



Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (pierwsza izba)

z dnia 12 grudnia 2013 r. *

Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Graficzny znak towarowy zawierający element słowny „BASKAYA” — Sprzeciw — Konwencja dwustronna — Terytorium państwa trzeciego — Pojęcie rzeczywistego używania

W sprawie C-445/12 P

mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. 56 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wniesione w dniu 2 października 2012 r.,

Rivella International AG, z siedzibą w Rothrist (Szwajcaria), reprezentowana przez C. Spintiga, Rechtsanwalt,

wnosząca odwołanie,

w której pozostałymi uczestnikami postępowania są:

Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowany przez G. Schneidera, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana w pierwszej instancji,

Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas, z siedzibą w Grosseto (Włochy),

interwenient w pierwszej instancji,

TRYBUNAŁ (pierwsza izba),

W składzie: A. Tizzano, prezes izby, A. Borg Barthet, E. Levits (sprawozdawca), M. Berger i S. Rodin, sędziowie

rzecznik generalny: E. Sharpston,

sekretarz: A. Impellizzeri, administrator,

uwzględniając pisemny etap postępowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 16 października 2013 r.,

podjąwszy, po wysłuchaniu rzecznika generalnego, decyzję o rozstrzygnięciu sprawy bez opinii,

wydaje następujący

* Język postępowania: niemiecki.

Wyrok

- 1 W odwołaniu Rivella International AG wnosi o uchylenie wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie T-170/11 Rivella International AG przeciwko OHIM – Baskaya di Baskaya Alim (BASKAYA) (zwanego dalej „zaskarżonym wyrokiem”), na mocy którego Sąd oddalił wniesioną przez nią skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 10 stycznia 2011 r. (sprawa R 534/2010-4) dotyczącej postępowania w sprawie sprzeciwu między wnoszącą odwołanie a Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas (zwanej dalej „sporną decyzją”).

Ramy prawne

Prawo Unii

Rozporządzenie (WE) nr 207/2009

- 2 Artykuł 8 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1) przewiduje:

„Do celów ust. 1 »wcześniejsze znaki towarowe« oznaczają:

- a) znaki towarowe następujących rodzajów, w odniesieniu do których data złożenia wniosku o rejestrację [zgłoszenia] jest wcześniejsza od daty wniosku o rejestrację [zgłoszenia] wspólnotowego znaku towarowego, biorąc pod uwagę, w odpowiednim przypadku, prawo pierwszeństwa w odniesieniu do tych znaków towarowych:
 - (i) wspólnotowe znaki towarowe;
 - (ii) znaki towarowe zarejestrowane w państwie członkowskim lub, w przypadku Belgii, Niemiec lub Luksemburga, w Urzędzie Własności Intelektualnej Państw Beneluksu;
 - (iii) znaki towarowe rejestrowane na mocy międzynarodowych uzgodnień obowiązujących w państwie członkowskim;
 - iv) znaki towarowe zarejestrowane na mocy międzynarodowych porozumień będących w mocy we Wspólnocie;

[...]”.

- 3 Artykuł 42 rozporządzenia nr 207/2009 poświęcony jest procedurze sprzeciwu przed OHIM. Brzmi on następująco:

„[...]”

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. Jeżeli

wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy był używany tylko dla części towarów lub usług, dla których jest on zarejestrowany, do celów rozpatrywania sprzeciwu uznawany jest on za zarejestrowany tylko dla tej części towarów lub usług.

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].

[...]”.

- 4 Artykuł 160 tego rozporządzenia, odnoszący się do używania znaku towarowego będącego przedmiotem rejestracji międzynarodowej, stanowi:

„Do celów stosowania [...] art. 42 ust. 2 [...] data publikacji w zastosowaniu art. 152 ust. 2 zastępuje datę rejestracji do celów określenia daty, z którą znak podlegający rejestracji międzynarodowej wskazującej Wspólnotę Europejską musi wejść do faktycznego [rzeczywistego] użycia we Wspólnocie”.

