



## Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (piąta izba)

z dnia 8 maja 2014 r. \*

Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku —  
Słowny wspólnotowy znak towarowy Simca — Zła wiara — Artykuł 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia  
(WE) nr 207/2009

W sprawie T-327/12

**Simca Europe Ltd**, z siedzibą w Birmingham (Zjednoczone Królestwo), reprezentowana przez  
adwokata N. Haberkamma,

strona skarżąca,

przeciwko

**Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)**,  
reprezentowanemu przez A. Schifka, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izłą Odwoławczą OHIM, występującą przed Sądem  
w charakterze interwenienta, jest

**GIE PSA Peugeot Citroën**, z siedzibą w Paryżu (Francja), reprezentowana przez adwokata P. Kotsch,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 12 kwietnia 2012 r.  
(sprawa R 645/2011-1), dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między GIE  
PSA Peugeot Citroën a Simca Europe Ltd,

SĄD (piąta izba),

w składzie: A. Dittrich, prezes, J. Schwarcz (sprawozdawca) i V. Tomljenović, sędziowie,

sekretarz: E. Coulon,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 16 lipca 2012 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniu  
20 listopada 2012 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu  
9 listopada 2012 r.,

\* Język postępowania: niemiecki.

uwzględniając, że w terminie miesiąca od dnia powiadomienia stron o zakończeniu pisemnego etapu postępowania nie wpłynął żaden wniosek o wyznaczenie rozprawy, i postanowiwszy, na podstawie sprawozdania sędziego sprawozdawcy i w zastosowaniu art. 135a regulaminu postępowania przed Sądem, orzec w przedmiocie skargi bez przeprowadzenia ustnego etapu postępowania,

wydaje następujący

## Wyrok

### Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 5 grudnia 2007 r. Joachim Wöhler (zwany dalej „poprzednim właścicielem”) złożył w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenie 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), ze zmianami [zastąpionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)].
- 2 Znak towarowy, który był przedmiotem zgłoszenia, to oznaczenie słowne Simca.
- 3 Towary, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klasy 12 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają następującemu opisowi: „pojazdy; pojazdy lądowe, powietrzne i wodne”.
- 4 Zgłoszenie znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 16/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 r., a oznaczenie słowne Simca zostało zarejestrowane jako wspólnotowy znak towarowy w dniu 18 września 2008 r. pod numerem 6489371 dla wszystkich towarów wymienionych w pkt 3 powyżej.
- 5 W dniu 29 września 2008 r. interwenient, GIE PSA Peugeot Citroën, przedłożył wniosek o unieważnienie prawa do rzeczonoego wspólnotowego znaku towarowego, zgodnie z art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009], w odniesieniu do wszystkich towarów, dla których znak ten został zarejestrowany. Twierdził on w istocie, że poprzedni właściciel działał w złej wierze w chwili dokonania zgłoszenia do rejestracji kwestionowanego znaku towarowego. Jedynym bowiem celem owego zgłoszenia do rejestracji było uniemożliwienie interwenientowi używania nazwy „simca” w celu sprzedaży towarów objętych zgłoszeniem, i to mimo że interwenientowi przysługiwało w odniesieniu do tej nazwy wcześniejsze prawo w stosunku do rzeczonoego zgłoszenia. W tym względzie interwenient odniósł się w szczególności do faktu, że jest właścicielem międzynarodowego znaku towarowego SIMCA, zarejestrowanego pod numerem 218957 i chronionego od 1959 r. między innymi w Niemczech, w Hiszpanii, w Austrii i w Beneluksie, szczególnie w odniesieniu do „pojazdów; pojazdów lądowych, powietrznych i wodnych”, należących do klasy 12 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, oraz francuskiego znaku towarowego SIMCA, zarejestrowanego od 1990 r. pod numerem 1606604, w szczególności w odniesieniu do „pojazdów samochodowych” należących do tej samej klasy. Interwenient podniósł, że mimo iż owe znaki towarowe nie były już używane w okresie ostatnich lat, jego prawa do znaków towarowych nie wygasły. Przypomniał, że „znany” znak towarowy dla pojazdu samochodowego SIMCA został utworzony już w 1934 r. przez francuskiego konstruktora samochodów. Wcześniejszy francuski znak towarowy został po raz pierwszy zgłoszony do rejestracji w 1935 r. i w 1978 r. został przejęty przez Automobiles Peugeot, SA, która to spółka – jak twierdzi interwenient – używała go w sposób intensywny na całym świecie, w tym w Europie. Interwenient podniósł także, że w 2008 r. dwukrotnie wezwał poprzedniego właściciela do rezygnacji

z kwestionowanego znaku towarowego. W odpowiedzi rzeczony właściciel dopuścił się, jak twierdzi interwenient, „szantażu” w stosunku do niego, domagając się odszkodowania pieniężnego. Według interwenienta poprzedni właściciel dokonał zgłoszenia znaku towarowego w celu polepszenia swojej sytuacji finansowej poprzez wymuszenie, nie mając rzeczywistej woli używania rzeczzonego znaku. Interwenient uważał, że chodziło o zwykły „spekulacyjny znak towarowy” lub „blokujący znak towarowy” także z uwagi na fakt, iż stosunek umowny między stronami zakończył się niedługo przed dokonaniem zgłoszenia rozpatrywanego wspólnotowego znaku towarowego.

- 6 Decyzją z dnia 25 stycznia 2011 r. Wydział Unieważnień OHIM oddalił w całości wniosek o unieważnienie prawa do znaku.
- 7 W dniu 24 marca 2011 r. interwenient wniósł odwołanie od wyżej wymienionej decyzji.
- 8 W dniu 29 kwietnia 2011 r. skarżąca, Simca Europe Ltd, została wpisana do rejestru OHIM jako nowy właściciel kwestionowanego znaku towarowego.
- 9 Decyzją z dnia 12 kwietnia 2012 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM uwzględniła odwołanie interwenienta, uchyliła decyzję Wydziału Unieważnień i wreszcie unieważniła kwestionowany znak towarowy. Oparła się ona na względach podzielonych na trzy części, dotyczące, po pierwsze, uwag wstępnych, po drugie, „niekwestionowanych” okoliczności faktycznych, i po trzecie, samego istnienia złej wiary poprzedniego właściciela w dniu dokonania zgłoszenia do rejestracji.
- 10 W pierwszej kolejności, co się tyczy uwag wstępnych, po pierwsze, Izba Odwoławcza uznała, że jako nowemu właścicielowi kwestionowanego znaku towarowego skarżącej „należy bezpośrednio przypisać działanie” poprzedniego właściciela jako pierwotnego zgłaszającego rzeczony znak towarowy.
- 11 Po drugie, Izba Odwoławcza uznała za nieistotne odniesienie się przez skarżącą do wyroku Bundesgerichtshof (federalnego sądu najwyższego, Niemcy) dotyczącego niemieckiego znaku towarowego SIMCA. Izba Odwoławcza przypominała w tym względzie, że system wspólnotowego znaku towarowego jest systemem autonomicznym składającym się z całości właściwych mu celów i przepisów, a jego stosowanie jest niezależne od wszelkich systemów krajowych. Ponadto Izba Odwoławcza potwierdziła, że nie są jej znane dowody przedłożone w równoległym postępowaniu toczącym się w Niemczech, a więc w konsekwencji przywołany powyżej wyrok nie wywołuje skutków precedensu.
- 12 W drugiej kolejności, jeśli chodzi o „niekwestionowane” elementy, które według Izby Odwoławczej mają decydujące znaczenie dla oceny okoliczności faktycznych w niniejszej sprawie, po pierwsze, Izba Odwoławcza podkreśliła, że pojazdy samochodowe oznaczone znakiem towarowym SIMCA były sprzedawane od lat trzydziestych i że interwenient – czy też przedsiębiorstwo należące do jego grupy – przejął ów znak towarowy w 1978 r. Ponadto Izba Odwoławcza zwróciła uwagę na fakt, że interwenient jest właścicielem dwóch graficznych znaków towarowych: pierwszego, chronionego we Francji, to jest krajowego znaku towarowego zarejestrowanego pod numerem 121992, oraz drugiego, chronionego w Republice Czeskiej, w Niemczech, w Hiszpanii, we Włoszech, na Węgrzech, na Malcie, w Portugalii, w Rumunii i w Beneluksie oraz w niektórych krajach niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej, to jest międzynarodowego znaku towarowego zarejestrowanego pod numerem 218957. Owe znaki towarowe były według Izby Odwoławczej nadal zarejestrowane w chwili przyjęcia zaskarżonej decyzji, przynajmniej w odniesieniu do należących do klasy 12 pojazdów Automobiles Peugeot, przedsiębiorstwa będącego członkiem grupy interwenienta.
- 13 Po drugie, zdaniem Izby Odwoławczej, mimo że pod koniec lat siedemdziesiątych interwenient zaprzestał sprzedaży pojazdów pod znakiem towarowym SIMCA, ów znak towarowy cieszył się wysokim stopniem powszechnej znajomości, który – chociaż mógł obniżyć się z upływem lat – istniał jednak jeszcze w chwili przyjęcia zaskarżonej decyzji.

