



Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (czwarta izba)

z dnia 18 listopada 2015 r.*

Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego HALAL MALAYSIA — Wcześniejszy niezarejestrowany graficzny znak towarowy HALAL MALAYSIA — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak uprawnień do wcześniejszego oznaczenia nabytych zgodnie z prawem państwa członkowskiego przed dniem dokonania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego — Artykuł 8 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Używanie wcześniejszego znaku towarowego jako etykiety — Istniejące w systemie common law powództwo oparte na bezprawnym używaniu nazwy (action for passing off) — Brak „goodwill”

W sprawie T-508/13

Government of Malaysia, reprezentowany początkowo przez R. Volterrę, solicitor, R. Millera, barrister, adwokatów V. von Bomhard i T. Heitmanna, następnie przez V. Volterrę, R. Millera i V. von Bomhard,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez P. Bullocka i N. Bambarę, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izłą Odwoławczą OHIM była

Paola Vergamini, zamieszkała w Castelnuovo di Garfagnana (Włochy),

mającej za przedmiot skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 27 czerwca 2013 r. (sprawa R 326/2012-1) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy Government of Malaysia a Paolą Vergamini,

SĄD (czwarta izba)

w składzie M. Prek, prezes, I. Labucka (sprawozdawca) i V. Kreuschitz, sędziowie,

sekretarz: I. Dragan, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 20 września 2013 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 17 grudnia 2013 r.,

* Język postępowania: angielski.

po zapoznaniu się z repliką złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 16 kwietnia 2014 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 6 lutego 2015 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 25 maja 2010 r. Paola Vergamini, druga strona w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą OHIM, dokonała w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia 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 następujące oznaczenie graficzne:



- 3 Towary i usługi, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klas 5, 18, 25, 29, 30, 31, 32 i 43 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 5: „farmaceutyczne i weterynaryjne (preparaty -); środki sanitarne do celów medycznych; dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, żywność dla niemowląt; plastry; środki opatrunkowe; dezynfektanty; preparaty do niszczenia robactwa; fungicydy, herbicydy”;
 - klasa 18: „skóra i imitacje skóry oraz wyroby z tych materiałów niezawarte w innych klasach; skóry zwierzęce, kufry i walizki; parasolki, parasole przeciwsłoneczne i laski; bicze, uprzęż i siodlarskie (wyroby -)”;
 - klasa 25: „odzież, obuwie, nakrycia głowy”;

- klasa 29: „mięso, ryby, drób i dziczyzna; mięsne (ekstrakty -); owoce i warzywa konserwowane, mrożone, suszone i gotowane; galaretki, dżemy, kompoty; jaja, mleko i produkty nabiałowe; tłuszcze i oleje jadalne”;
 - klasa 30: „kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, substytuty kawy; mąka i preparaty zbożowe, chleb, ciasto i wyroby cukiernicze, lody; miód, melasa; drożdże, proszek do pieczenia; sól, musztarda; ocet winny, sosy (przyprawy); przyprawy; lód”;
 - klasa 31: „produkty rolne, ogrodnicze i leśne oraz zboża nieujęte w innych klasach; zwierzęta żywe; owoce i warzywa świeże; ziarna, naturalne rośliny i kwiaty; artykuły spożywcze dla zwierząt; słód”;
 - klasa 32: „piwo; woda mineralna; wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; napoje owocowe i soki owocowe; syropy i inne preparaty do sporządzania napojów”;
 - klasa 43: „usługi w zakresie dostarczania żywności i napojów; zakwaterowanie tymczasowe”.
- 4 Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 127/2010 z dnia 13 lipca 2010 r.
- 5 W dniu 13 października 2010 r. skarżący, Government of Malaysia, na podstawie art. 41 rozporządzenia nr 207/2009 wniósł sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego w całości.
- 6 W uzasadnieniu sprzeciwu powołano się na podstawy odmowy rejestracji określone w art. 8 ust. 1 lit. a) i b) oraz art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009.
- 7 Sprzeciw został oparty na przedstawionym poniżej oznaczeniu graficznym, które do celów stosowania art. 8 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia nr 207/2009 jest zdaniem skarżącego powszechnie znane w rozumieniu art. 8 ust. 2 lit. c) wspomnianego rozporządzenia w związku z art. 6a Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r., ze zmianami, a także do celów art. 8 ust. 4 tego rozporządzenia jest niezarejestrowanym w Zjednoczonym Królestwie znakiem towarowym, w odniesieniu do którego skarżący powołuje się na używanie go dla gamy towarów i usług, w tym żywności:



- 8 W dniu 16 grudnia 2011 r. Wydział Sprzeciwów oddalił sprzeciw w całości. W pierwszej kolejności stwierdził on, że powszechna znajomość wcześniejszego oznaczenia w rozumieniu art. 8 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 nie została wykazana w odniesieniu do żadnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. W drugiej kolejności, dokonując oceny kryteriów stosowania art. 8 ust. 4 wspomnianego rozporządzenia, uznał on, że dowody przedstawione przez skarżącego nie są

wystarczającą, aby stwierdzić, iż w dniu dokonania zgłoszenia znaku towarowego niezarejestrowany znak towarowy skarżącego uzyskał niezbędny „goodwill” (siłę przyciągania klientów) w Zjednoczonym Królestwie.

- 9 W dniu 14 lutego 2012 r. skarżący, działając na podstawie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009, wniósł do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.
- 10 W decyzji z dnia 27 czerwca 2013 r. (zwanej dalej „zaskarżoną decyzją”) odwołanie to zostało oddalone przez Pierwszą Izbę Odwoławczą OHIM.
- 11 Jeśli chodzi o podstawę sprzeciwu wskazaną w art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009, Izba Odwoławcza stwierdziła przede wszystkim, że nie wykazano, iż czyn niedozwolony polegający na bezprawnym używaniu nazwy w Zjednoczonym Królestwie ma miejsce w wypadku oznaczeń funkcjonujących jako etykiety. Jednakże wskazała ona, że w wypadku formy zwanej „rozszerzoną” powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy, która to forma została określona w orzecznictwie krajowym i uprawnia wiele podmiotów do dysponowania prawami odnoszącymi się do oznaczenia posiadającego reputację na rynku, na wspomniany czyn niedozwolony można powołać się w odniesieniu do nabytego „goodwill” związanego z oznaczeniem funkcjonującym jako etykieta. Następnie stwierdziła ona, że przedstawione przez skarżącego dowody są niewystarczające, aby w okolicznościach niniejszego wypadku umożliwić stwierdzenie bez prawdopodobieństwa błędu, iż czynności związane z wprowadzeniem do obrotu skutkowały nabyciem wymaganego „goodwill” wśród właściwego kręgu odbiorców. Wreszcie stwierdziła ona, że wobec braku dowodu wspomnianego „goodwill”, który to „goodwill” stanowi jedną z kumulatywnych przesłanek tego czynu niedozwolonego, sprzeciw oparty na wspomnianym przepisie nie może zostać uwzględniony.
- 12 Co się tyczy wskazanych w art. 8 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia nr 207/2009 podstaw sprzeciwu, Izba Odwoławcza stwierdziła w istocie, że skarżący nie wykazał powszechnej znajomości wcześniejszego oznaczenia w Unii, a w szczególności, że żaden z przedstawionych dowodów nie wykazuje w wystarczający sposób, iż właściwy krąg odbiorców rozpoznawał owo oznaczenie w istotnej dacie, a mianowicie w dniu 25 maja 2010 r.