Dyrektywa 2008/95/WE

- 5 Artykuł 10 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 299, s. 25) brzmi następująco:

„Jeżeli w okresie pięciu lat od daty zakończenia procedury rejestracji znak towarowy nie był rzeczywiście używany przez właściciela we Wspólnocie [w danym państwie członkowskim] w stosunku do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany, lub jeżeli takie używanie było zawieszone przez nieprzerwany okres pięciu lat, znak towarowy podlega sankcjom przewidzianym w niniejszej dyrektywie, chyba że istnieją usprawiedliwione powody jego nieużywania”.

Porozumienie madryckie

- 6 Artykuł 4 ust. 1 Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r., ze zmianami (zwanego dalej „porozumieniem madryckim”), przewiduje:

„Począwszy od rejestracji [...] ochrona znaku w każdym z zainteresowanych umawiających się państw będzie taka sama, jak gdyby znak ten został tam bezpośrednio zgłoszony [...]”.

Konwencja z 1892 r.

- 7 Artykuł 5 ust. 1 Konwencji między Szwajcarią a Niemcami w sprawie wzajemnej ochrony patentów, wzorów i znaków towarowych, podpisanej w Berlinie w dniu 13 kwietnia 1892 r., ze zmianami (zwanej dalej „konwencją z 1892 r.”), stanowi, że niekorzystne następstwa, które zgodnie z prawem krajowym umawiających się stron wynikają z faktu, że znak towarowy lub handlowy nie został wprowadzony do użycia w określonym terminie, nie nastąpią, jeżeli był on używany na terytorium drugiej strony.

Okoliczności faktyczne leżące u podstaw sporu

- 8 W dniu 25 października 2007 r. Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas dokonała w OHIM zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1).

- 9 Znak towarowy, o którego rejestrację wystąpiono, to następujące oznaczenie graficzne:



- 10 Towary, dla których wystąpiono o rejestrację, należą do klas 29, 30 i 32 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają dla każdej z tych klas następującemu opisowi:
- klasa 29: „mięso, ryby, drób i dziczyzna; mięsne (ekstrakty); konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa; galaretki, dżemy, sosy owocowe; jaja, mleko i produkty nabiałowe; oleje jadalne i tłuszcze”;
 - klasa 30: „kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, substytuty kawy; mąka i preparaty zbożowe, chleb, ciasto i wyroby cukiernicze, lody; miód, melasa; drożdże, proszek do pieczenia; sól, musztarda; ocet, sosy (przyprawy); przyprawy; lód”;
 - klasa 32: „piwo; wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; napoje owocowe i soki owocowe; syropy i inne preparaty do sporządzania napojów”.
- 11 Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 13/2008 z dnia 31 marca 2008 r.
- 12 W dniu 30 czerwca 2008 r. wnosząca odwołanie wniosła na podstawie art. 42 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 41 rozporządzenia nr 207/2009) sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego, podnosząc prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009].
- 13 W sprzeciwie powołano się na wcześniejszy graficzny międzynarodowy znak towarowy zarejestrowany w dniu 30 czerwca 1992 r. pod numerem 470 542, z przedłużeniem rejestracji do dnia 30 czerwca 2012 r., wywołujący skutki w Niemczech, w Hiszpanii, we Francji, we Włoszech, w Austrii i w państwach Beneluksu dla następujących towarów należących do klasy 32 w rozumieniu porozumienia nicejskiego: „piwo, ale i porter; wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; syropy i inne preparaty do produkcji napojów”. Znak ten przedstawia się następująco:



- 14 W odpowiedzi na wezwanie do przedstawienia dowodów używania wcześniejszego znaku towarowego wnosząca odwołanie uściśliła w dniu 31 marca 2009 r., że podtrzymuje sprzeciw jedynie w odniesieniu do tej części międzynarodowej rejestracji, która dotyczy Niemiec, oraz przedstawiła kilka dokumentów dowodzących używania znaku w Szwajcarii. W tym względzie powołała się ona na art. 5 konwencji z 1892 r. Zgodnie z tą konwencją używanie w Szwajcarii jest równoważne używaniu w Niemczech.