- 14 Po trzecie, Izba Odwoławcza podkreśliła, że poprzedni właściciel pracował dla interwenienta przez ponad 18 miesięcy jako niezależny przedsiębiorca w dziedzinie oprogramowania w Kolonii (Niemcy), a następnie w Bremie (Niemcy). Według Izby Odwoławczej znał on historię znaku towarowego SIMCA, jak wynikało to w szczególności z niektórych jego pism adresowanych do interwenienta.
- 15 Po czwarte, Izba Odwoławcza stwierdziła, że nawet przed dniem, w którym zgłoszono do rejestracji kwestionowany znak towarowy, poprzedni właściciel utrzymywał już kontakty z przedsiębiorstwem indyjskim w celu zbadania projektu opracowania pojazdu samochodowego. Jednak ów projekt nie został, jak twierdzi Izba Odwoławcza, wdrożony w chwili przyjęcia zaskarżonej decyzji. Izba Odwoławcza podkreśliła w tym względzie, że z pism poprzedniego właściciela wynikało, iż poszukiwał on znaku towarowego, „który nie był już używany albo nie był zarejestrowany”.
- 16 Po piąte, Izba Odwoławcza potwierdziła, że w sierpniu 2008 r. poprzedni właściciel był także właścicielem adresu internetowego [www.simca.info](http://www.simca.info) i że od grudnia 2008 r. sprzedawał on rowery elektryczne poprzez rzeczoną stronę internetową.
- 17 Na koniec Izba Odwoławcza stwierdziła, że mimo iż poprzedni właściciel znał prawa przysługujące interwenientowi w odniesieniu do kwestionowanego znaku towarowego, przypuszczał on, że mogły one zostać unieważnione z powodu braku rzeczywistego używania. Poprzedni właściciel byłby jednak skłonny do rezygnacji z kwestionowanego znaku towarowego, jeśli przedłożono by mu „ofercie odszkodowania”.
- 18 W trzeciej kolejności, co się tyczy samego istnienia złej wiary poprzedniego właściciela, Izba Odwoławcza uznała w istocie, że ciężar dowodu w tym względzie ciąży na interweniencie jako podmiocie wnoszącym o unieważnienie. Należało według niej przedstawić kilka dowodów tworzących łańcuch poszlak w ten sposób, aby można było potwierdzić z prawdopodobieństwem bliskim pewności, że zgłaszający wspólnotowy znak towarowy działał w złej wierze.
- 19 Według Izby Odwoławczej pojęcie „złej wiary” wskazane w art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 nie jest ani zdefiniowane, ani wydzielone, ani opisane w jakikolwiek sposób w przepisach. Mimo że Trybunał ustanowił listę kryteriów dotyczących wykładni rzeczoności pojęcia w wyroku z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie C-529/07 *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, Zb.Orz. s. I-4893, kryteria te nie są zdaniem Izby Odwoławczej wyczerpujące. Zważywszy, że okoliczności faktyczne leżące u podstaw postępowania, w którym sformułowano pytanie prejudycjalne rozpatrywane w przywołanej powyżej sprawie, istotnie różnią się według Izby Odwoławczej od okoliczności faktycznych leżących u podstaw postępowania w niniejszej sprawie, uznała ona za konieczne ustalenie dodatkowych kryteriów.
- 20 W ocenie Izby Odwoławczej fakt, że poprzedni właściciel wiedział o istnieniu wcześniejszych znaków towarowych i pomimo tego dokonał zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, stanowi poszlakę wskazującą na jego „zamiar utrudniania” oraz na jego złą wolę. Okoliczność, że zakładał on, iż prawa do owych znaków towarowych mogą zostać unieważnione, jest według Izby Odwoławczej pozbawiona znaczenia i stanowi zwykły pretekst, zważywszy, że w dniu przyjęcia zaskarżonej decyzji rzeczony właściciel nie wniósł jeszcze wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia ani prawa do wcześniejszego francuskiego znaku towarowego, ani prawa do wcześniejszego międzynarodowego znaku towarowego.
- 21 Izba Odwoławcza wskazała, że poprzedni właściciel wiedział także dokładnie, iż znak towarowy SIMCA cieszył się powszechną znajomością w odniesieniu do pojazdów samochodowych. Według Izby Odwoławczej z dowodów wynikało, że poprzedni właściciel poszukiwał znanej nazwy znaku towarowego, a jego celem było wykorzystywanie „w sposób pasożytniczy” renomy znaków towarowych zarejestrowanych przez interwenienta oraz czerpanie korzyści z dobrej reputacji owych znaków poprzez umyślne bezprawne używanie oznaczenia Simca. Takie zaś działanie należało w ocenie Izby Odwoławczej uznać za działanie w złej wierze.

- 22 W konsekwencji Izba Odwoławcza uznała za nieistotny fakt, że poprzedni właściciel sprzedawał rowery, posługując się znakiem towarowym Simca od grudnia 2008 r., ponieważ taka sprzedaż nie stanowi uzasadnienia dla rejestracji kwestionowanego znaku towarowego.

### **Żądania stron**

- 23 Skarżąca wnosi do Sądu o:
- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
  - obciążenie OHIM kosztami postępowania, w tym kosztami „zastępstwa procesowego”.
- 24 OHIM i interwenient wnoszą do Sądu o:
- oddalenie skargi;
  - obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

### **Co do prawa**

*W przedmiocie dokumentów przedłożonych po raz pierwszy przed Sądem*

- 25 Z analizy akt sprawy w postępowaniu przed OHIM wynika, że dokumenty znajdujące się w załącznikach K8, K9 i K10 skargi nie zostały przedstawione OHIM w toku postępowania administracyjnego. Owe dokumenty składają się najpierw, co się tyczy załącznika K8, z pisma z dnia 16 marca 2012 r., skierowanego przez skarżącą do interwenienta i nakazującego mu rezygnację z używania słownego niemieckiego znaku towarowego SIMCA, zarejestrowanego na rzecz interwenienta pod numerem 302008037708, następnie, co się tyczy załącznika K9, ze złożonego przez interwenienta oświadczenia o rezygnacji z dnia 23 marca 2012 r., wskazującego rzeczony znak towarowy, oraz z pisma skierowanego przez interwenienta do Deutsches Patent- und Markenamt (niemieckiego urzędu patentowego), informującego o rezygnacji interwenienta, oraz wreszcie, co się tyczy załącznika K10, z wyciągu z niemieckiego rejestru znaków towarowych z dnia 16 lipca 2012 r., z którego wynika, że wyżej wymieniony niemiecki znak towarowy został unieważniony.
- 26 W tym względzie należy przypomnieć, że skarga wniesiona do Sądu ma na celu kontrolę zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych w rozumieniu art. 65 rozporządzenia nr 207/2009 i że w postępowaniu w przedmiocie stwierdzenia nieważności zgodność z prawem zaskarżonego aktu należy oceniać w świetle okoliczności stanu faktycznego i stanu prawnego w momencie wydania tego aktu. I tak, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem zadaniem Sądu nie jest ponowne badanie stanu faktycznego w świetle dowodów przedstawionych po raz pierwszy w postępowaniu przed nim. Dopuszczenie takich nowych środków byłoby bowiem niezgodne z art. 135 § 4 regulaminu postępowania przed Sądem, który stanowi, że pisma stron nie mogą zmieniać przedmiotu sporu przed izbą odwoławczą [zob. wyrok Sądu z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie T-227/09 Feng Shen Technology przeciwko OHIM – Majtczak (FS), pkt 25 i przytoczone tam orzecznictwo].
- 27 W konsekwencji dokumenty przedłożone przez skarżącą po raz pierwszy przed Sądem, ujęte w załącznikach K8, K9 i K10 skargi, nie mogą być wzięte pod uwagę i muszą zatem zostać pominięte.