Żądania stron

- 13 Skarżący wnosi do Sądu o:
 - stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
 - obciążenie OHIM kosztami postępowania.
- 14 OHIM wnosi do Sądu o:
 - oddalenie skargi;
 - obciążenie skarżącego kosztami postępowania.

Co do prawa

W przedmiocie dopuszczalności argumentów OHIM

- 15 W replice skarżący twierdzi, że podniesione przez OHIM w odpowiedzi na skargę nowe wywody podlegają odrzuceniu jako niedopuszczalne w świetle art. 135 § 4 regulaminu postępowania przed Sądem z dnia 2 maja 1991 r., a także w świetle orzecznictwa. Skarżący odnosi się w szczególności do następujących twierdzeń:
- używanie wcześniejszego oznaczenia przez skarżącego nie odpowiada wymogom art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009;
 - „goodwill” wymagane przez prawo Zjednoczonego Królestwa w wypadku czynu niedozwolonego polegającego na bezprawnym używaniu nazwy może istnieć, wyłącznie jeśli stanowi ono składnik majątku przedsiębiorstwa i w danym wypadku należy do importerów, dystrybutorów lub sprzedawców detalicznych;
 - w orzecznictwie z 1984 r. określono minimalny próg sprzedaży wymagany, aby spowodować powstanie „goodwill” wymaganego w prawie Zjednoczonego Królestwa w odniesieniu do powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy.
- 16 W tym względzie należy przypomnieć, że skarga do Sądu ma na celu kontrolę zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych OHIM w rozumieniu art. 65 rozporządzenia nr 207/2009. Ponadto art. 135 § 4 regulaminu postępowania przed Sądem z dnia 2 maja 1991 r. stanowi, że pisma stron nie mogą zmieniać przedmiotu sporu przed izbą odwoławczą.
- 17 W niniejszym wypadku w zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza ograniczyła się do stwierdzenia, że przed dniem dokonania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego wcześniejsze oznaczenie nie nabyło „goodwill” wymaganego w prawie Zjednoczonego Królestwa w odniesieniu do powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy, i nie rozpatrzyła innych przesłanek określonych w art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009. Ponieważ kwestia, czy wcześniejsze oznaczenie było używane w obrocie handlowym o zasięgu większym niż lokalny, nie została rozpatrzona co do istoty przez Izbę Odwoławczą, badanie jej po raz pierwszy w ramach przeprowadzania przez Sąd kontroli zgodności z prawem zaskarżonej decyzji nie należy do Sądu [zob. podobnie wyrok z dnia 14 grudnia 2011 r., Völkl/OHIM – Marker Völkl (VÖLKL), T-504/09, Zb.Orz., EU:T:2011:739, pkt 63 i przytoczone tam orzecznictwo]. Z powyższego wynika, że argument ten jest niedopuszczalny.
- 18 Co się tyczy innych argumentów OHIM, odnoszących się do przesłanek powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy w Zjednoczonym Królestwie, należy stwierdzić, że mają one na celu uzupełnienie kwestii rozpatrzonych przez Izbę Odwoławczą i należy zatem stwierdzić ich dopuszczalność.

Co do istoty

- 19 Na poparcie skargi skarżący podnosi jedyny zarzut, dotyczący naruszenia art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009. Zarzut ten został podzielony na dwie części.

Rozważania wstępne

- 20 Zgodnie z art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 właściciel oznaczenia może sprzeciwić się rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, jeśli oznaczenie to spełnia cztery przesłanki. Powołane oznaczenie musi być używane w obrocie handlowym; musi mieć zasięg większy niż lokalny; prawo do tego

oznaczenia powinno zostać nabyte zgodnie z prawem państwa członkowskiego, w którym oznaczenie to było używane przed dniem dokonania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego; wreszcie oznaczenie to powinno uprawniać właściciela do zakazania używania późniejszego znaku towarowego. Powyższe cztery przesłanki ograniczają liczbę oznaczeń innych niż znaki towarowe, na które można się powołać, aby zapobiec rejestracji wspólnotowego znaku towarowego ważnego na całym terytorium Unii, zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 [zob. podobnie wyrok z dnia 24 marca 2009 r., *Moreira da Fonseca/OHIM – General Óptica (GENERAL OPTICA)*, od T-318/06 do T-321/06, Zb.Orz., EU:T:2009:77, pkt 32]. Owe przesłanki są kumulatywne, w związku z czym gdy oznaczenie nie spełnia jednej z tych przesłanek, sprzeciw oparty na istnieniu niezarejestrowanego znaku towarowego lub innych oznaczeń używanych w obrocie handlowym w rozumieniu art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 nie może zostać uwzględniony [wyrok z dnia 30 czerwca 2009 r., *Danjaq/OHIM – Mission Productions (Dr. No)*, T-435/05, Zb.Orz., EU:T:2009:226, pkt 35].

- 21 Dwie pierwsze przesłanki, czyli te dotyczące używania i zasięgu większego niż zasięg lokalny wcześniejszego oznaczenia, wynikają z samego brzmienia art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 i powinny być zatem interpretowane w świetle prawa Unii. A zatem rozporządzenie nr 207/2009 określa jednolite standardy dotyczące używania oznaczeń i ich zasięgu, spójne z zasadami, które leżą u podstaw systemu ustanowionego w tym rozporządzeniu (ww. w pkt 20 wyrok *GENERAL OPTICA*, EU:T:2009:77, pkt 33).
- 22 Natomiast z części zdania „w przypadku i w zakresie, w jakim [...] prawo państwa członkowskiego reguluj[e] taki znak” wynika, że wymienione następnie w art. 8 ust. 4 lit. a) i b) rozporządzenia nr 207/2009 dwie pozostałe przesłanki stanowią przesłanki określone we wspomnianym rozporządzeniu, których ocena – w odróżnieniu od oceny poprzednich – jest dokonywana według kryteriów określonych w prawie regulującym oznaczenie, na które się powołano. To odesłanie do prawa regulującego oznaczenie, na które się powołano, jest w pełni uzasadnione, jako że rozporządzenie nr 207/2009 dopuszcza możliwość powołania się na oznaczenia spoza systemu wspólnotowego znaku towarowego przeciwko wspólnotowemu znakowi towarowemu. Z tego względu wyłącznie prawo państwa członkowskiego regulujące oznaczenie, na które się powołano, pozwala ustalić, czy oznaczenie to jest wcześniejsze od wspólnotowego znaku towarowego i czy może uzasadniać zakaz używania późniejszego znaku towarowego (ww. w pkt 20 wyrok *GENERAL OPTICA*, EU:T:2009:77, pkt 34).
- 23 Wnoszący sprzeciw powinien wykazać, że dane oznaczenie jest objęte zakresem stosowania przywołanych przepisów prawa państwa członkowskiego i że uprawnia ono do zakazania używania późniejszego znaku towarowego [zob. analogicznie wyrok z dnia 12 czerwca 2007 r., *Budějovický Budvar/OHIM – Anheuser-Busch (BUDWEISER)*, od T-53/04 do T-56/04, T-58/04 i T-59/04, EU:T:2007:167, pkt 74].