- 15 Decyzją z dnia 8 lutego 2010 r. Wydział Sprzeciwów, w związku z brakiem dowodów używania wcześniejszego znaku towarowego, oddalił sprzeciw. Stwierdził on, że z przedstawionych dokumentów wynikało, iż znak towarowy, na który powołano się w sprzeciwie, był używany jedynie w Szwajcarii, i odmówił zastosowania konwencji z 1892 r.
- 16 W dniu 7 kwietnia 2010 r. wnosząca odwołanie wniosła do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.
- 17 Sporną decyzją Czwarta Izba Odwoławcza OHIM oddaliła odwołanie z tego powodu, że powołany w ramach sprzeciwu dowód rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego odnosił się jedynie do Konfederacji Szwajcarskiej. Uznała ona, że właściwe ramy prawne obejmują wyłącznie rozporządzenie nr 207/2009, a ściślej jego art. 42 ust. 2 i 3, zgodnie z którym wcześniejszy znak towarowy musi być rzeczywiście używany w państwie członkowskim, w którym podlega ochronie.

Postępowanie przed Sądem i zaskarżony wyrok

- 18 Pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 17 marca 2011 r. wnosząca odwołanie wniosła skargę mającą na celu stwierdzenie nieważności spornej decyzji.
- 19 Jedynym zarzutem podniesionym przez wnoszącą odwołanie na poparcie skargi było naruszenie art. 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009.
- 20 Wnosząca odwołanie podnosiła w szczególności, iż z uwagi na to, że zgodnie z art. 5 ust. 1 konwencji z 1892 r. używanie znaku towarowego w Niemczech jest dowiedzione, jeżeli znak ten był używany w Szwajcarii, nie miała ona obowiązku przedstawić dowodu rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego w Niemczech.
- 21 W pierwszej kolejności w pkt 22–36 zaskarżonego wyroku Sąd poddał analizie to, jakiego terytorium winien dotyczyć dowód używania wcześniejszego znaku towarowego.
- 22 W pkt 26 zaskarżonego wyroku Sąd wskazał, „że kwestie dotyczące dowodów przedstawionych tytułem uzasadnienia sprzeciwu wobec zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego i kwestie dotyczące aspektu terytorialnego używania znaków towarowych są regulowane właściwymi przepisami rozporządzenia nr 207/2009” i pozostają poza zakresem uregulowania jakichkolwiek przepisów wewnętrznego prawa państw członkowskich. W tym względzie uściślił on w pkt 27 wspomnianego wyroku, że krajowy lub międzynarodowy charakter wcześniejszego znaku towarowego, na który powołano się w ramach wspólnotowej procedury sprzeciwu, w żadnym wypadku nie prowadzi do stosowania prawa krajowego właściwego dla tego znaku wcześniejszego.
- 23 Sąd uznał zatem, że o ile procedury rejestracji znaków towarowych są określone w prawie krajowym każdego z państw członkowskich, o tyle nie jest tak w przypadku ustalenia terytorium, w odniesieniu do którego należy udowodnić używanie wcześniejszego znaku towarowego, gdyż kwestia ta jest regulowana przepisami prawa Unii.
- 24 Ponadto Sąd stwierdził w pkt 36 zaskarżonego wyroku, że chociaż w niektórych sytuacjach prawo krajowe może znajdować zastosowanie, to w rozporządzeniu nr 207/2009 przewidziano równoległe istnienie systemów krajowych i systemu wspólnotowego ochrony znaków towarowych.
- 25 W drugiej kolejności w pkt 37–40 zaskarżonego wyroku Sąd wskazał, że również w przypadku wcześniejszego międzynarodowego znaku towarowego można zażądać dowodu rzeczywistego używania zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, ponieważ taki znak jest traktowany jak krajowy znak towarowy.

- 26 W tych okolicznościach Sąd oddalił wniesioną przez wnoszącą odwołanie skargę o stwierdzenie nieważności.

