



Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (pierwsza izba)

z dnia 13 lutego 2015 r.*

Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku —
Słowny wspólnotowy znak towarowy HUSKY — Rzeczywiste używanie znaku towarowego —
Częściowe wygaśnięcie prawa do znaku — Przedłużenie terminu — Zasada 71 ust. 2 rozporządzenia
(WE) nr 2868/95 — Tłumaczenie na język postępowania

W sprawie T-287/13

Husky CZ s.r.o., z siedzibą w Pradze (Republika Czeska), reprezentowana przez adwokata L. Lorenca,
strona skarżąca,
przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM),
reprezentowanemu przez P. Geroulakosa oraz I. Harringtona, działających w charakterze
pełnomocników,

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą OHIM była

Husky of Tostock Ltd, z siedzibą w Woodbridge (Zjednoczone Królestwo),

mającej za przedmiot skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 14 marca 2013 r.
(sprawa R 748/2012-1) dotyczącą postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku
między Husky CZ s.r.o. a Husky of Tostock Ltd,

SĄD (pierwsza izba),

w składzie: H. Kanninen (sprawozdawca), prezes, I. Pelikánová i E. Buttigieg, sędziowie,

sekretarz: J. Weychert, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 24 maja 2013 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 1 sierpnia 2013 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 1 lipca 2014 r.,

wydaje następujący

* Język postępowania: angielski.

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 1 kwietnia 1996 r. Husky of Tostock Ltd (zwana dalej „właścicielem znaku towarowego”) dokonała w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (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), 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 Znakiem towarowym, dla którego wystąpiono o rejestrację, jest oznaczenie słowne HUSKY.
- 3 Towary, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klas 3, 9, 14, 16, 18 i 25 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 3: „preparaty do wybielania, preparaty do prania; preparaty do czyszczenia, polerowania, ścierania i szorowania, ścierniwa, mydła, perfumy, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do włosów, niemedyczne preparaty i substancje toaletowe, preparaty do zębów”;
 - klasa 9: „okulary optyczne, okulary przeciwsłoneczne, antyodblaskowe okulary, wizjery, zacieniacze, lornetki, pudełka na okulary, łańcuszki do okularów, chronografy, kompasy, pojemniki na soczewki kontaktowe, oprawki do okularów, okulary, przyrządy i aparaty optyczne, teleskopy”;
 - klasa 14: „wyroby jubilerskie, biżuteria, kamienie szlachetne; przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne”;
 - klasa 16: „papier, karton i wyroby z tych materiałów nieujęte w innych klasach; druki; materiały introligatorskie; fotografie; materiały biurowe; materiały przeznaczone dla artystów; pędzle malarskie; maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli); materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów); materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nieujęte w innych klasach); karty do gry; czcionki drukarskie; matryce drukarskie”;
 - klasa 18: „skóra i imitacje skóry oraz wyroby z tych materiałów nieujęte w innych klasach; skóry zwierzęce; torby, walizy i torby podróżne; parasolki, parasole i laski; bicze, uprząże i wyroby rymarskie”;
 - klasa 25: „koszule, szorty, spódnice, bluzki, spodnie, marynarki, płaszcze, kurtki, kapelusze, krawaty, bielizna, artykuły bieliźniane, piżamy, koszule nocne, ubrania do spania, szlafroki, podomki, tużurki, swetry rozpinane, pulowery, swetry, bluzy; kostiumy kąpielowe, sukienki, kombinezony, ubrania zakładane na spodnie; kozaki, buty, sandały, klapki, nakrycia głowy, czapki, szaliki, podomki, peleryny, fartuchy, dżinsy, skarpety, ocieplacze na nogi, ubrania dla tancerzy, opaski na przeguby, opaski na głowę, rękawiczki; rękawice z jednym palcem, paski; obuwie i nakrycia głowy”.
- 4 W dniu 30 listopada 1998 r. zgłoszony znak towarowy został zarejestrowany pod numerem 152546.
- 5 W dniu 2 kwietnia 2006 r. przedłużono rejestrację znaku towarowego.