W przedmiocie części pierwszej jedyne zarzutu, dotyczącej błędnej wykładni przesłanek czynu niedozwolonego polegającego na bezprawnym używaniu nazwy w Zjednoczonym Królestwie

- 24 Ta część pierwsza została podzielona na trzy zarzuty szczegółowe.
- 25 Jeśli chodzi o pierwszy zarzut szczegółowy, zgodnie z którym Izba Odwoławcza dokonała błędnej wykładni przesłanek czynu niedozwolonego polegającego na bezprawnym używaniu nazwy w Zjednoczonym Królestwie i błędnie je zastosowała, nie stwierdzając, że wcześniejszy znak towarowy jest objęty „klasyczną” formą wspomnianego czynu niedozwolonego, skarżący, po pierwsze, twierdzi, że Izba Odwoławcza nie stwierdziła, iż wykazał on, że ów czyn niedozwolony odnosi się do oznaczeń funkcjonujących jako etykiety, oraz po drugie, że dokonała ona oceny sprzeciwu w odniesieniu do sytuacji, w której sprzeciw ten jest oparty na tymże czynie niedozwolonym w jego formie „rozszerzonej”, co wywarło negatywny wpływ na ocenę okoliczności faktycznych i dowodów w niniejszej sprawie.

- 26 Ponadto skarżący uściśla, że w wypadku „klasycznej” formy czynu niedozwolonego polegającego na bezprawnym używaniu nazwy w Zjednoczonym Królestwie reputacja oraz „goodwill” odnoszące się do spornego znaku towarowego należą wyłącznie do powoda. Natomiast w wypadku „rozszerzonej” formy wspomnianego czynu niedozwolonego reputacja oraz „goodwill” odnoszące się do spornego znaku towarowego nie należą wyłącznie do powoda, lecz są współdzielone przez wiele niezależnych podmiotów z danej branży, a każdy z tych podmiotów jest w pełni uprawniony do dochodzenia swoich praw wobec osób trzecich.
- 27 Skarżący dodaje, że sprzeciw jest oparty na „klasycznej” formie czynu niedozwolonego polegającego na bezprawnym używaniu nazwy w Zjednoczonym Królestwie, ponieważ w wypadku tej formy istnieją trzy elementy składowe wspomnianego czynu niedozwolonego, a mianowicie: nabyte „goodwill”, wprowadzające w błąd przedstawienie i szkoda wyrządzona „goodwill”. Ponadto nie ulega żadnej wątpliwości, że ten czyn niedozwolony dotyczy etykiet.
- 28 OHIM kwestionuje te argumenty.
- 29 Na wstępie należy wskazać, że skarżący oświadczył na rozprawie, iż w międzyczasie zarejestrował i zgłosił swoją etykietę zgodnie z art. 6a Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej.
- 30 W tym względzie należy wskazać, po pierwsze, że ze względu na to, iż OHIM nie może uwzględnić okoliczności faktycznych, które nie zostały mu wskazane przez strony, w oparciu o takie okoliczności nie można kwestionować zgodności z prawem decyzji wydawanych przez OHIM. A zatem Sąd nie może również uwzględnić dowodów zmierzających do wykazania tych okoliczności faktycznych (wyrok z dnia 18 lipca 2006 r., Rossi/OHIM, C-214/05 P, Zb.Orz., EU:C:2006:494, pkt 52). Po drugie, należy wskazać, że zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 przepis ten można stosować wyłącznie na podstawie sprzeciwu właściciela niezarejestrowanego znaku towarowego lub innego oznaczenia używanego w obrocie handlowym o zasięgu większym niż lokalny.
- 31 W niniejszym wypadku aktem prawnym prawa państwa członkowskiego znajdującym zastosowanie do wcześniejszego niezarejestrowanego znaku towarowego jest Trade Marks Act 1994 (ustawa Zjednoczonego Królestwa w sprawie znaków towarowych), której art. 5 ust. 4 stanowi:
- „Znak towarowy nie podlega rejestracji w wypadku, gdy – lub w zakresie, w jakim – jego używanie w Zjednoczonym Królestwie może zostać zakazane:
- a) ze względu na jakikolwiek przepis prawa [w szczególności ze względu na prawo odnoszące się do bezprawnego używania nazwy (law of passing off)] chroniący niezarejestrowany znak towarowy lub wszelkie inne oznaczenie używane w obrocie handlowym [...]”.
- 32 Z art. 5 ust. 4 Trade Marks Act 1994, interpretowanego przez sądy krajowe, wynika, że skarżący musi wykazać, iż zgodnie z regulacjami dotyczącymi powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy określonymi w prawie Zjednoczonego Królestwa spełnione są trzy przesłanki, a mianowicie nabycie „goodwill”, wprowadzające w błąd przedstawienie oraz szkoda wyrządzona „goodwill” [wyrok z dnia 18 stycznia 2012 r., Tilda Riceland Private/OHIM – Siam Grains (BASmALI), T-304/09, Zb.Orz., EU:T:2012:13, pkt 19].
- 33 W niniejszym wypadku w pierwszej kolejności należy zatem rozpatrzyć, czy wcześniejsze oznaczenie – przedstawiane przez skarżącego jako etykieta, która odróżnia towary certyfikowane od towarów niecertyfikowanych – może stanowić podstawę powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy w Zjednoczonym Królestwie. Zdaniem Izby Odwoławczej skarżący nie wykazał, tak jak powinien był to uczynić, że czyn niedozwolony polegający na bezprawnym używaniu nazwy w Zjednoczonym Królestwie odnosi się do oznaczeń funkcjonujących jako etykiety.