*W przedmiocie dopuszczalności ogólnego odesłania skarżącej do argumentów podniesionych przed OHIM*

- 28 Jeśli chodzi o argumenty, do których w sposób ogólny odsyła skarżąca w pkt 67 skargi i które przedstawiła ona w postępowaniu przed OHIM, należy przypomnieć, że na mocy art. 44 § 1 regulaminu postępowania skarga powinna zawierać zwięzłe przedstawienie powołanych zarzutów. Owo wskazanie musi być dostatecznie jasne i precyzyjne, aby pozwolić stronie pozwanej na przygotowanie obrony oraz Sądowi na orzeczenie w przedmiocie skargi, w danym wypadku bez innych informacji na poparcie skargi [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 18 września 2012 r. w sprawie T-460/11 Scandic Distilleries przeciwko OHIM – Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER), niepublikowany w Zbiorze, pkt 16 i przytoczone tam orzecznictwo].
- 29 Należy przypomnieć, że o ile treść skargi może być wsparta i uzupełniona w konkretnych kwestiach odesłaniami do wyciągów z dokumentów, które są do niej załączone, o tyle ogólne odesłanie do innych pism, nawet załączonych do skargi, nie może kompensować braku istotnych elementów argumentacji prawnej, które na mocy wyżej wymienionego przepisu muszą być zawarte w skardze (zob. podobnie ww. w pkt 28 wyrok w sprawie BÜRGER, pkt 17 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 30 W niniejszej sprawie skarżąca ograniczyła się do wskazania w pkt 67 skargi, że odnosi się ona „do całości argumentacji powołanej [...] przed OHIM w swoim piśmie z dnia 2 sierpnia 2011 r. oraz w załączonych do niego dokumentach” oraz że „rzeczone dokumenty [były] wyraźnie uznane za stanowiące przedmiot skargi jako dodatkowa treść [...] skargi”.
- 31 I tak, skarżąca nie wskazała ani konkretnych elementów skargi, które zamierza uzupełnić tym odesłaniem, ani załączników zawierających jej ewentualne argumenty.
- 32 W tych okolicznościach Sąd nie musi poszukiwać w sposób ogólny we wskazanym powyżej piśmie przedłożonym przed OHIM argumentów, na które mogłaby powołać się skarżąca, ani ich badać, ponieważ argumenty takie są niedopuszczalne. Sąd rozpatrzy natomiast te przedłożone w toku postępowania administracyjnego przed OHIM materiały, do których odnoszą się konkretne i wystarczająco szczegółowe argumenty podniesione w skardze.

*W przedmiocie żądania stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji*

- 33 Na poparcie skargi skarżąca podnosi jeden tylko zarzut, oparty na naruszeniu art. 52 rozporządzenia nr 207/2009. Według niej w istocie Izba Odwoławcza naruszyła prawo, wywodząc, że poprzedni właściciel działał w złej wierze, w chwili gdy dokonywał w OHIM zgłoszenia mającego na celu dokonanie rejestracji kwestionowanego znaku towarowego jako wspólnotowego znaku towarowego.
- 34 OHIM i interwenient kwestionują argumenty skarżącej.
- 35 Na wstępie należy przypomnieć, że zgodnie z art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 wspólnotowy znak towarowy unieważnia się na podstawie wniosku do OHIM lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia, w przypadku gdy zgłaszający działał w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia znaku towarowego. Na wnoszącym o unieważnienie podmiocie, który zamierza oprzeć się na tej podstawie, ciąży obowiązek wykazania okoliczności pozwalających stwierdzić, że właściciel wspólnotowego znaku towarowego działał w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia tego znaku towarowego [wyrok Sądu z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie T-33/11 Peeters Landbouwmachines przeciwko OHIM – Fors MW (BIGAB), pkt 17].
- 36 Jak słusznie wskazała Izba Odwoławcza w pkt 34 i nast. zaskarżonej decyzji, Trybunał poczynił kilka uściśleń co do sposobu, w jaki należy dokonywać wykładni pojęcia złej wiary wskazanego w art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 (ww. w pkt 19 wyrok w sprawie Chocoladefabriken Lindt

& Sprüngli, pkt 37 i nast.). I tak, Trybunał zauważył, że złą wiarę zgłaszającego w rozumieniu tego przepisu należy oceniać całościowo, uwzględniając wszystkie istotne czynniki występujące w danej sprawie, a w szczególności:

- okoliczność, że zgłaszający wiedział lub powinien wiedzieć, iż osoba trzecia używa w co najmniej jednym państwie członkowskim oznaczenia identycznego lub podobnego dla towaru identycznego lub do złudzenia podobnego do oznaczenia zgłoszonego do rejestracji;
- zamiar uniemożliwienia przez zgłaszającego dalszego używania tego oznaczenia przez osobę trzecią;
- stopień ochrony prawnej, z której korzystają oznaczenie osoby trzeciej i oznaczenie zgłoszone do rejestracji.

37 Trybunał wskazał także w pkt 43 i 44 ww. w pkt 19 wyroku w sprawie Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, że zamiar uniemożliwienia sprzedaży danego towaru może w pewnych okolicznościach stanowić o złej wierze zgłaszającego. Jest tak zwłaszcza w przypadku, gdy okazuje się później, że zgłaszający zarejestrował oznaczenie jako znak towarowy bez zamiaru używania go, wyłącznie po to, by uniemożliwić osobie trzeciej wejście na rynek.

38 W tym kontekście, jak podkreśliła to słusznie Izba Odwoławcza w pkt 35 zaskarżonej decyzji, ze sformułowania przyjętego w ww. w pkt 19 wyroku w sprawie Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli wynika, że trzy czynniki wymienione w pkt 36 powyżej stanowią wyłącznie przykłady elementów, które mogą być brane pod uwagę w celu orzeczenia w przedmiocie ewentualnego istnienia złej wiary zgłaszającego znak towarowy w momencie dokonywania zgłoszenia (ww. w pkt 35 wyrok w sprawie BIGAB, pkt 20).

39 Należy więc uznać, że w ramach całościowej analizy dokonywanej na podstawie art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 można także wziąć pod uwagę pochodzenie wyrazu lub skrótu tworzącego kwestionowany znak towarowy oraz jego wcześniejsze używanie w obrocie handlowym w charakterze znaku towarowego, w szczególności przez konkurencyjne przedsiębiorstwa, a także strategię handlową, w którą wpisuje się dokonanie zgłoszenia do rejestracji wspólnotowego znaku towarowego tworzonego przez ów wyraz lub ów skrót.