- 6 W dniu 11 marca 2009 r. skarżąca, Husky CZ s.r.o., złożyła na podstawie art. 50 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009] wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku towarowego, którego rejestrację przedłużono (zwanego dalej „spornym znakiem towarowym”), ze względu na to, że ów znak towarowy nie był rzeczywiście używany w odniesieniu do towarów, dla których został zarejestrowany.
- 7 W dniu 17 marca 2009 r. departament „Znaki Towarowe i Unieważnienia” OHIM wezwał właściciela znaku towarowego do przedstawienia dowodu rzeczywistego używania wspomnianego znaku towarowego do dnia 17 czerwca 2009 r.
- 8 W dniu 16 czerwca 2009 r. właściciel znaku towarowego przedstawił dowody, wyjaśniając jednak, że sporny znak towarowy jest używany przez licencjobiorcę i że z tego powodu wnosi on o przedłużenie terminu, aby udzielić wyczerpującej odpowiedzi na wystosowane do niego wezwanie.
- 9 W dniu 19 czerwca 2009 r. departament „Znaki Towarowe i Unieważnienia” zgodnie z wnioskiem przedłużył termin do dnia 17 września 2009 r.
- 10 W dniu 9 września 2009 r. właściciel znaku towarowego przedstawił dodatkowe dowody i wskazał, że chciałby udzielić informacji w przedmiocie wydatków poniesionych w celu promocji spornego znaku towarowego. Wniósł on o ponowne przedłużenie terminu do dnia 17 października 2009 r.
- 11 Departament „Znaki Towarowe i Unieważnienia” udzielił tego przedłużenia.
- 12 W dniu 19 października 2009 r. właściciel znaku towarowego przedstawił faktury dotyczące wydatków na promocję.
- 13 Z uwagi na to, że skarżąca przedstawiła zastrzeżenie, departament „Znaki Towarowe i Unieważnienia” powiadomił o nim właściciela znaku towarowego i wezwał go do przedstawienia uwag do dnia 13 marca 2010 r. W dniu 12 marca 2010 r. wspomniany właściciel oświadczył, że dowody są już prawie kompletne i wniósł o przyznanie mu dodatkowego jednomiesięcznego terminu, przedstawiając uzasadnienie przedłużenia terminu. Departament „Znaki Towarowe i Unieważnienia” uwzględnił jego wniosek.
- 14 W dniu 9 kwietnia 2010 r. właściciel znaku towarowego przedstawił dodatkowe dowody.
- 15 Decyzją z dnia 16 lutego 2012 r. Wydział Unieważnień OHIM częściowo uwzględnił wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku. Postanowił on, że sporny znak towarowy pozostanie zarejestrowany dla towarów odpowiadających następującemu opisowi:
 - „toreb”, należących do klasy 18;
 - „koszuli, spodni, marynarek, płaszczy, kurtek, tużurek, pulowerów, swetrów, bluz, kozaków, butów, nakryć głowy, džinsów, pasków; obuwia”, należących do klasy 25.
- 16 W dniu 16 lutego 2012 r. skarżąca – działając na podstawie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009 – wniosła do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Unieważnień.
- 17 Decyzją z dnia 14 marca 2013 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM oddaliła odwołanie.
- 18 Po pierwsze, jeśli chodzi o argument podniesiony przez skarżącą, zgodnie z którym poszczególne przedłużenia terminu zostały przyznane właścicielowi znaku towarowego nieprawidłowo z uwagi na brak uprzedniej zgody drugiej strony, Izba Odwoławcza uznała, że angielską wersję językową zasady 71 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego

rozporządzenie nr 40/94 (Dz.U. L 303, s. 1), ze zmianami (zwanego dalej „rozporządzeniem wykonawczym”), należy interpretować w świetle innych wersji językowych tego przepisu oraz w świetle ust. 1 wspomnianej zasady. Według niej, w wypadku gdy jedna ze stron wnosi o przedłużenie terminu, OHIM może – nie będąc jednak do tego zobowiązany – uzyskać zgodę drugiej strony i powinien, w szczególności gdy rezygnuje z uzyskania tej zgody, uwzględnić okoliczności związane z wnioskiem o przedłużenie terminu.

- 19 Aby uzasadnić fakt, że departament „Znaki Towarowe i Unieważnienia” słusznie postanowił o przedłużeniu terminu, nie uzależniając ich od zgody drugiej strony, Izba Odwoławcza podkreśliła, iż w niniejszym wypadku ów departament uznał, że niektóre dokumenty wykazujące rzeczywiste używanie spornego znaku towarowego mogły zostać dostarczone wyłącznie przez osobę trzecią mającą siedzibę za granicą, co stanowiło jedną z uwzględnionych okoliczności. Ponadto właściciel znaku towarowego przedstawił według Izby Odwoławczej racjonalne dowody i uzasadnienie pozwalające na ubieganie się o przedłużenie terminu. Co więcej, żądany termin był krótki i interes postępowania przemawiał za tym, aby decyzja w kwestii tak ważnej jak wygaśnięcie prawa do znaku nie była podejmowana w pośpiechu. Podobnie, po podniesieniu przez skarżącą zarzutu, że to osoba trzecia, a nie właściciel, używała spornego znaku towarowego, departament „Znaki Towarowe i Unieważnienia” słusznie według Izby Odwoławczej wezwał wspomnianego właściciela do przedstawienia uwag w tym względzie i zaakceptował przedstawione przez niego dowody.
- 20 Izba Odwoławcza wskazała, że o ile w niniejszym wypadku stworzono większe możliwości przedstawienia dowodów niż ma to miejsce zwykle w zakresie wygaśnięcia prawa do znaku, o tyle – z uwagi na złożoność sprawy i w zakresie, w jakim w rozpatrywanym okresie sporny znak towarowy był używany przez kilka podmiotów – Wydział Unieważnień wykazał się elastycznością, wyrażając zgodę na przedłużenia terminów.
- 21 Po drugie, jeśli chodzi o argument skarżącej, zgodnie z którym właściciel znaku towarowego nie przedstawił tłumaczeń dokumentów zredagowanych w języku włoskim na język angielski, co stanowi przeszkodę dla tego, by stwierdzić, że określenie „husky” stanowi pojęcie rodzajowe w języku włoskim, Izba Odwoławcza na wstępie podkreśliła, iż właściciel znaku towarowego dokonał tłumaczeń dokumentów lub wyciągów z dokumentów stanowiących długie teksty. Według Izby Odwoławczej skarżąca nie wskazała dowodów, które należało przetłumaczyć, ani nie skarżyła się na brak tłumaczenia, gdy została wezwana do przedstawienia uwag w przedmiocie przekazanych jej dokumentów. Skarżąca wskazała na brak tłumaczenia tylko jednokrotnie, w odniesieniu do dokumentu, który nie miał decydującego wpływu na wynik sprawy.
- 22 Ponadto z przedstawionych fotografii wynika, że określenie „husky” jest używane jako nazwa zarejestrowanego znaku towarowego. Nie chodzi o pojęcie rodzajowe w języku włoskim. Określenie „husky” pojawia się w słowniku online jako „Nazwa handlowa ° nieprzemakalnej pikowanej kurtki” („Nome commerciale ° di un giaccone impermeabile trapuntato”), co potwierdza według Izby Odwoławczej, że chodzi o zarejestrowany znak towarowy.
- 23 Po trzecie, jeśli chodzi o argument skarżącej, zgodnie z którym Wydział Unieważnień rozpatrzył dowody, które nie dotyczą istotnego tu okresu lub nie są oznaczone datą, Izba Odwoławcza wskazała, że powołane przez skarżącą dokumenty dotyczyły faktur, których data wystawienia mieściła się w istotnym tu okresie. Inne dokumenty powołane przez skarżącą miały na celu wyłącznie wykazanie, w jaki sposób znak towarowy był ukazywany na odzieży, oraz wykazanie gamy towarów, dla których jest on używany, w związku z czym fakt, iż nie oznaczono ich datą, nie jest istotny.
- 24 Co więcej, jeśli chodzi o argument dotyczący tego, że dokumenty wykazują rzeczywiste używanie graficznego znaku towarowego, którego to rzeczywistego używania nie można przypisać spornemu znakowi towarowemu będącemu słownym znakiem towarowym, Izba Odwoławcza podkreśliła, że