- 34 W tym względzie Sąd stwierdził już, iż z orzecznictwa krajowego wynika, że oznaczenie służące do oznaczania towarów lub usług może uzyskać reputację na rynku w rozumieniu prawa znajdującego zastosowanie do powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy [wyrok z dnia 11 czerwca 2009 r., Last Minute Network/OHIM – Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR), T-114/07 i T-115/07, Zb.Orz., EU:T:2009:196, pkt 84; ww. w pkt 32 wyrok BASmALI, EU:T:2012:13, pkt 28].
- 35 Ponadto orzeczono już, iż z krajowego orzecznictwa – w szczególności z tego przywołanego w pkt 34 powyżej – wynika, że oznaczenie służące do oznaczania towarów lub usług może uzyskać reputację na rynku w rozumieniu prawa znajdującego zastosowanie do powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy, nawet jeżeli jest ono używane przez kilka podmiotów. Z powyższego wynika, że podmioty te mogą dysponować prawami do oznaczenia, które uzyskało reputację na rynku, zgodnie z „rozszerzoną” formą tego powództwa uznaną w krajowym orzecznictwie (ww. w pkt 32 wyrok BASmALI, EU:T:2012:13, pkt 28).
- 36 W konsekwencji w niniejszym wypadku należy stwierdzić, że w zakresie, w jakim wcześniejsze oznaczenie służy do oznaczania certyfikowanych za pomocą tego oznaczenia towarów lub usług, oznaczenie to może – jako etykieta – uzyskać „goodwill” wymagane przez prawo Zjednoczonego Królestwa w odniesieniu do czynu niedozwolonego polegającego na bezprawnym używaniu nazwy.
- 37 W tym kontekście powstaje jeszcze kwestia, czy skarżący – jako administrator systemu certyfikacji – powinien być jedynym właścicielem „goodwill” związanego z wprowadzaniem do obrotu towarów i usług oznaczonych sporną etykietą.
- 38 Sąd jest zdania, że podmioty publiczne także mogą być chronione przez powództwo oparte na bezprawnym używaniu nazwy w zakresie, w jakim ich działalność może skutkować powstaniem „goodwill”. Jeśli bowiem wspomniane podmioty publiczne używają określonego oznaczenia, należącego wyłącznie do nich, mogą one powoływać się na „goodwill” związane z wprowadzaniem do obrotu towarów i usług oznaczonych tym oznaczeniem. Podobnie, jeśli owe podmioty publiczne dzielą używanie jakiegokolwiek oznaczenia z innymi podmiotami, to na „goodwill” będą mogły powołać się wspomniane podmioty publiczne oraz te inne podmioty. W każdym razie w niniejszym wypadku „goodwill” mogło zaistnieć.
- 39 W wypadkach gdy wcześniejsze oznaczenie jest używane przez wiele podmiotów, własność „goodwill” należy oceniać w świetle okoliczności sprawy. W konsekwencji, aby określić, czy skarżący jest jedynym właścicielem „goodwill”, należy dokonać oceny siły przyciągania klienteli przez etykietę.
- 40 W tym względzie należy stwierdzić, że skarżący szczegółowo wyjaśnił funkcjonowanie swojego systemu certyfikacji odnoszącego się do zgodności danych towarów z szariatem, funkcję tego systemu mającą na celu zbadanie procesów wytwarzania stosowanych przez strony zamierzające zostać upoważnionymi użytkownikami znaku towarowego skarżącego, a także funkcję tego systemu polegającą na nadzorze nad używaniem tego znaku przez owych użytkowników, aby zapewnić, że przestrzegane są normy jakości związane z tym systemem. Zdaniem skarżącego powyższe wyjaśnienia powinny prowadzić do stwierdzenia, że zezwolenie, którego udziela on użytkownikom, odnoszące się do używania jego znaku towarowego i systemu certyfikacji, z prawnego punktu widzenia odpowiada licencji na używanie. Jest on zdania, że użytkownicy ci są wyłącznie licencjobiorcami i nie nabywają ani praw własności odnoszących się do znaku towarowego, ani praw do reputacji lub „goodwill” związanych z tym znakiem towarowym. Na rozprawie skarżący podkreślił fakt odnoszący się do braku współdzielenia zarówno „goodwill”, jak i renomy znaku towarowego.
- 41 A zatem zdaniem skarżącego Izba Odwoławcza popełniła błąd, stwierdzając, że „goodwill” odnoszące się do wcześniejszego znaku towarowego jest współdzielone między skarżącego i upoważnionych użytkowników oraz że sprzeciw powinien być oparty na „rozszerzonej” formie czynu niedozwolonego polegającego na bezprawnym używaniu nazwy. Działając w ten sposób, Izba Odwoławcza popełniła błąd przy identyfikacji prawidłowej działalności, do której odnosi się „goodwill”.

- 42 Sąd jest zdania, że w niniejszym wypadku – mając na względzie system certyfikacji skarżącego odnoszący się do zgodności towarów z szariatem, funkcję tego systemu mającą na celu zbadanie procesów wytwarzania stosowanych przez osoby trzecie zamierzające zostać upoważnionymi użytkownikami etykiety skarżącego, a także funkcję tego systemu polegającą na nadzorze nad używaniem etykiety przez owych upoważnionych użytkowników, aby zapewnić, że przestrzegane są określone przez skarżącego normy jakości – to skarżącego należy uważać za właściciela „goodwill”.
- 43 Konsumenci towarów i użytkownicy usług, od chwili, w której spostrzegą etykietę przyznaną przez skarżącego, są bowiem informowani o zgodności tych towarów i usług z halal zgodnie z systemem kontroli zagwarantowanym w Malezji. Ponadto etykieta może wskazywać profil publiczny, o pochodzeniu rządowym, który informuje o tym konsumentów, co wzmacnia wyłączną własność skarżącego, a nie własność współdzieloną z innymi podmiotami, nawet tymi, które upoważniono do używania etykiety.
- 44 Jednakże z pkt 41 zaskarżonej decyzji oraz z oceny Izby Odwoławczej wynika, że istnienie „goodwill” wymaganego w prawie Zjednoczonego Królestwa w odniesieniu do czynu niedozwolonego polegającego na bezprawnym używaniu nazwy – zarówno w jego „rozszerzonej”, jak i w „klasycznej” formie – nie zostało wykazane.
- 45 Jeśli chodzi o system certyfikacji halal, na który powołuje się skarżący, należy ponadto wskazać, że Izba Odwoławcza nie podała w wątpliwość jego istnienia.
- 46 Izba Odwoławcza podkreśliła bowiem fakt, że żaden z dowodów – sam lub w połączeniu z innymi dowodami – nie pozwala na wyprowadzenie pewnych i bezpośrednich wniosków w odniesieniu do sposobu postrzegania etykiety skarżącego przez powołanego konsumenta w Zjednoczonym Królestwie, a w konsekwencji w odniesieniu do uzyskania „goodwill” wymaganego wśród właściwego kręgu odbiorców, którzy kupują certyfikowany produkt końcowy.
- 47 Natomiast skarżący podkreślił, że OHIM przyznał, iż dowody przedstawione przed Izbą Odwoławczą potwierdzały pewne używanie oznaczenia, co potwierdza istnienie pewnego „goodwill”.
- 48 W tym względzie należy stwierdzić, że pewne używanie oznaczenia – stwierdzone w pkt 41 zaskarżonej decyzji przez Izbę Odwoławczą – nie wykazuje konieczności istnienia „goodwill”, czyli że pewne używanie określonego oznaczenia może być równoważne z jego używaniem, lecz nie w takim stopniu, aby skutkować siłą przyciągania klientów, którzy w tym wypadku dokonaliby swoich wyborów na podstawie dobrej reputacji, którą ewentualnie zdobyłby skarżący. W konsekwencji, niezależnie od „klasycznej” albo „rozszerzonej” formy czynu niedozwolonego polegającego na bezprawnym używaniu nazwy w niniejszym wypadku, skarżący nie wykazał istnienia „goodwill”, a mianowicie siły przyciągania klienteli związanej z jego etykietą.
- 49 Żaden z przedstawionych przez skarżącego dowodów nie wykazuje bowiem, że konsument rzeczywiście zna etykietę skarżącego w takim stopniu, aby preferować ją w stosunku do innych oznaczeń opisanych na towarach, na których umieszczono etykietę.
- 50 Z powyższego wynika, że skarżący nie wykazał jakiegokolwiek „goodwill” etykiety, które to „goodwill” stanowi jedną z kumulatywnych przesłanek czynu niedozwolonego polegającego na bezprawnym używaniu nazwy w Zjednoczonym Królestwie. W konsekwencji ewentualny błąd Izby Odwoławczej, który polegałby na zastosowaniu „rozszerzonej” formy wspomnianego czynu niedozwolonego zamiast jego formy „klasycznej”, nie może w każdym razie skutkować stwierdzeniem nieważności zaskarżonej decyzji.
- 51 W rezultacie należy oddalić pierwszy zarzut szczegółowy.

