi: „faits et preuves nouveaux ou supplémentaires”, a tekst holenderski: „aanvullende feiten en bewijsstukken”.

69. Zasada 20 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego od czasu jej zmiany przez rozporządzenie nr 1041/2005 jasno określa skutek nieprzedłożenia odpowiedniego świadectwa rejestracyjnego (oraz, w razie potrzeby, świadectwa przedłużenia rejestracji) przez stronę wnoszącą sprzeciw przed upływem terminu wyznaczonego przez Wydział Sprzeciwów: „sprzeciw jest odrzucany jako bezzasadny”.

70. Powyższe sformułowanie jest w istocie podobne do sformułowania: „Urząd odrzuca sprzeciw”, ujętego w zasadzie 22 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego, niemniej jednak uważam, że sformułowania te należy interpretować w różny sposób.

71. W swojej opinii w ww. sprawie New Yorker SHK Jeans przeciwko OHIM doszłam do wniosku, że zgodnie z zasadą 22 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia wykonawczego Wydział Sprzeciwów musi odrzucić sprzeciw, jeśli do chwili upływu terminu wyznaczonego przez OHIM nie zostanie przedłożony *żaden* dowód rzeczywistego używania znaku<sup>24</sup>. Ponadto stwierdziłam, że wyjątek od ogólnej reguły ujętej w art. 74 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 przestaje obowiązywać, jeśli strona wnosząca sprzeciw, która zostanie poproszona o wykazanie rzeczywistego używania jej znaku, w dobrej wierze przedłoży wiarygodne dowody pierwotne potwierdzające takie używanie<sup>25</sup>. Choć zasada 22 ust. 3 opisuje, co należy udowodnić, a zasada 22 ust. 4 określa, jak można tego dokonać, nie istnieje żadna wyczerpująca lista niezbędnych dokumentów dowodowych, które należy przedłożyć w celu wywiązania się z ciężaru dowodu w sprawie rzeczywistego używania. W zależności od okoliczności, takich jak rodzaj znaku i rynek, na którym jest on używany, jakość i ilość dowodów może ulegać zmianom, a wystarczający charakter przedłożonych dowodów pierwotnych może zgodnie z prawem być zakwestionowany przez zgłaszającego w postępowaniu *inter partes*.

72. Zasady 20 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego nie interpretuję w ten sam sposób. W zasadzie 19 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) tego rozporządzenia prawodawca zdefiniował co do istoty próg dowodowy: dla zarejestrowanych znaków towarowych niebędących wspólnotowymi znakami towarowymi strona wnosząca sprzeciw musi przedłożyć kopię odpowiedniego świadectwa rejestracyjnego oraz, w odpowiednim przypadku, najnowsze świadectwo przedłużenia rejestracji wskazujące, iż okres ochrony znaku towarowego jest dłuższy niż okres wyznaczony przez Wydział Sprzeciwów wraz z wszelkim przedłużeniem tego okresu, lub równoważne dokumenty wydane przez urząd, który zarejestrował dany znak towarowy.

73. Strona wnosząca sprzeciw albo przedkłada odpowiednie świadectwo rejestracyjne (oraz, w odpowiednim przypadku, świadectwo przedłużenia rejestracji), albo też nie przedkłada go wcale. W związku z tym zgadzam się z OHIM, że nie istnieje pole do kwestionowania wystarczającego charakteru dowodu lub też do roztrząsania, czy jest to dowód dodatkowy lub uzupełniający w stosunku do wcześniej przedłożonych dowodów. Niezbędne dokumenty dowodowe nie mogą być dokumentami dodatkowymi ani uzupełniającymi w stosunku do innych dokumentów dowodowych (natomiast *vice versa* jest to możliwe).

74. W przeciwieństwie do B. Rintischa nie znajduję podstaw do wprowadzania rozróżnienia między dokumentami przedkładanymi do Wydziału Sprzeciwów po upływie terminu a dokumentami przedkładanymi do izby odwoławczej po tym terminie. Zgodnie z moją interpretacją zasady 19 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) oraz zasady 20 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Wydział Sprzeciwów nie posiada uprawnień dyskrecyjnych do uwzględniania świadectw rejestracyjnych lub świadectw przedłużenia rejestracji przedłożonych po wyznaczonym terminie. Zgodnie z zasadą ciągłości funkcjonalnej oraz pod warunkiem braku postanowienia stanowiącego inaczej nie ma żadnej podstawy, aby zezwalać izbie odwoławczej na uwzględnianie składanych z opóźnieniem niezbędnych dowodów, których nie może uwzględnić Wydział Sprzeciwów. Ciągłość oznacza konsekwencję w stosowaniu tych samych zasad<sup>26</sup>.