w niniejszym wypadku rozpatrywano jeden tylko znak towarowy i że wyrok z dnia 13 września 2007 r. *Il Ponte Finanziaria/OHIM* (C-234/06 P, Zb.Orz., EU:C:2007:514) wskazany przez skarżącą nie jest istotny w niniejszym wypadku.

- 25 Izba Odwoławcza dodała, że sposób, w jaki znak towarowy HUSKY był używany na towarach – z nieznaczną stylizacją liter lub z logo przedstawiającym literę „h” w połączeniu z graficznym elementem przedstawiającym psa husky – nie wpływał na charakter odróżniający znaku towarowego rozpatrywanego w postaci, w jakiej został on zarejestrowany. Ów charakter odróżniający tkwi wyłącznie w pojęciu „husky” – typowego psa regionów arktycznych.
- 26 Wreszcie Izba Odwoławcza ustosunkowała się do twierdzeń skarżącej odnoszących się do używania znaku towarowego przez jego właściciela oraz do dowodów z tym związanych, uznając, że właściciel ten wyjaśnił w odpowiednim terminie, w jaki sposób wraz z upływem czasu jego znak towarowy był używany przez kilku licencjobiorców i w jakich postaciach był on używany.

Żądania stron

- 27 Skarżąca wnosi do Sądu o:
- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
 - obciążenie OHIM i właściciela znaku towarowego kosztami postępowania.
- 28 OHIM wnosi do Sądu o:
- oddalenie skargi;
 - obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

- 29 Skarżąca podnosi trzy zarzuty. Zarzut pierwszy dotyczy uwzględnienia dowodów przedstawionych po terminie, zarzut drugi – uwzględnienia nieprzetłumaczonych dokumentów, a zarzut trzeci – uwzględnienia dokumentów nieoznaczonych datą.

W przedmiocie zarzutu dotyczącego uwzględnienia dowodów przedstawionych po terminie

- 30 Na poparcie tego zarzutu skarżąca twierdzi, że OHIM nie powinien był uwzględniać dowodów, które właściciel znaku towarowego przedstawił po terminie wyznaczonym do udzielenia odpowiedzi na wnioski o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku. W pierwszej kolejności według skarżącej zasada 71 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego należy interpretować w ten sposób, że przyznanie przedłużenia terminu, o które wnosi strona, jest uzależnione od zgody drugiej strony. Zdaniem skarżącej OHIM dokonał błędnej wykładni angielskiej wersji językowej tej zasady. Skarżąca opiera się także na czeskiej wersji językowej wspomnianego przepisu, która to – zgodnie z zasadami logiki – powinna zostać zastosowana. Czeska wersja językowa jest w jej przekonaniu identyczna z angielską i słowacką wersją językową tego przepisu.
- 31 OHIM kwestionuje te argumenty.