- 52 W ramach drugiego zarzutu szczegółowego skarżący podnosi, że Izba Odwoławcza błędnie wymaga minimalnego „goodwill” „wymaganego” lub „niezbędnego”, aby spełnić pierwszą przesłankę czynu niedozwolonego polegającego na bezprawnym używaniu nazwy w Zjednoczonym Królestwie.
- 53 Jeśli chodzi o ocenę istnienia „goodwill” wcześniejszego niezarejestrowanego znaku towarowego oraz o jego wystarczający charakter, skarżący podkreśla, że to Sąd powinien dokonać oceny jego zakresu. W wypadku gdyby zakres ten uznano za ograniczony, powodowi wnoszącemu powództwo oparte na bezprawnym używaniu nazwy trudniej byłoby wykazać, iż pozostałe przesłanki czynu niedozwolonego są spełnione.
- 54 W istocie skarżący jest zdania, że Izba Odwoławcza powinna była dokonać oceny zakresu reputacji i „goodwill” wcześniejszego niezarejestrowanego znaku towarowego, aby zbadać, czy spełniona jest pierwsza przesłanka czynu niedozwolonego polegającego na bezprawnym używaniu nazwy, oraz że następnie powinna ona była dokonać oceny, czy spełnione są pozostałe przesłanki czynu niedozwolonego polegającego na bezprawnym używaniu nazwy w Zjednoczonym Królestwie.
- 55 OHIM kwestionuje te argumenty.
- 56 Co się tyczy wymogu minimalnego progu „goodwill”, należy stwierdzić, że sądy Zjednoczonego Królestwa bardzo niechętnie orzekają, że przedsiębiorstwo może mieć klientów, a nie mieć „goodwill” [wyrok z dnia 9 grudnia 2010 r., Tresplain Investments/OHIM – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T-303/08, Zb.Orz., EU:T:2010:505, pkt 110–115].
- 57 Należy także stwierdzić – wbrew temu, co twierdził skarżący – że Izba Odwoławcza nie wymagała minimalnego progu „goodwill” jego etykiety, gdy stwierdziła, że dystrybucja towarów oznaczonych tą etykietą jest ograniczona i nie jest odpowiednia, niezależnie od takiego minimalnego progu.
- 58 Izba Odwoławcza skoncentrowała się bowiem na fakcie, że przedstawione dowody nie pozwalają stwierdzić bez prawdopodobieństwa błędu, iż działalność polegająca na wprowadzaniu do obrotu przez skarżącego skutkowała powstaniem „goodwill” wymaganego wśród właściwego kręgu odbiorców. Ponadto należy stwierdzić, że gdy w pkt 37 zaskarżonej decyzji wspomniana Izba Odwoławcza odniosła się do pewnego poziomu „goodwill”, a mianowicie „wystarczającego »goodwill«”, zamierzała ona jedynie odnieść się do potrzeby istnienia „goodwill” uzyskanego przez oznaczenie skarżącego w mniemaniu jego klientów, aby można było uwzględnić powództwo oparte na bezprawnym używaniu nazwy.
- 59 Co więcej, należy stwierdzić, że na rozprawie OHIM oświadczył, iż nie jest zdania, że zasada de minimis jest właściwa, przyjął on zatem takie samo rozumowanie jak rozumowanie Izby Odwoławczej, która według OHIM w pkt 33 zaskarżonej decyzji stwierdziła: „niezależnie od ewentualnego minimalnego progu”. A zatem Izba Odwoławcza stwierdziła po prostu, że zakres wykazanego „goodwill” jest raczej ograniczony i nie jest odpowiedni – niezależnie od ewentualnego minimalnego progu – aby w okolicznościach niniejszego wypadku umożliwić stwierdzenie bez prawdopodobieństwa błędu, że działalność polegająca na wprowadzaniu do obrotu skutkowała powstaniem „goodwill” wymaganego wśród właściwego kręgu odbiorców.
- 60 Z powyższego wynika, wbrew temu, co twierdzi skarżący, że Izba Odwoławcza nigdy nie wymagała od skarżącego wykazania minimalnego progu „goodwill” uzyskanego przez jego etykietę. Izba Odwoławcza wymagała bowiem wyłącznie dowodu istnienia „goodwill” – jako pierwszej przesłanki czynu niedozwolonego związanego z bezprawnym używaniem nazwy – ponieważ według sądów Zjednoczonego Królestwa brak tej przesłanki zwalnia z rozpatrywania pozostałych przesłanek wspomnianego czynu niedozwolonego i od razu skutkuje oddaleniem powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy [sprawa Assos of Switzerland Roger Maier v Asos Asos.com (2013) EWHC 2831 (ch)].