40 W niniejszej sprawie z powyższego wynika na wstępie, że należy oddalić twierdzenia skarżącej mające na celu krytykę Izby Odwoławczej z powodu wzięcia pod uwagę „nowej poszlaki wskazującej na istnienie złej wiary”, która jakoby nie została przewidziana w ramach orzecznictwa Trybunału, w szczególności w ww. w pkt 19 wyroku w sprawie Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, a wręcz miałyby być niezgodna z kryteriami wymienionymi w rzeczonym wyroku. Po pierwsze bowiem, podobnie jak Izba Odwoławcza, należy podkreślić, że rzeczone kryteria orzecznictwa są wyłącznie przykładowe. Po drugie, należy stwierdzić, że kryteria przyjęte przez Izbę Odwoławczą w zaskarżonej decyzji nie są niezgodne z kryteriami ustalonymi w przywołanym powyżej wyroku, lecz łączą się z tymi ostatnimi zgodnie z przewidzianą w nich logiką, polegającą na całościowej ocenie wszystkich istotnych czynników danej sprawy. A zatem Izba Odwoławcza słusznie oceniła zarówno pochodzenie skrótu tworzącego kwestionowany znak towarowy Simca, jak i jego wcześniejsze używanie w obrocie handlowym w charakterze znaku towarowego, w szczególności przez konkurencyjne przedsiębiorstwa, oraz strategię handlową, w którą wpisywało się dokonanie zgłoszenia do rejestracji kwestionowanego znaku towarowego tworzonego przez ten skrót. Ponadto w tym kontekście nic nie stało na przeszkodzie, aby Izba Odwoławcza dokonała także analizy posiadanej w dniu dokonania zgłoszenia przez właściciela znaku towarowego, w odniesieniu do którego wniesiono o unieważnienie, wiedzy o istnieniu wcześniejszych znaków towarowych zawierających rzeczony skrót SIMCA oraz o stopniu ich powszechnej znajomości.

- 41 W tym względzie Sąd wskazuje najpierw, iż bezsporne jest, że skrót SIMCA został utworzony przez konstruktora samochodów we Francji już w 1934 r. oraz że pojazdy oznaczone znakiem towarowym zawierającym ów skrót były sprzedawane od lat trzydziestych. Ów znak towarowy został następnie przejęty w 1978 r. przez Automobiles Peugeot, która używała go na całym świecie, w tym w Europie.
- 42 Bezsporne jest także, że interwenient jest właścicielem dwóch wcześniejszych graficznych znaków towarowych zawierających wyraz „simca” – jednego francuskiego, zarejestrowanego pod numerem 121992 i zgłoszonego w dniu 5 marca 1959 r., oraz drugiego międzynarodowego, zarejestrowanego pod numerem 218957, opartego na wspomnianym francuskim znaku towarowym i chronionego w niektórych państwach członkowskich Unii, takich jak Niemcy, Hiszpania, Włochy, Węgry, Rumunia oraz Beneluks. Zarówno wcześniejszy francuski znak towarowy, jak i wcześniejszy międzynarodowy znak towarowy, choć nie były używane w okresie ostatnich dziesięcioleci, jak stwierdzono to w szczególności w pkt 24 zaskarżonej decyzji, były jednak odnawiane i pozostawały zarejestrowane na rzecz interwenienta w dniu zgłoszenia do rejestracji kwestionowanego znaku towarowego.
- 43 Ponadto, chociaż Izba Odwoławcza wskazała w pkt 23 in fine zaskarżonej decyzji w sposób mało przejrzysty, że wyżej wymienione znaki towarowe były nadal zarejestrowane „przynajmniej w odniesieniu do »pojazdów« z klasy 12”, po pierwsze, należy stwierdzić, iż skarżąca nie przedstawiła przed Sądem konkretnych twierdzeń dotyczących ewentualnych skutków, jakie owo wskazanie mogłoby wyrzucić, jeśli chodzi o istnienie złej wiary poprzedniego właściciela w odniesieniu do jego zgłoszenia do rejestracji kwestionowanego znaku towarowego dla innych z rozpatrywanych towarów, to jest „pojazdów lądowych, powietrznych i wodnych”. Skarżąca kwestionuje bowiem raczej znaczenie rejestracji wcześniejszych znaków towarowych jako takiej dla oceny istnienia złej wiary poprzedniego właściciela i kładzie nacisk na mający świadczyć o braku złej wiary fakt, że poprzedni właściciel faktycznie używał kwestionowanego znaku towarowego w następstwie jego rejestracji, i to w pierwszej kolejności w celu sprzedaży rowerów elektrycznych, z zamiarem używania rzeczzonego znaku następnie także w odniesieniu do „niszowych” pojazdów mechanicznych.
- 44 Po drugie oraz w każdym razie, należy stwierdzić, że z akt postępowania administracyjnego przed OHIM wynika, iż rejestracja wcześniejszego międzynarodowego znaku towarowego, którego kopię załączono do wniosku interwenienta o unieważnienie prawa do znaku i który oparty jest na wcześniejszym francuskim znaku towarowym, wymienia wśród objętych nią towarów dwie wyżej wskazane kategorie należące do klasy 12. Ponadto w braku przeciwnych dowodów należy uznać, że stwierdzenia Izby Odwoławczej w przedmiocie istnienia złej wiary poprzedniego właściciela dotyczą zarówno części zgłoszenia do rejestracji kwestionowanego znaku towarowego odnoszącej się do „pojazdów”, jak i części odnoszącej się do „pojazdów lądowych, powietrznych i wodnych”.
- 45 Następnie, jak stwierdziła Izba Odwoławcza w pkt 37 zaskarżonej decyzji, rozpatrywanym w związku z pkt 1, 27 i 28 tego aktu, bezsporne jest, że poprzedni właściciel zgłosił do rejestracji kwestionowany znak towarowy dopiero w dniu 5 grudnia 2007 r. oraz że dokonał owego zgłoszenia pomimo swojej wiedzy o istnieniu wcześniejszych znaków towarowych SIMCA interwenienta, przynajmniej w charakterze „historycznych” znaków towarowych. Ponadto niekwestionowane jest także, iż poprzedni właściciel nie wniósł o stwierdzenie wygaśnięcia wcześniejszych znaków towarowych francuskiego lub międzynarodowego, a skarżąca podniosła jedynie przed Sądem, że przedłoży ona takie wnioski w przyszłości. Co się tyczy niektórych poczynionych przez skarżącą odniesień do działań mających na celu unieważnienie prawa do znaku, przedsięwziętych już przeciwko niektórym wcześniejszym znakom towarowym interwenienta, poza tym, że opierają się one na dokumentach powołanych po raz pierwszy przed Sądem, a więc w konsekwencji niedopuszczalnych (zob. pkt 25–27 powyżej), należy stwierdzić, iż w każdym razie rzeczzone działania dotyczą wyłącznie niemieckiego znaku towarowego interwenienta, zarejestrowanego pod numerem 302008037708, a nie wcześniejszych znaków towarowych francuskiego czy międzynarodowego.