32 Na wstępie należy przypomnieć, że zgodnie z zasadą 40 ust. 1–5 rozporządzenia wykonawczego:

- „1. Właściciela wspólnotowego znaku towarowego powiadamia się o każdym wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie uznanym za wniesiony. Jeżeli [OHIM] uzna wniosek za dopuszczalny, wzywa właściciela wspólnotowego znaku towarowego do przedstawienia swoich uwag w terminie wyznaczonym przez [OHIM].
2. Jeżeli właściciel wspólnotowego znaku towarowego nie przedstawia żadnych uwag, [OHIM] może orzekać w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia lub unieważnienia na podstawie dowodów, jakimi dysponuje.
3. [OHIM] powiadamia wnioskodawcę o każdej uwadze właściciela wspólnotowego znaku towarowego i wzywa go, jeżeli uważa to za konieczne, do przedstawienia odpowiedzi w terminie określonym przez [OHIM].
4. Wszystkie uwagi zgłaszane przez strony wysyła się drugiej zainteresowanej stronie, chyba że zasada 69 stanowi inaczej.
5. W przypadku wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia na mocy art. 50 ust. 1 lit. a) rozporządzenia [nr 40/94] [OHIM] wzywa właściciela wspólnotowego znaku towarowego do przedstawienia dowodu rzeczywistego korzystania ze znaku w okresie określonym przez [OHIM]. Jeśli w wyznaczonym terminie dowód nie zostanie przedstawiony, stwierdza się wygaśnięcie wspólnotowego znaku towarowego. Zasad[ę] 22 ust. 2, 3 oraz 4 stosuje się *mutatis mutandis*”.

33 Należy przypomnieć, że zgodnie z zasadą 71 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego, odnoszącą się do czasu trwania terminów:

„W przypadku gdy rozporządzenie [nr 40/94] lub niniejsze zasady przewidują wyznaczenie terminu przez [OHIM], jeżeli zainteresowana strona ma miejsce stałego zamieszkania, główne miejsce prowadzenia działalności lub siedzibę we Wspólnocie, termin ten nie może być krótszy niż jeden miesiąc lub, jeżeli warunki te nie są spełnione, krótszy niż dwa miesiące ani dłuższy niż sześć miesięcy. Jeżeli okoliczności to usprawiedliwiają, termin może zostać przedłużony przez [OHIM] na wniosek przedstawiony przez zainteresowaną stronę przed upływem wspomnianego terminu”.

34 Angielska wersja językowa zasady 71 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego stanowi, że „[w] przypadku gdy w postępowaniu biorą udział dwie strony lub więcej, [OHIM] może za zgodą pozostałych stron przedłużyć termin”. Skarżąca podkreśla, że wersje językowe czeska i słowacka wspomnianego przepisu są podobne do angielskiej wersji językowej i że – mając ponadto na względzie jej miejsce siedziby – logiczne byłoby stosowanie w niniejszym wypadku czeskiej wersji językowej.

35 Jest bezsporne, że angielska wersja językowa rozpatrywanego przepisu oraz niektóre inne wersje są odmienne od jego wersji językowych niemieckiej, hiszpańskiej, francuskiej i włoskiej, które to języki wraz z językiem angielskim stanowią pięć języków roboczych OHIM. Zasada 71 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego w wersjach językowych niemieckiej, hiszpańskiej, francuskiej i włoskiej – lecz także na przykład w wersjach językowych bułgarskiej, greckiej, portugalskiej i rumuńskiej – stanowi, że „[w] przypadku gdy w postępowaniu biorą udział dwie strony lub więcej, [OHIM] może uzależnić przedłużenie terminu od zgody pozostałych stron”.

36 OHIM podkreśla, że umieścił on w swoich oficjalnych publikacjach i w swojej witrynie internetowej przypis dolny odnoszący się do angielskiej wersji językowej zasady 71 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego, aby wskazać w nim, że ten przepis należy rozumieć w następujący sposób: „[...] [OHIM] może uzależnić przedłużenie terminu od zgody pozostałych stron”. Według OHIM to przepis wynikający z wersji językowych niemieckiej, hiszpańskiej, francuskiej i włoskiej powinien znaleźć zastosowanie.