- 61 Należy zatem oddalić drugi zarzut szczegółowy.
- 62 Co się tyczy trzeciego zarzutu szczegółowego, dotyczącego podnoszonej błędnej definicji właściwego kręgu odbiorców, skarżący wskazuje, że w ramach powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy należy uwzględnić reputację i „goodwill” nabyte wśród wszystkich jego klientów, a mianowicie zarówno profesjonalistów, jak i konsumentów końcowych. Izba Odwoławcza nie uwzględniła zaś danych klientów profesjonalnych, którzy w niniejszej sprawie składają się ze sprzedawców detalicznych, hurtowników i importerów mających siedzibę w Zjednoczonym Królestwie, ponieważ nabywali oni towary oznaczone wcześniejszym niezarejestrowanym znakiem towarowym.
- 63 Skarżący twierdzi, że promocja i reklama jego procesu certyfikacji oraz zakupy towarów dokonywane przez sprzedawców detalicznych i hurtowników, a także przywóz dokonywany przez przedsiębiorstwa mające siedzibę w Zjednoczonym Królestwie stanowią dowód istnienia „goodwill” uzyskanego przez jego etykietę.
- 64 OHIM kwestionuje te argumenty.
- 65 Jeśli chodzi o właściwy krąg odbiorców, należy przypomnieć, że z krajowego orzecznictwa wynika, iż w wypadkach czynu niedozwolonego polegającego na bezprawnym używaniu nazwy wprowadzający w błąd charakter przedstawienia towarów i usług pozwanego w ramach powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy należy oceniać w odniesieniu do klientów powoda wnoszącego wspomniane powództwo, czyli klientów skarżącego (ww. w pkt 34 wyrok LAST MINUTE TOUR, EU:T:2009:196, pkt 60).
- 66 Chroniona w ramach powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy własność nie odnosi się bowiem do słowa lub nazwy, których używanie przez osoby trzecie jest ograniczone, lecz do samej klienteli, której szkodzi sporne używanie, gdyż reputacja znaku towarowego stanowi siłę przyciągania klienteli oraz kryterium pozwalające na odróżnienie przedsiębiorstwa z tradycjami od nowego przedsiębiorstwa (ww. w pkt 34 wyrok LAST MINUTE TOUR, EU:T:2009:196, pkt 61).
- 67 W niniejszym wypadku w pkt 33 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza odniosła się do „klientów wnoszącego sprzeciw, którzy nabywają towar certyfikowany [jako] halal”. Należy stwierdzić, że Izba Odwoławcza nigdy nie twierdziła, iż właściwy krąg odbiorców składa się wyłącznie z konsumentów końcowych. Należy bowiem stwierdzić, że podmioty pośredniczące – to jest sprzedawcy detaliczni, hurtownicy i importerzy – nabywają towary oznaczone etykietą skarżącego i są zatem, tak samo jak konsumenci końcowi, „klientami wnoszącego sprzeciw” i nie są więc wyłączeni z pojęcia właściwego kręgu odbiorców.
- 68 Ponadto Sąd wskazuje, że Izba Odwoławcza rozpatrzyła przedstawione przez skarżącego dowody, a mianowicie wykaz malezyjskich eksporterów i europejskich importerów, deklaracje celne ładunku, fakturę handlową odnoszącą się do tego ładunku, a także faktury wystawione sprzedawcom detalicznym. Z powyższego wynika – wbrew temu, co twierdzi skarżący – że Izba Odwoławcza uwzględniła także klientów profesjonalnych.
- 69 W konsekwencji należy oddalić trzeci zarzut szczegółowy.

W przedmiocie części drugiej jedyne zarzutu, dotyczącej błędnej oceny dowodów przedstawionych w celu wykazania reputacji i „goodwill” wcześniejszego znaku towarowego w Zjednoczonym Królestwie

- 70 Skarżący wskazuje, że przy ocenie dowodów, które przedstawił Izbie Odwoławczej, nie uwzględniła ona ani znaczenia, które przywiązują do jego znaku towarowego konsumenci profesjonalni i konsumenci końcowi – bez względu na to, czy są oni muzułmańscy czy niemuzułmańscy – ani zakresu rozpowszechnienia tego znaku w Zjednoczonym Królestwie, ani działalności światowej i międzynarodowej skarżącego.
- 71 Zdaniem skarżącego Izba Odwoławcza błędnie nie uwzględniła głównej grupy konsumentów, do których skierowane są jego znak towarowy i program certyfikacji, a mianowicie konsumentów muzułmańskich, i z tego względu w zaskarżonej decyzji w żadnym miejscu nie uwzględniono „goodwill” uzyskanego przez jego etykietę wśród tych konsumentów, dla których charakter halal towaru jest rozstrzygającym i głównym kryterium decyzji o zakupie.
- 72 Ponadto zdaniem skarżącego Izba Odwoławcza zidentyfikowała liczne reklamy w dzienniku, z których wszystkie są wcześniejsze niż dzień zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego i w większości odnoszą się do malezyjskiego rynku eksportowego, a także zostały opublikowane i rozpowszechnione w Zjednoczonym Królestwie. W konsekwencji reklamy zawarte w tym dzienniku z pewnością skutkowały powstaniem jakiejś formy reputacji i „goodwill” uzyskanych przez sporną etykietę wśród właściwego kręgu odbiorców i wśród podmiotów w Zjednoczonym Królestwie.
- 73 OHIM kwestionuje te argumenty.
- 74 Należy stwierdzić, jak w pkt 29 zaskarżonej decyzji wskazała Izba Odwoławcza, że istnienie „goodwill” zostaje co do zasady wykazane poprzez przedstawienie dowodu działalności handlowej i reklamowej, rachunków klientów itd. Dowód istotnej działalności handlowej skutkującej nabyciem reputacji i rozwojem klienteli jest zasadniczo wystarczający, aby wykazać „goodwill”.
- 75 W tym względzie w pierwszej kolejności Sąd uznaje za celowe rozpatrzenie sposobu, w jaki profesjonaliści i konsumenci końcowi – muzułmańscy i niemuzułmańscy – postrzegają etykietę skarżącego. W drugiej kolejności należy rozpatrzyć dowody takie jak publikacje, wydarzenia i informacje odnoszące się do działalności skarżącego w sferze międzynarodowej, mające na celu wykazanie zakresu rozpowszechnienia znaku towarowego w Zjednoczonym Królestwie.
- 76 W pierwszej kolejności, jeśli chodzi o sposób postrzegania przez muzułmańskich konsumentów oznaczenia – bez względu na to, jakie ono jest – identyfikującego poszanowanie zgodności niektórych towarów z szariatem, należy stwierdzić, że tego rodzaju oznaczenie może przyciągać szczególną uwagę wspomnianych konsumentów. Jednakże konsumenci ci przede wszystkim zwrócą uwagę na towar jako taki oraz na odróżniający znak towarowy, który identyfikuje ten towar, a dopiero potem upewnią się, że towar jest zgodny z systemem halal, poszukując oznaczenia, które to potwierdza, a mianowicie albo wcześniejszego niezarejestrowanego znaku towarowego, albo innego równoważnego oznaczenia. Z tego względu konsumenci ci zauważą etykietę skarżącego, lecz dopiero po spostrzeżeniu pozostałych oznaczeń, które zawiera towar lub usługa.
- 77 A zatem należy wskazać, podobnie jak uczyniła Izba Odwoławcza, iż przedstawione przez skarżącego dowody nie wykazują, że konsumenci muzułmańscy znają sporną etykietę i że etykieta ta może wywrzeć wpływ na ich decyzje o zakupie.
- 78 Na rozprawie OHIM stwierdził, że w 2010 r. rynek halal generował w Zjednoczonym Królestwie bardzo wysokie obroty ze względu na obecność bardzo dużej wspólnoty muzułmańskiej. Jednakże malezyjskie towary oznaczone etykietą skarżącego nie są jedynymi towarami halal wytwarzanymi na świecie i nie są również jedynymi towarami halal wprowadzanymi do obrotu w Zjednoczonym Królestwie. Z tego względu istnienie dowodu – w szczególności dowodu uzyskanych obrotów –