Żądania stron

- 27 W odwołaniu Rivella International AG wnosi do Trybunału o uchylenie zaskarżonego wyroku, przekazanie sprawy Sądowi do ponownego rozpoznania oraz obciążenie OHIM kosztami postępowania przed Trybunałem i przed Sądem.
- 28 OHIM wnosi do Trybunału o oddalenie odwołania i o obciążenie wnoszącej odwołanie kosztami postępowania.

W przedmiocie odwołania

- 29 Jedynym zarzutem podniesionym przez wnoszącą odwołanie na jego poparcie jest naruszenie art. 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009. Zarzut ten dzieli się na trzy części.

W przedmiocie pierwszej części jedyne zarzutu

Argumentacja stron

- 30 Wnosząca odwołanie twierdzi, że art. 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009 nie ma zastosowania do znaków towarowych, które są przedmiotem rejestracji międzynarodowej wywołującej skutki w jednym z państw członkowskich.
- 31 Opierając się na brzmieniu tego przepisu, wnosząca odwołanie podnosi, że dotyczy on wyraźnie wyłącznie „wcześniejszych wspólnotowych znaków towarowych” oraz „wcześniejszych krajowych znaków towarowych”, a nie innych możliwych przypadków określonych w art. 8 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, który to przepis przyjmuje bardziej ogólną definicję „wcześniejszych znaków towarowych”. Tak więc wcześniejszy znak towarowy kolidujący ze znakiem zgłoszonym do rejestracji jest objęty zakresem art. 8 ust. 2 lit. a) tego rozporządzenia.
- 32 Zważywszy, że ten wcześniejszy znak towarowy jest przedmiotem rejestracji międzynarodowej, Sąd niesłusznie zażądał od wnoszącej odwołanie dowiedzenia jego używania w Niemczech.
- 33 OHIM podkreśla, że na podstawie art. 160 rozporządzenia nr 207/2009 wynikający z art. 42 tego rozporządzenia obowiązek używania został wyraźnie przewidziany w art. 160 wspomnianego rozporządzenia w odniesieniu do znaków podlegających rejestracji międzynarodowej wskazującej Unię Europejską.

Ocena Trybunału

- 34 W pierwszej części swojego jedyne zarzutu wnosząca odwołanie twierdzi, że Sąd naruszył prawo, stosując przewidziane w art. 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009 kryterium rzeczywistego używania do należącego do niej wcześniejszego znaku towarowego, mimo że jest to znak międzynarodowy, który nie jest objęty zakresem tego przepisu.
- 35 Po pierwsze, należy zauważyć, że z brzmienia art. 42 rozporządzenia nr 207/2009 wynika, iż ustęp 2 tego artykułu znajduje zastosowanie do wcześniejszych wspólnotowych znaków towarowych, natomiast jego ustęp 3 odnosi się do wcześniejszych krajowych znaków towarowych.