- 37 Na wstępie należy przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem konieczność jednolitego stosowania i jednolitej wykładni aktu Unii Europejskiej wyklucza jego rozpatrywanie w jednej wersji językowej w oderwaniu od innych, lecz przeciwnie, wymaga dokonywania wykładni zarówno w zależności od rzeczywistej woli autora tego aktu, jak i przyświecającego mu celu, a zwłaszcza w świetle wszystkich wersji istniejących w innych językach urzędowych (wyroki: z dnia 3 czerwca 2010 r., *Internetportal und Marketing*, C-569/08, Zb.Orz., EU:C:2010:311, pkt 35; z dnia 9 czerwca 2011 r., *Eleftheri tileorasi i Giannikos*, C-52/10, Zb.Orz., EU:C:2011:374, pkt 23).
- 38 Do celów stosowania i wykładni zasady 71 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego nie może być ona zatem rozpatrywana wyłącznie w jednej wersji językowej.
- 39 Następnie z brzmienia przepisów rozporządzenia wykonawczego nie wynika, że zasadę 71 ust. 2 należałoby stosować i interpretować inaczej niż w związku z ust. 1 tej zasady.
- 40 Należy bowiem podkreślić, że orzeczono już – w odniesieniu do zasady 71 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia wykonawczego – iż przedłużenia terminu nie dokonuje się automatycznie, lecz jest ono uzależnione od mogących je uzasadnić okoliczności właściwych każdemu szczególnemu przypadkowi oraz od przedstawienia wniosku o przedłużenie terminu [wyrok z dnia 12 grudnia 2007 r., *K & L Ruppert Stiftung/OHIM – Lopes de Almeida Cunha i in. (CORPO livre)*, T-86/05, Zb.Orz., EU:T:2007:379, pkt 21]. Dodano, że o ile przedłużenie jest uzależnione od mogących je uzasadnić okoliczności właściwych każdemu szczególnemu przypadkowi oraz od przedstawienia wniosku o przedłużenie terminu, o tyle ma to szczególne znaczenie zwłaszcza w przypadku postępowania *inter partes*, w ramach którego korzyść przyznana jednej ze stron wiąże się zarazem z niekorzystnymi konsekwencjami dla drugiej ze stron. W takim przypadku OHIM musi zatem czuwać nad zachowaniem swojej bezstronności w stosunku do stron (w odniesieniu do postępowania w sprawie sprzeciwu ww. wyrok *CORPO livre*, EU:T:2007:379, pkt 21).
- 41 Jeśli chodzi o postępowanie *inter partes* w niniejszym wypadku, należy stwierdzić, że przedłużenie terminu musi także być uzasadnione okolicznościami, gdy właściciel znaku towarowego wnosi o takie przedłużenie, aby dostarczyć dowodów używania spornego znaku towarowego. Strony przyznały zresztą, że okoliczności – w rozumieniu zasady 71 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego – muszą uzasadniać przedłużenie, także w wypadku gdy wnosi się o nie na podstawie ust. 2 tej zasady.
- 42 To strona, która wnosi o przedłużenie terminu, jest zobowiązana przedstawić okoliczności mogące je uzasadniać, gdyż wnosi ona o to przedłużenie we własnym interesie i w tym interesie może ono zostać przyznane. Ponadto w przypadku, w którym okoliczności te są – jak ma to miejsce w niniejszej sprawie – wynikiem działania strony wnoszącej o przedłużenie, to ona właśnie może jako jedyna udzielić OHIM użytecznych informacji na ich temat (zob. podobnie ww. w pkt 40 wyrok *CORPO livre*, EU:T:2007:379, pkt 22).
- 43 Jeżeli zaś zasadę 71 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego należy interpretować w związku z ust. 1 tej zasady, to należy uznać, że rzeczony ust. 2 pozwala OHIM – w wypadku gdy w sprawie występują dwie strony postępowania lub więcej – uzależnić przedłużenie terminu od zgody innych stron, a nie że obligatoryjnie uzależnia on wspomniane przedłużenie od zgody stron, jak to podnosi skarżąca.
- 44 Wykładnia proponowana przez skarżącą prowadziłaby do powierzenia wyłącznie stronom, w niniejszym wypadku skarżącej występującej w tej sprawie, decyzji odnośnie do tego, czy przedłużyć termin będący przedmiotem wniosku, czy też nie, mimo że ta decyzja zależy do uznania OHIM, któremu – w ramach jego bezstronnej roli – przyznano możliwość przedłużenia terminu na podstawie zasady 71 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego.

- 45 Wreszcie, co więcej, uzależnienie przedłużenia terminu wyłącznie od zgody stron mogłoby skutkować, jak słusznie podkreśla OHIM, pozbawieniem strony, która wnosi o przedłużenie, możliwości obrony. Mogłoby to także stać w sprzeczności z prawidłowym prowadzeniem postępowania, a także z celem przyświecającym zasadzie 71, jakim jest właśnie umożliwienie przedłużenia terminu, w wypadku gdy uzasadniają to okoliczności.
- 46 Izba Odwoławcza nie popełniła zatem błędu, uznając, iż zasadę 71 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego należy interpretować w ten sposób, że w wypadku gdy w ramach postępowania inter partes jedna ze stron wnosi o przedłużenie terminu, OHIM może, nie mając jednak takiego obowiązku, wezwać drugą stronę do udzielenia zgody oraz że ten przepis należy interpretować w związku z ust. 1 tejże zasady, skutkiem czego OHIM uwzględnia – zwłaszcza gdy zdecyduje się nie wzywać drugiej strony do udzielenia zgody – okoliczności związane z wnioskiem o przedłużenie terminu.
- 47 W drugiej kolejności skarżąca podnosi, że okoliczności, które zgodnie z zasadą 71 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego muszą uzasadniać przedłużenie terminu, nie wystąpiły w niniejszym wypadku, po pierwsze, ze względu na to, iż właściciel znaku towarowego od początku posiadał dokument zaświadcający używanie spornego znaku towarowego przez osobę trzecią.
- 48 Otóż wystarczy wskazać, że – zakładając, iż ten fakt zostałby ustalony – sama umowa licencji nie pozwala na wykazanie używania spornego znaku towarowego oraz że przedstawienie dodatkowych dowodów w celu tego wykazania było niezbędne, co mogło w konsekwencji uzasadnić przyznane przedłużenia terminów.
- 49 Po drugie, skarżąca twierdzi, że właściciel znaku towarowego wykorzystywał przedłużenia terminów w celu spreparowania nowych dowodów. Jednakże ten argument nie może zostać uznany za zasadny, ponieważ nie opiera się na żadnym dowodzie.
- 50 W świetle argumentów wskazanych przez skarżącą na poparcie jej zarzutu Izba Odwoławcza nie popełniła zatem żadnego błędu, uznając, że ze względu na dokumenty, które należało przedstawić, zachowanie właściciela znaku towarowego oraz przedstawione przez niego uzasadnienie przedłużenia terminów mogły być uzasadnione okolicznościami.
- 51 Z całości powyższych rozważań wynika, że należy oddalić zarzut pierwszy jako bezzasadny.