- 46 Należy także stwierdzić, że – wbrew twierdzeniom skarżącej – Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła w pkt 38 zaskarżonej decyzji, odnosząc się do dowodów przedstawionych w szczególności przez samego poprzedniego właściciela, że ów właściciel wiedział dokładnie, iż znak towarowy SIMCA cieszył się powszechną znajomością w odniesieniu do pojazdów samochodowych. Ponadto, jak wynika to z pkt 25 zaskarżonej decyzji, Izba Odwoławcza uznała, że rzeczona powszechna znajomość miała wysoki stopień w przeszłości, mogła zmniejszyć się z upływem lat, jednak istniała jeszcze w dniu przyjęcia zaskarżonej decyzji, i to „w szczególności wśród osób, które miały kontakt z pojazdami sprzedawanymi pod nazwą znaku towarowego »SIMCA«”.
- 47 W tym względzie na wstępie, co się tyczy wiedzy poprzedniego właściciela o znaku towarowym Simca oraz sposobu postrzegania owego znaku towarowego przez tego właściciela, należy wskazać, że – jak wynika to z pisma z dnia 15 czerwca 2007 r. skierowanego do indyjskiego przedsiębiorstwa W. (załącznik XIV do odpowiedzi poprzedniego właściciela z dnia 26 grudnia 2008 r. na pismo interwenienta przedstawiające uzasadnienie wniosku o unieważnienie prawa do znaku) – poprzedni właściciel poszukiwał „odpowiedniego” znaku towarowego, który nie był już używany lub który nie został zarejestrowany i nie był w konsekwencji prawnie chroniony. Wyłącznie w następstwie wyżej wymienionych oświadczeń poprzedni właściciel dokonał zgłoszenia do rejestracji kwestionowanego znaku towarowego, przejmując jako taki element słowny wcześniejszych graficznych znaków towarowych. Podobnie z pisma poprzedniego właściciela z dnia 5 września 2007 r., skierowanego do rzeczonoego przedsiębiorstwa indyjskiego, wynika, że właściciel ów wiedział o wcześniejszej rejestracji znaku towarowego SIMCA-1100 City-Laster w Niemczech, ważnej do 1983 r., oraz o sukcesie pojazdów sportowych oznaczonych znakiem towarowym SIMCA w wyścigach w latach siedemdziesiątych.
- 48 Następnie ze skierowanego do S., prezesa zarządu interwenienta, pisma poprzedniego właściciela z dnia 17 marca 2008 r., które to pismo – mimo że zostało sporządzone po zgłoszeniu do rejestracji kwestionowanego znaku towarowego – dostarcza istotnych informacji pozwalających na wyprowadzenie wniosków odnośnie do powodów, które skłoniły poprzedniego właściciela do przedłożenia rzeczonoego zgłoszenia, wynika, że ten ostatni miał zamiar zachować „cudowny” znak towarowy SIMCA dla potomności. W tym samym piśmie poprzedni właściciel odniósł się także bezpośrednio do „nadzwyczajnej historii znaku towarowego SIMCA”. Owe oświadczenia należy rozpatrywać łącznie ze wstępną częścią rzeczonoego pisma, w której poprzedni właściciel podkreślił swoją wiedzę na temat sektora samochodowego oraz swoje szczególne i stałe związki z pojazdami francuskimi, w szczególności ze znakami towarowymi Peugeot lub Citroën. W tym samym kontekście poprzedni właściciel wyraźnie wspominał, że dokonywał poszukiwań zarówno w Internecie, jak i w OHIM w celu ustalenia, czy rzeczony znak towarowy SIMCA nadal jest zarejestrowany.
- 49 Biorąc także pod uwagę przedstawione w tym samym piśmie stwierdzenie poprzedniego właściciela, zgodnie z którym nabył on „w styczniu 2008 r. we Francji pojazd SIMCA Aronde 9, który pasował w sposób idealny do [wspólnotowego] znaku towarowego, w odniesieniu do którego dokonał [on] zgłoszenia” miesiąc wcześniej, należy stwierdzić, że Izba Odwoławcza słusznie uznała, iż rzeczony właściciel „wiedział dokładnie, że znak towarowy SIMCA cieszył się powszechną znajomością w odniesieniu do pojazdów samochodowych”. W istocie wyżej wymienione okoliczności pozwalają Sądowi stwierdzić, że w mniemaniu poprzedniego właściciela rozpatrywany znak towarowy był uważany przynajmniej za zachowujący jeszcze pewną szcątkową powszechną znajomość, co wyjaśnia zresztą jego zainteresowanie tym znakiem towarowym w świetle okoliczności niniejszej sprawy, a także jego zamiar zachowania go dla przyszłych pokoleń.
- 50 Owo stwierdzenie jest poparte przedstawionym w skardze twierdzeniem skarżącej, zgodnie z którym było „powszechnie wiadome, że znak towarowy SIMCA nie był już używany przez [interwenienta] od kilku dziesięcioleci”. Zakłada ono bowiem, że samo istnienie znaku towarowego SIMCA jako „historycznego” znaku towarowego było faktem notoryjnym, przynajmniej dla części zainteresowanego kręgu odbiorców składającego się z osób, które znały pojazdy sprzedawane pod tym znakiem towarowym w przeszłości.

- 51 Powyższe rozważania nie mogą zostać obalone poprzez odniesienie się przez skarżącą do treści jej pisma poprzedzającego wniesienie skargi z dnia 2 sierpnia 2011 r. i skierowanego do OHIM, w którym to piśmie podniesiono, że ten sam krąg odbiorców składający się ze znawców nie przypominał sobie już znaku towarowego SIMCA. W tym względzie należy wskazać, że dowody przedstawione w celu wsparcia owego stwierdzenia skarżącej, załączone do wspomnianego pisma, składają się w szczególności z wydruków stron internetowych niektórych sprzedawców pojazdów samochodowych, w szczególności na rynku pojazdów używanych.
- 52 Tymczasem w zakresie, w jakim możliwe jest wyprowadzenie pewnych wniosków z wyżej wymienionych wydruków stron internetowych, wydruki te wykazują co najwyżej wyłącznie fakt, że niektórzy sprzedawcy nie oferowali już sprzedaży pojazdów marki SIMCA na rynku pojazdów używanych. Zatem w braku innych zbieżnych dowodów, takich jak sondaże przeprowadzone wśród właściwego kręgu odbiorców, nie można wykluczyć, że – jak w pkt 25 zaskarżonej decyzji wywodzi Izba Odwoławcza, która w pkt 5 tego aktu odniosła się do dowodów dotyczących „historii” znaku towarowego SIMCA – mogła utrzymać się szczątkowa powszechna znajomość, w szczególności u części właściwego kręgu odbiorców określonej przez Izbę Odwoławczą (zob. pkt 46 i 50 powyżej).
- 53 Należy dodać zresztą, że – poza artykułem z niemieckiego czasopisma z grudnia 1989 r. dotyczącym historii samochodów produkowanych pod znakiem towarowym SIMCA 1000, dokumencie, na który powołał się interwenient w postępowaniu administracyjnym przed OHIM, w szczególności w swoim piśmie z dnia 29 marca 2010 r., które wymieniono w pkt 5 zaskarżonej decyzji – wniosek, iż w istotnym dniu dokonania zgłoszenia do rejestracji kwestionowanego znaku towarowego istniała pewna szczątkowa powszechna znajomość należących do interwenienta wcześniejszych znaków towarowych SIMCA, znajduje potwierdzenie w odniesieniu się przez poprzedniego właściciela, w jego poprzedzającym wniesienie skargi z dnia 26 grudnia 2008 r. piśmie skierowanym do OHIM, do wydruku strony internetowej dotyczącej wystawy francuskich pojazdów Francemobile. W zakresie, w jakim organizator rzeczony wystawy umieścił na swojej stronie reklamowej, wśród różnych logo producentów wystawianych pojazdów, logo znaku towarowego SIMCA, ów wydruk może być bowiem uznany za dodatkową poszlakę dotyczącą powszechnej znajomości owego znaku towarowego, niezależnie od kwestii, czy logo to odpowiadało dokładnie temu, które zarejestrował interwenient.
- 54 Ponadto wbrew temu, co twierdzi skarżąca, Izba Odwoławcza nie naruszyła prawa, biorąc pod uwagę w ramach całościowej oceny poszlak wykazujących istnienie złej wiary poprzedniego właściciela okoliczności faktyczne odnoszące się do jego zamiarów i jego celów w dniu dokonania zgłoszenia do rejestracji. Nie można jej zarzucić w tym względzie, że dokonała analizy elementów „subiektywnych wewnętrznej motywacji” działania poprzedniego właściciela, w szczególności zważywszy na jego pisma skierowane do partnerów handlowych, a – po dokonaniu zgłoszenia do rejestracji – także do interwenienta w odpowiedzi na jego pisma.
- 55 Wystarczy bowiem stwierdzić, że jak wynika z ww. w pkt 19 wyroku w sprawie Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, pkt 38–42, do celów dokonania oceny istnienia złej wiary zgłaszającego w chwili dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego oznaczenia należy ponadto wziąć pod uwagę jego „zamiar” uniemożliwienia osobie trzeciej dalszego używania danego oznaczenia, przy czym Trybunał wskazał, że rzeczony zamiar jest elementem subiektywnym, który powinien zostać ustalony poprzez odniesienie do obiektywnych okoliczności danej sprawy.
- 56 Mając na uwadze całość powyższych rozważań, należy uznać, że Izba Odwoławcza słusznie mogła wywieść ze szczególnych okoliczności niniejszej sprawy, iż dokonując zgłoszenia, poprzedni właściciel zamierzał w rzeczywistości wykorzystać w sposób pasożytniczy renomę zarejestrowanych znaków towarowych interwenienta i czerpać z niej korzyści.