- 36 Należy także stwierdzić, że żaden z tych ustępów nie wprowadza rozróżnienia między krajowymi znakami towarowymi a znakami będącymi przedmiotem rejestracji międzynarodowej.
- 37 Pod pojęciem wcześniejszych krajowych znaków towarowych, o których mowa w art. 42 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009, należy jednak rozumieć znaki towarowe wywołujące skutki w jednym z państw członkowskich, niezależnie od tego, czy zostały zarejestrowane na poziomie krajowym, czy międzynarodowym.
- 38 Artykuł 42 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 przewiduje bowiem, że ustanowione w tym przepisie zasady znajdują zastosowanie do „wcześniejszych znaków towarowych” określonych w art. 8 ust. 2 lit. a) tego rozporządzenia, nie dokonując przy tym rozróżnienia między czterema kategoriami „wcześniejszych znaków towarowych” wymienionymi w tym ostatnim przepisie, wśród których występują także znaki towarowe będące przedmiotem rejestracji międzynarodowej wywołujące skutki w jednym z państw członkowskich.
- 39 W rezultacie art. 42 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 ma na celu wyłącznie zastosowanie wynikającego z art. 42 ust. 2 tego rozporządzenia wymogu używania wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego na terytorium Wspólnoty do wcześniejszych krajowych znaków towarowych, w odniesieniu do których sprecyzowano, że muszą być używane na terytorium danego państwa członkowskiego.
- 40 Po drugie, przedstawiona przez wnoszącą odwołanie interpretacja, która prowadzi do wyłączenia znaków międzynarodowych z zakresu stosowania podstawowego wymogu używania, stanowi obejście systemu ochrony, w który wpisuje się art. 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009, a także celu (effet utile) tego przepisu. W szczególności z jednej strony należy podkreślić, że motyw 10 wspomnianego rozporządzenia, w którym przypomniano zasadę starszeństwa znaku, nie dokonuje żadnego rozróżnienia w zależności od rodzaju znaku, który jest przedmiotem sprzeciwu, a z drugiej strony wynika to także z art. 160 rozporządzenia nr 207/2009, w którym wymaga się używania, w przypadku gdy sprzeciw jest oparty na międzynarodowym znaku towarowym, w kontekście ustalenia daty rejestracji.
- 41 W istocie to właśnie chciał podkreślić Sąd, przypominając w pkt 38 zaskarżonego wyroku, że art. 4 ust. 1 porozumienia madryckiego oraz art. 4 ust. 1 lit. a) protokołu do porozumienia madryckiego stanowią, iż ochrona znaku w każdej z zainteresowanych umawiających się stron jest taka sama, jak gdyby znak ten został zgłoszony bezpośrednio w urzędzie tej umawiającej się strony.
- 42 A zatem na podstawie tych postanowień „znaki towarowe rejestrowane na mocy międzynarodowych uzgodnień obowiązujących w państwie członkowskim” w rozumieniu art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt (iii) rozporządzenia nr 207/2009 są objęte tym samym systemem co „znaki towarowe zarejestrowane w państwie członkowskim”, o których mowa w art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) tego aktu.
- 43 W konsekwencji Sąd nie naruszył prawa, stosując art. 42 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 do znaku towarowego, którego wnosząca odwołanie jest właścicielem.
- 44 W związku z powyższym wnosząca odwołanie nie może podnosić, że przyjęty przez Sąd w pkt 33 i 38 zaskarżonego wyroku tok rozumowania jest wewnętrznie sprzeczny. O ile bowiem w pkt 33 tego wyroku Sąd podkreśla zasadniczo, że pojęcie rzeczywistego używania zostało zharmonizowane w ramach procedury zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, o tyle w pkt 38 wspomnianego wyroku Sąd porusza kwestię ważności międzynarodowego znaku towarowego na terytorium państw członkowskich.
- 45 W rezultacie pierwszą część jedyne zarzutu należy oddalić jako bezzasadną.

W przedmiocie drugiej części jedyne zarzutu

Argumentacja stron

- 46 W drugiej części jedyne zarzutu wnosząca odwołanie twierdzi, że wbrew temu, co orzekł Sąd, kwestia „terytorialnego aspektu ważności” znaku towarowego zarejestrowanego na poziomie krajowym jest regulowana wyłącznie przez prawo krajowe. Jest tak w szczególności w przypadku krajowych znaków towarowych, które są przedmiotem rejestracji międzynarodowej wywołującej skutki w jednym z państw członkowskich.
- 47 OHIM uważa, że pojęcie używania wcześniejszego znaku towarowego winno być przedmiotem jednolitej wykładni w ramach rozporządzenia nr 207/2009, które w sposób wyczerpujący reguluje charakter tego używania oraz terytorium, dla którego owego używania należy dowieść. W tym względzie, nawet jeżeli konwencja z 1892 r. może wywierać skutki w zakresie niemieckiego prawa znaków towarowych, pozostaje ona bez wpływu na wspólnotowy system znaków towarowych.