W przedmiocie zarzutu dotyczącego uwzględnienia nieprzetłumaczonych dokumentów

- 52 Skarżąca podnosi, że określenie „husky” stanowi w języku włoskim pojęcie rodzajowe służące do oznaczania kurtek, a nawet szczegółowiej – zgodnie z kilkoma słownikami – ocieplanej kurtki zimowej. Wydruki z witryn internetowych, które przedstawiła, wykazują w tym względzie, iż kurtki są oznaczane określeniem „husky”, a słownik online powołany przez OHIM wskazuje, że ochrona spornego znaku towarowego jest ograniczona do jednego rodzaju towarów, a mianowicie do kurtek ocieplanych. Samo istnienie spornego znaku towarowego nie stanowi przeszkody dla tego, by określenie „husky” mogło stać się pojęciem rodzajowym, ponieważ taką możliwość wskazano w art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009. Według skarżącej tłumaczenie wszystkich dokumentów na język angielski było konieczne i nie należało dopuścić nieprzetłumaczonych dokumentów zredagowanych w języku włoskim.
- 53 OHIM kwestionuje te argumenty.
- 54 Co się tyczy przede wszystkim argumentu, zgodnie z którym niektóre dokumenty należało przetłumaczyć przed ich doręczeniem, należy na wstępie wskazać, że zasada 22 ust. 6 rozporządzenia wykonawczego – powołana przez OHIM, aby uzasadnić fakt, iż wobec braku wyraźnego żądania skarżącej OHIM nie był zobowiązany do wzywania właściciela znaku towarowego do przedstawienia

tłumaczeń dokumentów wykazujących rzeczywiste używanie wspomnianego znaku towarowego na język postępowania – jest przepisem stosowanym do postępowań w sprawie sprzeciwu. Stosowana do postępowań w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku zasada 40 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego nie stanowi wyrażnie, że zasadę 22 ust. 6 rozporządzenia wykonawczego stosuje się *mutatis mutandis* do tych postępowań.

- 55 Należy jednak wskazać, że zasada 22 ust. 6 rozporządzenia wykonawczego uzupełnia i uściśla postanowienia zasady 22 ust. 2–4 tego rozporządzenia, stosowane *mutatis mutandis* do postępowań w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku zgodnie z zasadą 40 ust. 5 wspomnianego rozporządzenia. W tych okolicznościach zasadę 22 ust. 6 rozporządzenia wykonawczego stosuje się do postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku opartego na art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, czego zresztą strony nie kwestionują.
- 56 Z zasady 22 ust. 6 rozporządzenia wykonawczego wynika, że OHIM ma możliwość zażądania tłumaczenia dokumentów, które nie zostały przedstawione w języku postępowania, od strony, która przedstawiła wspomniane dokumenty [wyrok z dnia 27 września 2012 r., El Corte Inglés/OHIM – Pucci International (Emidio Tucci), T-373/09, EU:T:2012:500, pkt 24].
- 57 Otóż OHIM nie popełnił błędu, nie wzywając do dokonania tłumaczenia na język angielski dokumentów przedstawionych w języku włoskim. Po pierwsze, skarżąca nie kwestionowała, że sama nie zażądała w toku postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku, by właściciel znaku towarowego przedstawił tłumaczenie wspomnianych dokumentów. Po drugie, argumenty skarżącej skupiają się na wyciągach ze słownika online, które wskazują tłumaczenia wyrazów angielskich na język włoski lub wyrazów włoskich na język angielski, co czyni nieużytecznym jakiegokolwiek żądanie tłumaczenia.
- 58 Jeśli chodzi o argument dotyczący art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, zgodnie z którym przedstawione dokumenty wykazują, że określenie „husky” stanowi pojęcie rodzajowe używane w języku włoskim w celu oznaczenia „kurtek”, należy wskazać, iż na rozprawie skarżąca przyznała, że jej wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku jest oparty wyłącznie na art. 51 ust. 1 lit. a) wspomnianego rozporządzenia, a także że w ramach tego wniosku nie podnosiła ona, iż określenie „husky” ma charakter rodzajowy.
- 59 Z powyższych rozważań wynika, że zarzut drugi należy oddalić jako bezzasadny.

W przedmiocie zarzutu dotyczącego uwzględnienia dokumentów nieoznaczonych datą

- 60 Według skarżącej wszystkie dokumenty muszą być oznaczone datą i odpowiadać istotnemu tu okresowi od 11 marca 2004 r. do 10 marca 2009 r. Jeśli chodzi o przedstawione przez właściciela znaku towarowego fotografie towarów, skarżąca twierdzi, że OHIM popełnił błąd, opierając się do celów ustalenia gamy towarów, dla których sporny znak towarowy jest używany, na dokumentach nieoznaczonych datą lub niezawierających żadnej wskazówki pozwalającej na ustalenie ich daty. Wyżej wymieniony w pkt 24 wyrok Il Ponte Finanziaria/OHIM (EU:C:2007:514) jest według skarżącej istotny w niniejszym wypadku, gdyż dotyczy on kwestii, czy używanie znaku towarowego w nieznacznym odmiennej postaci może zostać rozszerzone na sporny znak towarowy, który jest do niego podobny. A zatem Izba Odwoławcza powinna była pominąć dowody, które ukazywały, że oznaczenie HUSKY jest używane w postaci różniącej się od postaci chronionej przez sporny znak towarowy. OHIM popełnił błąd, stwierdzając, iż używane logo będzie postrzegane przez dostatecznie uważnego konsumenta jako skrót określenia „husky”, a element graficzny ukazujący psa jako przedstawienie tego, co oznacza to określenie. Powyższe argumenty nie są zdaniem skarżącej istotne przy stosowaniu art. 15 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009. Wreszcie przedstawione przez właściciela znaku towarowego

faktury nie pozwalają na stwierdzenie, który lub które z należących do owego właściciela znaków towarowych lub niezarejestrowanych oznaczeń zostały użyte na towarach wskazanych w tych fakturach.