- 57 Prawdą jest, jak podnosi skarżąca i jak pierwotnie podkreślał Wydział Unieważnień, że z motywu 10 rozporządzenia nr 207/2009 wynika, iż nie istnieje uzasadnienie dla ochrony wspólnotowych znaków towarowych lub ochrony przeciwko nim wszelkich znaków zarejestrowanych przed nimi, chyba że te znaki towarowe są rzeczywiście używane.
- 58 Jednocześnie, po pierwsze, skarżąca powołuje się na pierwszą dyrektywę Rady nr 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1), a w szczególności na jej art. 12, poświęcony „podstawom wygaśnięcia”, który stosuje się w związku z art. 1 rzeczony dyrektywy „do każdego znaku towarowego [...] zarejestrowanego lub zgłoszonego do rejestracji jako indywidualny znak towarowy w państwie członkowskim, znaku wspólnego oraz gwarancyjnego lub certyfikującego, bądź będącego przedmiotem rejestracji lub wniosku o rejestrację w Urzędzie Znaków Towarowych państw Beneluksu lub rejestracji międzynarodowej, odnoszącej skutek w państwie członkowskim”. Po drugie, powołuje się ona na art. L-714.5 francuskiego kodeksu własności intelektualnej oraz na art. 25 i 49 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) (niemieckiej ustawy w sprawie ochrony znaków towarowych i innych oznaczeń) z dnia 25 października 1994 r. (BGBl. 1994 I, s. 3082; BGBl. 1995 I, s. 156; BGBl. 1996 I, s. 682), które to przepisy przewidują w istocie, na poziomie krajowym, przesłanki możliwości stwierdzenia wygaśnięcia praw do znaków towarowych w braku rzeczywistego używania, w szczególności w następstwie powództwa wniesionego przez zainteresowaną osobę.
- 59 W niniejszej sprawie zaś należy stwierdzić, że nie tylko wspomniany w pkt 37 zaskarżonej decyzji fakt, iż poprzedni właściciel dokonał zgłoszenia kwestionowanego znaku towarowego do rejestracji pomimo swojej wiedzy na temat wcześniejszych znaków towarowych, i to bez uprzedniego złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku skierowanego przeciwko nim, został uznany za istotny przez Izbę Odwoławczą w celu wyprowadzenia wniosku o istnieniu złej wiary.
- 60 Jak wynika bowiem z pkt 38 zaskarżonej decyzji, Izba Odwoławcza wzięła w szczególności pod uwagę konkretny cel poprzedniego właściciela, polegający na „wykorzystaniu w sposób pasożytniczy wartości znanych zarejestrowanych znaków towarowych [interwenienta] oraz czerpaniu korzyści z [ich] dobrej reputacji [...] poprzez umyślne bezprawne używanie oznaczenia SIMCA”. Takie podejście nie stanowi naruszenia prawa, ponieważ – jak wynika z ww. w pkt 19 wyroku w sprawie Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli – złą wiarę zgłaszającego w rozumieniu art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 należy oceniać całościowo, uwzględniając wszystkie istotne czynniki występujące w danej sprawie. Po pierwsze, jak to już wspomniano (zob. pkt 39 powyżej), część owych czynników stanowią pochodzenie wyrazu lub skrótu tworzącego kwestionowany znak towarowy oraz jego wcześniejsze używanie w obrocie gospodarczym w charakterze znaku towarowego, w szczególności przez konkurencyjne przedsiębiorstwa, to jest niekwestionowane okoliczności niniejszej sprawy, które wykazują, przynajmniej „historyczne”, rzeczywiste używanie znaków towarowych zawierających skrót SIMCA przez interwenienta lub przez przedsiębiorstwo będące członkiem jego grupy kapitałowej, które to używanie poprzedzało używanie rzeczonoego skrótu przez poprzedniego właściciela w ramach kwestionowanego znaku towarowego.
- 61 Po drugie, Izba Odwoławcza słusznie mogła odnieść się do strategii handlowej, w którą wpisywało się dokonanie zgłoszenia omawianego skrótu do rejestracji jako wspólnotowego znaku towarowego przez poprzedniego właściciela, zważywszy, że wyraźnie powoływał się on przed swoimi partnerami handlowymi na strategię dotyczącą zamiaru używania znaku towarowego dostosowanego do towarów objętych rejestracją, bez względu na to, czy chodzi o niezarejestrowany znak towarowy, czy o znak towarowy, który – chociaż jest zarejestrowany – utracił wszelką ochronę prawną, w szczególności z powodu braku rzeczywistego używania przez swojego właściciela (zob. pkt 45 i nast. powyżej). Zresztą skarżąca wskazuje na tę samą motywację w pkt 41 skargi, podkreślając, iż to właśnie fakt, że wcześniejsze znaki towarowe nie były już od dawna używane, może zostać uwzględniony jako „powód, który zachęcił [poprzedniego właściciela], poinformowanego o tej okoliczności, do dokonania zgłoszenia znaku towarowego w celu użycia go dla swojej korzyści”.

- 62 W tych okolicznościach oraz w zakresie, w jakim nie ustalono, że poprzedni właściciel sprzedawał, nawet przed dokonaniem zgłoszenia do rejestracji kwestionowanego znaku towarowego, towary na rynku właściwym oznaczone rzeczonym znakiem towarowym, niemożliwe jest wyobrażenie sobie innej strategii handlowej, niezależnej od tej, która czerpie korzyści z powiązania z interwenientem lub z przedsiębiorstwami należącymi do jego grupy kapitałowej. W szczególności skarżąca nie może twierdzić, że poprzedni właściciel miał na celu, poprzez rzeczony zgłoszenie do rejestracji, sprzeciwienie się używaniu przez przedsiębiorstwa trzecie jego znaku towarowego bez jego zezwolenia poprzez tworzenie wśród klienteli złudzenia sprzedaży takich samych towarów jak towary poprzedniego właściciela lub że jakoby miał on na celu wyłącznie rozszerzenie ochrony kwestionowanego znaku towarowego poprzez jego rejestrację.
- 63 W tych okolicznościach w celu uchylecia stwierdzenia istnienia złej wiary poprzedniego właściciela w dniu rejestracji skarżąca nie może opierać się wyłącznie na fakcie, że wcześniejsze znaki towarowe nie były już używane. Jak zostało to bowiem stwierdzone, okoliczności niniejszej sprawy wykazują, że kwestionowane oznaczenie zostało umyślnie zgłoszone do rejestracji w celu wzbudzenia skojarzenia z wcześniejszymi znakami towarowymi oraz w celu czerpania korzyści z ich renomy na rynku samochodowym, wręcz nawet konkurowania z nimi, w sytuacji gdyby zostały one ponownie użyte przez interwenienta w przyszłości. W tym względzie poprzedni właściciel nie był uprawniony do oceny przyszłych zamiarów handlowych interwenienta jako właściciela wcześniejszych znaków towarowych, regularnie odnawianych, ani nawet do wnioskowania – w braku wniosku o unieważnienie prawa do znaku dotyczącego tych wcześniejszych znaków towarowych – że interwenient „nie posiadał statusu właściciela godnego ochrony”. Zresztą – nawet bez konieczności oceny prawdziwości przedstawionego przed Sądem twierdzenia OHIM, zgodnie z którym na rynku samochodowym powszechne było używanie na nowo znaków towarowych nieużywanych przez dosyć długi okres czasu, w ograniczonych seriach, dla amatorów samochodów – należy stwierdzić, że z artykułu prasowego opublikowanego w dniu 2 września 2008 r., przytoczonego przez stronę internetową Autohaus online, którego to artykułu fragment został załączony do skierowanego do OHIM pisma poprzedniego właściciela z dnia 26 grudnia 2008 r., wynika, że poprzedni właściciel dowiedział się najpóźniej w tym dniu – oraz bez skutku w postaci rezygnacji z kwestionowanego znaku towarowego – o fakcie, że interwenient zamierzał ponownie używać znaków towarowych „takich jak Talbot”, w szczególności w odniesieniu do pojazdów o niskiej cenie, podążając w tej kwestii za przykładem, według artykułu, przedsiębiorstwa Renault, które na nowo ożywiło markę Dacia. W tych okolicznościach przyszły zamiar interwenienta polegający na ponownym używaniu także swojego znaku towarowego SIMCA nie mógł być wykluczony.
- 64 Owych wniosków nie obalają różne twierdzenia skarżącej dotyczące „zasiedzenia w prawie znaków towarowych”.
- 65 Jak wynika z twierdzeń skarżącej, kwestionuje ona możliwość istnienia zasady prawnej, zgodnie z którą zarejestrowany już znak towarowy, którego „termin okresu ochrony” jednak upłynął, nie może być zarejestrowany na nowo na rzecz osoby trzeciej, która nie była jego pierwotnym właścicielem. Skarżąca powołuje się w tym względzie na art. 19 i na motyw 11 rozporządzenia nr 207/2009.
- 66 Otóż należy stwierdzić, że kwestia do rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie nie ogranicza się do wyżej wymienionej kwestii, lecz – jak zostało to już podkreślone – aby wyprowadzić wniosek o istnieniu złej wiary poprzedniego właściciela, Izba Odwoławcza wzięła pod uwagę także okoliczności faktyczne dotyczące szczątkowej powszechnej znajomości wcześniejszych znaków towarowych oraz strategii handlowej, w jaką wpisywało się dokonanie zgłoszenia do rejestracji kwestionowanego znaku towarowego, ponieważ poprzedni właściciel chciał w ten sposób czerpać korzyści z rzeczonych znaków towarowych. W konsekwencji Izba Odwoławcza – odmiennie od oceny skarżącej, która to ocena wynika z błędnego rozumienia zaskarżonej decyzji – nie zaproponowała przyjęcia zasady wymienionej w poprzednim punkcie. Z tego powodu odniesienia skarżącej do motywu 11 i do art. 19 rozporządzenia nr 207/2009 są nieistotne, ponieważ są pozbawione konkretnego związku z decydującą okolicznością,