24 — Zobacz pkt 57 mojej opinii w ww. sprawie New Yorker SHK Jeans przeciwko OHIM.

25 — Ibidem, pkt 65. Artykuł 74 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 jest równoważny art. 76 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, rozpatrywanemu w tamtej sprawie.

26 — Zobacz pkt 111 mojej opinii w przywołanej powyżej w przypisie 14 sprawie OHIM przeciwko Kaul.

75. W moim przekonaniu ten sam wniosek dotyczy opóźnionego przedkładania tłumaczeń odpowiednich świadectw rejestracyjnych (oraz, w odpowiednich przypadkach, świadectw przedłużania rejestracji).

76. Zasada 19 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego określa jasno, że dokumenty opisane w zasadzie 19 ust. 2 należy przedkładać w języku postępowania bądź też dołączać do nich tłumaczenie. Zgodnie z tą samą zasadą tłumaczenie należy przedkładać „w terminie ustalonym dla składania dokumentu oryginalnego”. Na podstawie zasady 19 ust. 4 OHIM „nie uwzględnia” dokumentów lub ich tłumaczeń, które nie zostaną złożone w wyznaczonym terminie. W kontekście tych jednoznacznych określeń wydaje mi się, że Wydział Sprzeciwów nie może dysponować uprawnieniami dyskrecjonalnymi do decydowania o tym, czy uwzględniać tłumaczenia dokumentów opisanych w zasadzie 19 ust. 2 lit. a) ppkt (ii), które zostały przedłożone z opóźnieniem. To samo dotyczy izby odwoławczej.

77. Z powyższych względów uważam, że Sąd prawidłowo orzekł, iż Izba Odwoławcza nie popełniła błędu, stwierdzając, że nie dysponuje uprawnieniami dyskrecjonalnymi do uwzględniania dowodów na istnienie i ważność wcześniejszych znaków towarowych, które zostały przedłożone po upływie terminu wyznaczonego przez Wydział Sprzeciwów.

Wykonywanie uprawnień dyskrecjonalnych przez izbę odwoławczą

78. Jeśli izba odwoławcza nie posiada uprawnień dyskrecjonalnych do uwzględniania: (i) dowodów, które nie mają charakteru dodatkowego ani uzupełniającego, oraz (ii) tłumaczeń przedłożonych po upływie terminu wyznaczonego przez Wydział Sprzeciwów, rozważanie, w jaki sposób izba odwoławcza mogłaby lub powinna wykonywać takie uprawnienia, jest bezprzedmiotowe.

79. W związku z tym podzielam stanowisko OHIM, że ten zarzut odwołania ma znaczenie tylko w przypadku, gdy Trybunał orzeknie, że Sąd dokonał błędnej wykładni art. 74 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 i stwierdzi, iż w odniesieniu do dowodów i tłumaczeń będących przedmiotem omawianych trzech odwołań izba odwoławcza posiada uprawnienia dyskrecjonalne do decydowania o tym, czy uwzględnić te dokumenty. Biorąc pod uwagę sformułowany wcześniej przeze mnie wniosek odnośnie do części pierwszej tego zarzutu, nie będę dalej rozpatrywać części drugiej.

*Nadużycie władzy*

80. Zgadzam się z OHIM, że wobec braku uzasadnionych argumentów na poparcie drugiego zarzutu odwołania zarzut ten należy odrzucić jako niedopuszczalny.

## **Koszty**

81. Zgodnie z art. 138 § 1 regulaminu postępowania przed Trybunałem, mającym zastosowanie do postępowania odwoławczego na podstawie art. 184 § 1 tego samego regulaminu, kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Zgodnie z art. 184 § 4 Trybunał może orzec, że interwenient w pierwszej instancji biorący udział w postępowaniu pokrywa własne koszty.

82. W każdej ze spraw OHIM wniosła o zasądzenie kosztów postępowania, a Valfleuri wniosła o zasądzenie kosztów w sprawie C-121/12 P i w sprawie C-122/12 P. W mojej ocenie B. Rintisch powinien zostać uznany za stronę przegrywającą we wszystkich sprawach.

## **Wnioski**

83. W związku z powyższym proponuję, aby Trybunał orzekł w następujący sposób:

- skargi zostają oddalone w całości;
- B. Rintisch zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) oraz kosztami poniesionymi przez interwenienta w sprawie C-121/12 P i w sprawie C-122/12 P.