- 61 OHIM kwestionuje te argumenty.
- 62 Co się tyczy przede wszystkim argumentu, zgodnie z którym wszelkie dokumenty nieoznaczone datą nie powinny być zostać uwzględnione i nie mogą wykazać używania spornego znaku towarowego w rozpatrywanym okresie, należy przypomnieć, że zgodnie z zasadą 22 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego, którą stosuje się *mutatis mutandis* do postępowań w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku zgodnie z zasadą 40 ust. 5 tegoż rozporządzenia, dowód rzeczywistego używania znaku towarowego musi – tytułem przesłanek kumulatywnych – zawierać wskazanie miejsca, czasu, zakresu oraz charakteru używania znaku towarowego [zob. podobnie wyroki: z dnia 8 lipca 2004 r., *Sunrider/OHIM – Espadafor Caba (VITAFRUIT)*, T-203/02, Zb.Orz., EU:T:2004:225, pkt 37; z dnia 27 września 2007 r., *La Mer Technology/OHIM – Laboratoires Goëmar (LA MER)*, T-418/03, EU:T:2007:299, pkt 52].
- 63 Ocena rzeczywistego charakteru używania znaku towarowego powinna opierać się na wszystkich faktach i okolicznościach właściwych dla ustalenia prawdziwości wykorzystania handlowego tego znaku, a w szczególności na używaniu uznanym za uzasadnione w rozpatrywanym sektorze gospodarki w celu utrzymania lub zdobycia udziałów w rynku dla towarów lub usług chronionych przez znak towarowy, charakterze tych towarów lub usług, cechach rynku oraz na zakresie i częstotliwości używania znaku towarowego (zob. ww. w pkt 62 wyrok LA MER, EU:T:2007:299, pkt 55 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 64 By rozpatrzeć w danym wypadku rzeczywisty charakter używania wcześniejszego znaku towarowego, należy dokonać całościowej oceny przy uwzględnieniu wszystkich czynników istotnych w danej sprawie. Ocena ta zakłada pewną współzależność branż pod uwagę czynników (ww. w pkt 62 wyrok VITAFRUIT, EU:T:2004:225, pkt 42).
- 65 Należy podkreślić, że o ile zasada 22 rozporządzenia nr 2868/95 wymienia wskazania dotyczące miejsca, czasu, zakresu oraz charakteru używania i podaje przykłady dopuszczalnych dowodów, takich jak opakowania, etykiety, cenniki, katalogi, faktury, fotografie, ogłoszenia prasowe oraz pisemne oświadczenia, o tyle zasada ta w żaden sposób nie wskazuje, że każdy dowód musi koniecznie zawierać informacje o każdym z czterech elementów, których powinien dotyczyć dowód rzeczywistego używania, czyli miejsca, czasu, charakteru i zakresu używania [wyroki: z dnia 16 listopada 2011 r. *Buffalo Milke Automotive Polishing Products/OHIM – Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products)*, T-308/06, Zb.Orz., EU:T:2011:675, pkt 61; z dnia 24 maja 2012 r. *TMS Trademark-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft/OHIM – Comercial Jacinto Parera (MAD)*, T-152/11, EU:T:2012:263, pkt 33].
- 66 Ponadto zgodnie z utrwalonym orzecznictwem nie można wykluczyć, że zbiór dowodów pozwoli ustalić okoliczności faktyczne, które podlegają udowodnieniu, mimo że żaden z tych dowodów rozpatrywany odrębnie nie mógłby stanowić dowodu prawdziwości tych okoliczności faktycznych (wyrok Trybunału z dnia 17 kwietnia 2008 r., *Ferrero Deutschland/OHIM*, C-108/07 P, EU:C:2008:234, pkt 36; ww. w pkt 65 wyrok Sądu, MAD, EU:T:2012:263, pkt 34).
- 67 Należy przypomnieć, że ustalenie dowodu rzeczywistego używania spornego znaku towarowego musi wynikać z rozpatrzenia całego materiału dowodowego przedłożonego ocenie izby odwoławczej.
- 68 Argument, w ramach którego skarżąca ogranicza się do twierdzenia, że dokumenty nieoznaczone datą nie mogą wykazać używania spornego znaku towarowego w rozpatrywanym okresie, nie może zatem zostać uwzględniony, ponieważ fotografie towarów, które skarżąca wskazała Izbie Odwoławczej jako przykłady dokumentów nieoznaczonych datą, mogą – jak wynika z zaskarżonej decyzji – mieć na celu

pokazanie, w jaki sposób sporny znak towarowy jest ukazywany na odzieży i w ramach gamy towarów, dla których jest on używany, co z kolei nie wymaga, by fotografie te były oznaczone datą. W tych okolicznościach Izba Odwoławcza mogła zasadnie uznać, że fakt, iż fotografie przedstawione jako dowody nie są oznaczone datą, nie jest istotny.