która skłoniła Izbę Odwoławczą do wyprowadzenia wniosku, że działanie poprzedniego właściciela spełniło przesłanki działania w złej wierze, to jest związku z faktem, że jego zamiarem było korzystanie ze szczątkowej powszechnej znajomości wcześniejszych znaków towarowych.

- 67 Jeśli chodzi o różne twierdzenia skarżącej, zgodnie z którymi wniesienie powództwa przeciwko wcześniejszym znakom towarowym, na które można się powołać i które mogą zostać unieważnione, nie stanowiło przesłanki obalenia domniemania złej wiary, wystarczy stwierdzić, że Izba Odwoławcza nie zastosowała takiej przesłanki, lecz – jak to już stwierdzono – dokonała całościowej analizy wszystkich istotnych okoliczności niniejszej sprawy (zob. w szczególności pkt 37–39 zaskarżonej decyzji w związku z jej pkt 25).
- 68 Jeśli chodzi następnie o twierdzenia skarżącej, zgodnie z którymi nawet jeśli nie istniała możliwość unieważnienia wcześniejszych znaków towarowych, to chroniły one – jak twierdzi skarżąca – „wyłącznie elementy graficzne lub kombinację elementów graficznych i słownych, podczas gdy sporny znak towarowy [był] czysto słownym znakiem towarowym, którego zakres ochrony [był] inny”, w związku z którymi to twierdzeniami skarżąca podnosi, że „zakresy ochrony” owych znaków towarowych były różne, należy wskazać, iż z rozumowania Izby Odwoławczej zawartego w zaskarżonej decyzji, w szczególności w jej pkt 25, 27 i 38, wynika, że Izba Odwoławcza uznała, iż szczątkowa powszechna znajomość wcześniejszych znaków towarowych dotyczyła zwłaszcza wyrazu „simca”, jedyne elementu słownego rzeczonych graficznych znaków towarowych, przejętego jako taki w kwestionowanym znaku towarowym. Podobnie z rozumowania Izby Odwoławczej wynika, że uznała ona, iż wspólnotowy znak towarowy poprzedniego właściciela był inspirowany wcześniejszymi znakami towarowymi i miał na celu wykorzystanie w sposób pasożytniczy ich renomy oraz czerpanie z niej korzyści poprzez bezprawne używanie oznaczenia Simca. Ponadto z utrwalonego orzecznictwa wynika, iż nic nie stoi na przeszkodzie, aby sprawdzić istnienie podobieństw między słownym znakiem towarowym a graficznym znakiem towarowym, zważywszy, że te dwa rodzaje znaków towarowych posiadają konfigurację graficzną mogącą wywołać wrażenie wizualne [zob. wyrok Sądu z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie T-109/11 Apollo Tyres przeciwko OHIM – Endurance Technologies (ENDURACE), niepublikowany w Zbiorze, pkt 60 i przytoczone tam orzecznictwo].
- 69 W tych okolicznościach oraz w zakresie, w jakim poprzedni właściciel nie przytoczył przed OHIM konkretnych argumentów na poparcie twierdzenia, że kolidujące ze sobą znaki towarowe są różne do tego stopnia, iż nie istnieje możliwość wprowadzenia w błąd, ale poczynił wyłącznie ogólne odesłanie do faktu, że wcześniejsze znaki towarowe były graficzne, należy stwierdzić, że na Izbie Odwoławczej nie ciążył obowiązek bardziej szczegółowego wyjaśnienia jej oceny podobieństw między rzeczonymi znakami towarowymi, ponieważ Izba Odwoławcza wystarczająco zresztą poparła przykładami swoje przedstawione powyżej rozważania dotyczące istnienia szczątkowej powszechnej znajomości elementu słownego wspólnego tym znakom towarowym.
- 70 Co się tyczy twierdzenia skarżącej dotyczącego faktu, że „oferta odszkodowania” zaproponowana przez poprzedniego właściciela interwenientowi nie może być, zgodnie z orzecznictwem [wyrok Sądu z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie T-291/09 Carrols przeciwko OHIM – Gambettola (Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL)], uznana za poszlakę wskazującą na istnienie złej wiary, oraz twierdzenia skarżącej, zgodnie z którym ani poprzedni właściciel, ani ona sama nie „kontaktowali się z [interwenientem] w celu zwrócenia jego uwagi na [rozpatrywany wspólnotowy znak towarowy] oraz w celu uzyskania korzyści pieniężnej”, należy podkreślić, że – jak podniosła to sama skarżąca w skardze – o ile Izba Odwoławcza przypominała w części zaskarżonej decyzji zatytułowanej „bezsporne fakty” niektóre elementy uznane za mające „decydujące znaczenie w ocenie faktów”, o tyle nie przejęła ich jednak wszystkich w części dotyczącej istnienia złej wiary. W szczególności należy stwierdzić, że Izba Odwoławcza nie wyciągnęła szczególnych skutków w tym względzie ze swojego stwierdzenia poczynionego w pkt 31 zaskarżonej decyzji, dotyczącego „oferty odszkodowania”, w ramach której poprzedni właściciel potwierdzał, że jest skłonny, pod pewnymi warunkami, do rezygnacji z kwestionowanego znaku towarowego.