Ocena Trybunału

- 48 Na wstępie należy przypomnieć, że wspólnotowy system znaków towarowych jest systemem autonomicznym, złożonym ze zbioru norm i zmierzającym do osiągnięcia szczególnych dla niego celów, a jego stosowanie jest niezależne od wszelkich systemów krajowych (zob. wyroki: z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie C-190/10 *Génesis*, pkt 36; z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie C-320/12 *Malaysia Dairy Industries*, pkt 33).
- 49 W tym względzie wnosząca odwołanie nie może podważać wytycznych wywiedzionych przez Sąd z wyroku Trybunału z dnia 13 września 2007 r. w sprawie C-234/06 *P Il Ponte Finanziaria* przeciwko OHIM, *Zb.Orz.* s. I-7333, w odniesieniu do pojęcia używania znaku towarowego. W wyroku tym, co zostało przypomniane przez Sąd w pkt 34 zaskarżonego wyroku, Trybunał orzekł bowiem, że krajowe pojęcie obronnego znaku towarowego, w myśl którego wcześniejszy znak towarowy korzysta z ochrony na podstawie prawa krajowego, nawet jeżeli jego używanie nie może zostać wykazane, nie może stanowić przeszkody dla rejestracji wspólnotowego znaku towarowego.
- 50 Odmienne podejście mogłoby zostać przyjęte jedynie w przypadku, gdyby przepisy regulujące wspólnotowy znak towarowy nie dokonywały harmonizacji pojęcia używania znaku.
- 51 Tymczasem art. 10 ust. 1 dyrektywy 2008/95, której celem jest zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, przewiduje, że wyłączywszy pewien okres, znak towarowy, który nie był rzeczywiście używany przez właściciela w danym państwie członkowskim, podlega sankcjom przewidzianym w tej dyrektywie, a w szczególności unieważnieniu.
- 52 W rezultacie Sąd nie naruszył prawa, orzekając, że pojęcie używania wspólnotowego znaku towarowego na terytorium Unii zostało wyczerpująco uregulowane w samym prawie Unii.
- 53 W rezultacie drugą część jedyne zarzutu należy oddalić jako bezzasadną.

W przedmiocie trzeciej części jedyne zarzutu

Argumentacja stron

- 54 Zdaniem wnoszącej odwołanie okoliczność, że używanie zgłoszonego znaku towarowego na terytorium Niemiec może być zabronione na mocy konwencji z 1892 r., prowadziłaby do naruszenia jednolitego charakteru wspólnotowego znaku towarowego. Otóż o ile dopuszcza się istnienie wyjątków od zasady jednolitości takiego znaku, o tyle – jak wynika z motywu 3 tego rozporządzenia – muszą one być wyraźnie przewidziane przez rozporządzenie nr 207/2009.
- 55 Powołując się na art. 111 i 165 wspomnianego rozporządzenia OHIM podkreśla, że zasada jednolitego charakteru wspólnotowego znaku towarowego nie jest bezwzględnie obowiązująca.

Ocena Trybunału

- 56 Należy przypomnieć, że zasada jednolitego charakteru znaku towarowego dopuszcza wyjątki takie jak te przewidziane w rozporządzeniu nr 207/2009.
- 57 W szczególności art. 111 ust. 1 tego rozporządzenia pozwala właścicielowi wcześniejszego prawa o lokalnym zasięgu sprzeciwić się używaniu wspólnotowego znaku towarowego na terytorium, na którym jego prawo jest chronione, w zakresie, w jakim zezwala na to ustawodawstwo danego państwa członkowskiego.
- 58 W rezultacie Sąd słusznie orzekł w pkt 36 zaskarżonego wyroku, że zasada jednolitego charakteru nie jest bezwzględnie obowiązująca.
- 59 Wynika stąd, że trzecia część jedyne zarzutu nie jest zasadna, a zatem odwołanie należy oddalić w całości.

W przedmiocie kosztów

- 60 Zgodnie z art. 138 § 1 regulaminu postępowania przed Trybunałem, mającym zastosowanie do postępowania odwoławczego na podstawie art. 184 § 1 regulaminu postępowania, kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ OHIM wniósł o obciążenie spółki Rivella International AG kosztami postępowania, a ta ostatnia przegrała sprawę, należy obciążyć ją kosztami postępowania.

Z powyższych względów Trybunał (pierwsza izba) orzeka, co następuje:

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) Rivella International AG zostaje obciążona kosztami postępowania.

Podpisy