- 69 Podobnie nie można uznać argumentu skarżącej mającego na celu wykluczenie przedstawionych przez właściciela znaku towarowego faktur ze względu na to, że nie pozwalają one na ustalenie, czy dotyczą spornego znaku towarowego, czy jakiegoś innego oznaczenia lub znaku towarowego. Fakt, że te faktury nie uściślają, czy odnoszą się do towarów oznaczonych spornym znakiem towarowym, nie może skutkować uznaniem, iż odnoszą się one ipso facto do innych znaków towarowych. Co więcej, w ramach analizy zbioru dowodów moc dowodowa tych faktur może być relatywizowana, jednak nie może zostać wykluczona.
- 70 Następnie, jeśli chodzi o argument, zgodnie z którym Izba Odwoławcza powinna była uznać, że ww. w pkt 24 wyrok *Il Ponte Finanziaria/OHIM* (EU:C:2007:514) jest istotny w niniejszym wypadku, po pierwsze, należy wskazać, iż w sprawie leżącej u podstaw wspomnianego wyroku kontekst faktyczny był odmienny od kontekstu niniejszej sprawy. Z pkt 85 tego wyroku wynika bowiem, że ponieważ używanie pierwszego znaku towarowego nie zostało wykazane, nie mogło ono służyć za dowód rzeczywistego używania drugiego znaku towarowego. W przeciwieństwie do owej sprawy okazuje się, że w niniejszym wypadku używanie graficznego znaku towarowego składającego się z wyrazu „husky”, zapisanego nieznacznie stylizowanymi literami, i z towarzyszącego mu symbolu ®, który jest umieszczony, aby wskazać na użycie słownego znaku towarowego HUSKY, nie było kwestionowane.
- 71 Po drugie, należy wskazać, że w ww. w pkt 24 wyroku *Il Ponte Finanziaria/OHIM* (EU:C:2007:514, pkt 86) orzeczono, iż możliwe jest uznanie zarejestrowanego znaku towarowego za używany, jeśli przedstawiono dowód używania tego znaku towarowego w postaci nieznacznie odmienniej od tej, w jakiej znak ten został zarejestrowany. Fakt, że w tym samym wyroku uściślono, iż za pomocą dowodu używania nie można jednak rozszerzyć ochrony, z której korzysta zarejestrowany znak towarowy, na inny zarejestrowany znak towarowy, w odniesieniu do którego nie wykazano rzeczywistego używania, ze względu na to, że ten ostatni jest tylko nieznacznie odmiennym wariantem pierwszego znaku towarowego, pozostaje bez znaczenia dla niniejszej sprawy. Właściciel spornego znaku towarowego nie żądał bowiem ochrony praw do tego znaku wyłącznie ze względu na rejestrację innego znaku towarowego.
- 72 Po trzecie, w celu wykazania używania znaku towarowego jego właściciel może skutecznie powoływać się na jego używanie w postaci różniącej się od postaci, w jakiej znak ten został zarejestrowany, pod warunkiem że różnice między tymi dwiema postaciami nie zmieniają charakteru odróżniającego tego znaku, i to niezależnie od faktu, że owa odmienna postać również została zarejestrowana jako znak towarowy (zob. podobnie wyrok z dnia 25 października 2012 r. *Rintisch*, C-553/11, Zb.Orz., EU:C:2012:671, pkt 30). W niniejszym wypadku skarżąca nie podnosiła jakiegokolwiek zmiany charakteru odróżniającego spornego znaku towarowego. Właściciel tego znaku mógł więc skutecznie powoływać się na jego używanie w postaci, która różni się od postaci, w jakiej ów znak został zarejestrowany.
- 73 Wreszcie jest bezsporne, że podczas używania słowny znak towarowy HUSKY był zasadniczo zapisywany wielkimi czarnymi literami. Fakt, że według skarżącej Izba Odwoławcza uwzględniła na potrzeby dowodu używania inny znak towarowy lub oznaczenia takie jak logo przedstawiające literę „h” lub element graficzny przedstawiający psa husky, nie jest zatem rozstrzygający, a zatem argument skarżącej mający na celu kwestionowanie tego uwzględnienia nie jest zasadny. Należy ponadto wskazać, iż skarżąca nie zaprzecza temu, że różnice między spornym znakiem towarowym a innym znakiem towarowym są ograniczone do nieznacznej stylizacji liter i do ich większego ściśnięcia ani że sporny znak towarowy z jednej strony i oznaczenia takie jak logo przedstawiające literę „h” lub element graficzny przedstawiający psa husky z drugiej strony są zwykle rozmieszczone oddzielnie na towarach.

74 Z powyższych rozważań wynika, że zarzut trzeci należy uznać za bezzasadny.

75 W konsekwencji skargę należy oddalić.

W przedmiocie kosztów

76 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postępowania przed Sądem kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy – zgodnie z żądaniem OHIM – obciążyć ją poniesionymi przez niego kosztami.

Z powyższych względów

SĄD (pierwsza izba)

orzeka, co następuje:

- 1) **Skarga zostaje oddalona.**
- 2) **Husky CZ s.r.o. zostaje obciążona kosztami postępowania.**

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 13 lutego 2015 r.

Podpisy