- 71 W konsekwencji przedstawione powyżej twierdzenie skarżącej, zgodnie z którym oferta transakcji dotycząca propozycji rezygnacji ze znaku towarowego w zamian za kompensację nie stanowi wystarczającej poszlaki wskazującej na istnienie złej wiary, jest w okolicznościach niniejszej sprawy nieistotne i nie może wpływać na zgodność z prawem zaskarżonej decyzji.
- 72 Należy dodać tytułem uzupełnienia, że chociaż w ramach sprawy Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, leżącej u podstaw ww. w pkt 70 wyroku (pkt 61 i 62), Sąd stwierdził, że podmiot wnoszący o unieważnienie prawa do wspólnotowego znaku towarowego nie przedstawił dowodów pozwalających domniemywać, iż jego właściciel nie mógł nie wiedzieć o istnieniu wcześniejszych znaków towarowych, na których oparte było twierdzenie o jego złej wierze, w niniejszej sprawie, przeciwnie, bezsporne jest, że poprzedni właściciel wiedział, już w dniu dokonania zgłoszenia kwestionowanego znaku towarowego, o istnieniu należących do interwenienta wcześniejszych znaków towarowych SIMCA oraz o ich wcześniejszym używaniu w latach siedemdziesiątych. W tych okolicznościach propozycja rezygnacji ze wspólnotowego znaku towarowego w wypadku wypłaty odszkodowania ma charakter odmienny od tej złożonej w sprawie Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, leżącej u podstaw ww. pkt 70 wyroku, w szczególności z tego powodu, że poprzedni właściciel mógł od chwili dokonania zgłoszenia do rejestracji spodziewać się w sposób nie tylko czysto hipotetyczny otrzymania propozycji kompensacji finansowej ze strony interwenienta.
- 73 Wreszcie należy oddalić inne poszczególne twierdzenia skarżącej, ponieważ żadne z nich nie pozwala na obalenie wyżej wymienionych wniosków.
- 74 W pierwszej kolejności sam fakt, że poprzedni właściciel rzeczywiście sprzedawał rowery elektryczne oznaczone wspólnotowym znakiem towarowym Simca „przynajmniej od [...] 2008 r.”, nawet gdyby uznać go za wykazany, nie może zostać oceniony jako istotny, ponieważ – jak wynika z pkt 37–40 zaskarżonej decyzji – wniosek Izby Odwoławczej dotyczący istnienia złej wiary poprzedniego właściciela nie był oparty na braku posiadania przez niego rzeczywistego interesu w sprzedaży towarów oznaczonych rzeczoną znakiem towarowym, ale raczej na jego zamiarach pasożytniczego wykorzystania renomy znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz innej osoby i znanego na rynku właściwym.
- 75 W drugiej kolejności, co się tyczy różnych odniesień skarżącej do procedur administracyjnych i sądowych w Niemczech, należy stwierdzić, że Izba Odwoławcza słusznie uznała, w szczególności w pkt 20 i 21 zaskarżonej decyzji, iż system wspólnotowego znaku towarowego jest systemem autonomicznym składającym się z całości właściwych mu celów i przepisów, a jego stosowanie jest niezależne od wszelkich systemów krajowych [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie T-150/04 Mühlens przeciwko OHIM - Minoronzoni (TOSCA BLU), Zb.Orz. s. II-2353, pkt 40 i przytoczone tam orzecznictwo]. W rozumieniu tego wyroku decyzja wydana przez organ krajowy nie jest wiążąca ani dla organów OHIM, ani dla sądu Unii.
- 76 Jednak z orzecznictwa wynika także, że przy wykładni prawa Unii ani stronom, ani samemu Sądowi nie można zakazać szukania inspiracji w argumentach wywodzonych z orzecznictwa Unii, krajowego lub międzynarodowego [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie T-277/04 Vitakraft-Werke Wührmann przeciwko OHIM - Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), Zb.Orz. s. II-2211, pkt 69–71].
- 77 W niniejszej sprawie zaś, poza stosownością poczynionego w pkt 21 zaskarżonej decyzji stwierdzenia Izby Odwoławczej, zgodnie z którym nie wiedziała ona, jakie były dowody przedłożone w równoległym postępowaniu w Niemczech, co skutkowało tym, iż wyrok Bundesgerichtshof nie mógł stanowić precedensu, należy stwierdzić, że wcześniejsze znaki towarowe, jeden francuski, a drugi międzynarodowy, chronione w szczególności w kilku państwach członkowskich Unii, mogą wywołać różne skutki proceduralne, po pierwsze, w równoległym postępowaniu dotyczącym niemieckiego znaku

towarowego, a po drugie, w niniejszym postępowaniu, które dotyczy wniosku o unieważnienie prawa do wspólnotowego znaku towarowego z powodu złej wiary i w ramach którego brana jest pod uwagę kwestia szczątkowej powszechnej znajomości wcześniejszych znaków towarowych.

- 78 W trzeciej kolejności skarżąca podnosi, że niezależna działalność prowadzona przez poprzedniego właściciela dla Citroën AG w Kolonii oraz w 2005 r. dla spółki zależnej Peugeot w Bremie nie miała żadnego związku z dokonaniem przez tego właściciela zgłoszeniem wspólnotowego znaku towarowego. W szczególności zdaniem skarżącej, o ile poprzedni właściciel uzyskał pewne informacje w ramach swojej tymczasowej działalności jako dostawca oprogramowania, o tyle aby dokonać zgłoszenia znaku towarowego „rzekomo pasożytniczego”, nie miał on konkretnie potrzeby przeprowadzenia dodatkowych poszukiwań.
- 79 W tym względzie wystarczy zaś stwierdzić w sposób analogiczny do tego, co stwierdzono w pkt 70 i 71 powyżej, że ze struktury oraz z treści zaskarżonej decyzji wynika, iż Izba Odwoławcza, dokonując stwierdzenia istnienia złej wiary poprzedniego właściciela, nie oparła się na rzeczonym stosunku współpracy, który w przeszłości łączył tego właściciela z interwenientem lub z innymi przedsiębiorstwami należącymi do jego grupy kapitałowej.
- 80 Wreszcie jeśli chodzi o twierdzenia skarżącej dotyczące „nadmiernej zwięzłości” zaskarżonej decyzji oraz podnoszonego braku „najmniejszej argumentacji prawnej i jakiegokolwiek oceny zasad prawa znaków towarowych”, należy je oddalić, bez względu na to, czy dotyczą one popełnionego przez Izbę Odwoławczą błędu w ocenie co do istoty, czy niewystarczającego uzasadnienia.
- 81 W tym względzie, po pierwsze, w zakresie, w jakim skarżąca odnosi się w ten sposób do dokonanej przez Izbę Odwoławczą oceny niniejszej sprawy co do istoty, Sąd stwierdził już, w całości rozważań przedstawionych w niniejszym wyroku, zasadność zaskarżonej decyzji. W tych ramach Sąd wziął pod uwagę zarówno rozważania prawne przedstawione przez Izbę Odwoławczą, jak i „zasady prawa znaków towarowych”.
- 82 Po drugie, gdyby przedstawione powyżej twierdzenia skarżącej należało rozumieć jako skierowane przeciwko rzekomemu niewystarczającemu charakterowi uzasadnienia zaskarżonej decyzji, to wystarczy stwierdzić, że – jak wynika to z rozważań przedstawionych przez Izbę Odwoławczą, streszczonych w pkt 9–22 powyżej – Izba ukazała, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, w sposób jasny i niedwuznaczny swoje rozumowanie, pozwalając w ten sposób skarżącej na poznanie uzasadnienia podjętej decyzji i w następstwie obronę swoich praw, a sądowi Unii na dokonanie kontroli zgodności z prawem rzeczony decyzji [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 15 października 2013 r. w sprawie T-379/12 Electric Bike World przeciwko OHIM – Brunswick (LIFECYCLE), niepublikowany w Zbiorze, pkt 30 i przytoczone tam orzecznictwo].
- 83 Mając na uwadze całość powyższych rozważań, należy oddalić jedyny zarzut skarżącej, a w rezultacie skargę w całości.

### **W przedmiocie kosztów**

- 84 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postępowania kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę.
- 85 Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy – zgodnie z żądaniem OHIM i interwenienta – obciążyć ją kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD (piąta izba)

orzeka, co następuje:

- 1) **Skarga zostaje oddalona.**
- 2) **Simca Europe Ltd zostaje obciążona kosztami postępowania.**

Dittrich

Schwarcz

Tomljenović

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 8 maja 2014 r.

Podpisy