potwierdzającego, że muzułmańscy konsumenci w Zjednoczonym Królestwie znają szczególną etykietę skarżącego i że czynnie poszukują tej etykiety wśród oznaczonych nią towarów halal, jest niezbędne, aby stwierdzić istnienie „goodwill” uzyskanego przez wspomnianą etykietę.

- 79 Co się tyczy sposobu postrzegania etykiety skarżącego przez niemuzułmańskich konsumentów, należy wskazać, że na rozprawie skarżący oświadczył, iż ze względu na fakt, że społeczeństwo Zjednoczonego Królestwa jest wielokulturowe, wszystkie osoby, w tym wspomniani konsumenci, świetnie znają znaczenie wyrazu „halal”.
- 80 Zdaniem skarżącego jego etykieta jest interpretowana przez niemuzułmańskich konsumentów jako symbol jakości, a nie tylko jako symbol zgodności z szariatem. W tym względzie odnosi się on do sloganów reklamowych w dzienniku, takich jak „The mark of Quality, Hygiene & Safety”, „Peace of mind for non-Muslims too” i „Besides the Brand, There’s One Symbol You Can Trust”. Na rozprawie skarżący uściślił, że wspomniany dziennik jest dostępny wszędzie na świecie w wersji papierowej i elektronicznej oraz że nie jest on dostępny wyłącznie dla abonentów, jak w pkt 38 zaskarżonej decyzji błędnie stwierdziła Izba Odwoławcza. W konsekwencji wspomniana Izba błędnie stwierdziła, że wcześniejszy znak towarowy nie jest uwzględniany przez konsumentów, którzy nie przestrzegają systemu halal, i że trudniej jest zatem wykazać „goodwill” tego znaku. Skarżący odnosi się także do licznych artykułów opublikowanych w tym dzienniku, a także w wielu witrynach internetowych. Wreszcie wskazuje on, iż brał udział w dwóch wydarzeniach w Zjednoczonym Królestwie, w trakcie których promowano jego etykietę.
- 81 W tym względzie należy przypomnieć, że zgodnie z orzecznictwem art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 nie wymaga „rzeczywistego” używania oznaczenia przywołanego na poparcie sprzeciwu oraz że brzmienie art. 42 ust. 2 i 3 wspomnianego rozporządzenia nie wskazuje na to, by wymóg dotyczący dowodu rzeczywistego używania miał zastosowanie do takiego oznaczenia. Jednakże aby zapobiec rejestracji nowego oznaczenia na podstawie przywołanego przepisu, oznaczenie przywołane na poparcie sprzeciwu musi być faktycznie używane w obrocie handlowym w wystarczająco znaczący sposób (wyrok z dnia 29 marca 2011 r., Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, Zb.Orz., EU:C:2011:189, pkt 159).
- 82 Jeśli chodzi o chwilę, dla której powinno się wykazać istnienie „goodwill”, zgodnie z art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 istotną datę stanowi data dokonania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, wobec którego wniesiono sprzeciw (ww. w pkt 56 wyrok Golden Elephant Brand, EU:T:2010:505, pkt 99). W konsekwencji w niniejszym wypadku istotną datą jest dzień 25 maja 2010 r. Sąd stwierdza zaś, że wiele ze wskazanych przez skarżącego dowodów nie może zostać uwzględnionych w odniesieniu do istotnego okresu.
- 83 W niniejszym wypadku w każdym razie należy stwierdzić, że Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, iż skarżący nie wykazał istotnego używania wspomnianej etykiety. Przedstawione przez skarżącego dowody nie wystarczają bowiem, aby wykazać uzyskanie przez jego etykietę siły przyciągania klienteli ani w konsekwencji aby wykazać „goodwill” wspomnianej etykiety. Skarżący nie przedstawił dowodów pozwalających na zrozumienie sposobu postrzegania tej etykiety przez dany krąg odbiorców. Wykazał on, iż zapewnił reklamę i rozpowszechnienie swojej etykiety, lecz nie przedstawił dowodów odnoszących się do sposobu postrzegania tej etykiety przez muzułmańskich i niemuzułmańskich konsumentów.
- 84 Wreszcie w tym względzie należy podkreślić, tak jak uczynił to OHIM, że ze wszystkich organizacji halal, do których zwrócił się skarżący, aby potwierdzić ich uwrażliwienie na jego etykietę, wyłącznie jedna organizacja udzieliła odpowiedzi, co wyraźnie nie wystarcza, aby wykazać „goodwill” wspomnianej etykiety.

- 85 W drugiej kolejności należy określić, czy Izba Odwoławcza prawidłowo rozpatrzyła dowody mające na celu wykazanie zakresu rozpowszechnienia wcześniejszego niezarejestrowanego znaku towarowego w Zjednoczonym Królestwie.
- 86 Po pierwsze, należy wskazać, że jeśli chodzi o obroty na Global Halal food market (światowym rynku żywności halal), skarżący przedstawił rzeczywiste liczby odnoszące się do lat 2004, 2005 i 2009 oraz liczby odnoszące się do 2010 r., w szczególności w odniesieniu do Francji i Zjednoczonego Królestwa.
- 87 Jednakże, jak w pkt 34 zaskarżonej decyzji podkreśla Izba Odwoławcza, liczby te mają nikłą moc dowodową w zakresie, w jakim nie pozwalają one na ustalenie, jaki procent sprzedaży towarów został zrealizowany w istotnym okresie przez towary oznaczone wcześniejszym oznaczeniem. W rozpatrywanym dokumencie wskazano bowiem, że „większość towarów” oznaczono wcześniejszym znakiem towarowym, że liczba przedsiębiorstw certyfikowanych jako halal w Malezji „nadal wzrasta każdego roku [...]” oraz że potencjał przedsiębiorstw eksportujących za granicę, w szczególności do Europy, jest „olbrzymi”. Ze względu na brak precyzji tych wskazań nie można zatem ich uwzględnić, ponieważ w ramach art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 dowodu używania wcześniejszego oznaczenia nie można przedstawić za pomocą prawdopodobieństw i domniemań [zob. podobnie wyrok z dnia 23 października 2013 r., Dimian/OHIM – Bayer Design Fritz Bayer (Baby Bambolina), T-581/11, EU:T:2013:553, pkt 29].
- 88 Po drugie, jeśli chodzi o wykaz malezyjskich eksporterów i europejskich importerów, w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa skarżący wymienił trzy podmioty. Przedstawił także wystawione na rzecz importera zgłoszenie wywozowe z dnia 10 maja 2008 r. dotyczące 1892 opakowań żywności. Etykietę umieszczono na 1600 opakowaniach towaru. Ponadto skarżący przedstawił fakturę handlową z dnia 5 maja 2010 r. wystawioną na rzecz innego importera i dotyczącą 14 różnych towarów, z których jeden był oznaczony etykietą na 85 opakowaniach tego towaru.
- 89 Przede wszystkim, jeśli chodzi o wystawioną na rzecz importera fakturę handlową z dnia 5 maja 2010 r., w pkt 35 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, że w odniesieniu do daty tej faktury pojawia się kwestia, czy towary, do których odnosi się ta faktura, były dostępne dla konsumentów w Zjednoczonym Królestwie przed istotnym okresem, to jest przed datą zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego. W każdym razie, i nawet uwzględniając tę fakturę handlową, należy wziąć pod uwagę wyłącznie 85 opakowań towaru, na którym umieszczono etykietę skarżącego. Otóż liczba 85 opakowań odpowiada oczywiście niewystarczającej ilości, aby wykazać wiedzę właściwego kręgu odbiorców o wspomnianej etykietce.
- 90 Podobna sytuacja ma miejsce w wypadku 1600 opakowań towaru importowanego przez inną spółkę. W odniesieniu do lat 2008 i 2010 skarżący wykazał bowiem sprzedaż w Zjednoczonym Królestwie wyłącznie dla całkowitej liczby 1685 towarów o opakowaniu oznaczonym jego etykietą – z zastrzeżeniem niepewności odnoszącej się do daty sprzedaży 85 towarów w 2010 r., jak w pkt 35 zaskarżonej decyzji słusznie wskazała Izba Odwoławcza. Taka ilość jest bowiem nieznaczną i nie wystarcza zatem, aby wykazać wiedzę właściwego kręgu odbiorców o wspomnianej etykietce.
- 91 Po trzecie, jeśli chodzi o wykaz sprzedawców detalicznych, należy wskazać, że skarżący zidentyfikował supermarkety w Birmingham (Zjednoczone Królestwo), w Manchesterze (Zjednoczone Królestwo), w Londynie (Zjednoczone Królestwo), w Croydon (Zjednoczone Królestwo), w Romford (Zjednoczone Królestwo), w Enfield (Zjednoczone Królestwo), w Surrey (Zjednoczone Królestwo), sklepy wielkopowierzchniowe w Londynie, Birmingham i Manchesterze, a także sieci supermarketów w różnych miejscach w Zjednoczonym Królestwie.
- 92 Co się tyczy sklepów wielkopowierzchniowych, skarżący wskazuje na promocję malezyjskiej kuchni zrealizowaną przez malezyjską agencję promocji handlowej w dniach od 11 do 19 września 2010 r. W tym względzie przytacza on artykuł zatytułowany „Our food a hit at Selfridges” (sukces naszych towarów w Selfridges) opublikowany w dzienniku z dnia 15 września 2010 r., w którym wyraźnie

wskazano, iż wspomniana promocja rozpoczęła się w sobotę, czyli w dniu 11 września 2010 r. Należy zaś stwierdzić, jak w pkt 36 zaskarżonej decyzji podkreśla Izba Odwoławcza, że artykuł ten nie wykazuje rozmiaru ewentualnej sprzedaży przed istotnym w niniejszym wypadku okresem. Nawet w sytuacji gdyby wspomniany artykuł odnosił się do promocji 22 000 produktów spożywczych przez szesnaście spółek, nie pozwoliłoby to na określenie, czy produkty te zostały wprowadzone do obrotu przed istotnym okresem lub po nim.

- 93 Ponadto, jeśli chodzi o sieć supermarketów, skarżący wskazał na istnienie w 2007 r. tygodnia wydarzeń promocyjnych odnoszących się do kampanii reklamowej zachęcającej do odwiedzenia Malezji. Należy zaś stwierdzić, jak w pkt 36 zaskarżonej decyzji słusznie podkreśliła Izba Odwoławcza, że skarżący nie przedstawił dowodów odnoszących się do promowanych towarów ani do kwestii, czy towary te są związane z jego etykietą, co nie pozwala na określenie, czy sprzedaż towarów faktycznie miała miejsce.
- 94 Należy także wskazać, że wykaz sprzedawców detalicznych oraz zdjęcia niektórych ze sprzedanych przez nich towarów, które były oznaczone etykietą skarżącego, nie pozwalają ustalić prawdziwego zakresu wprowadzenia etykiety do obrotu ani wiedzy właściwego kręgu odbiorców o tej etykiecie. Ponadto wykaz ten nie pozwala również na ustalenie daty wprowadzenia wspomnianych towarów do obrotu.
- 95 Po czwarte, należy wskazać, że jeśli chodzi o dwa wydarzenia wymienione w pkt 80 powyżej, w których uczestniczył skarżący, skarżący przedstawił wyłącznie dwa zdjęcia odnoszące się, pierwsze, do prospektu zatytułowanego „Malaysia – Your Reliable Trading Partner” (Malezja – wasz wiarygodny partner handlowy) oraz, drugie, do standu z 2007 r. Jak w pkt 37 zaskarżonej decyzji podkreśliła Izba Odwoławcza, zdjęcia te nie pozwalają na ustalenie wpływu, jaki miał udział skarżącego we wspomnianych wydarzeniach na profesjonalistów i konsumentów końcowych w Zjednoczonym Królestwie.
- 96 W ramach części drugiej jedyne zarzutu nie można zatem uwzględnić podniesionych przez skarżącego argumentów mających na celu wykazanie, że Izba Odwoławcza błędnie oceniła dowody przedstawione w celu udowodnienia reputacji i „goodwill” uzyskanych w Zjednoczonym Królestwie przez wcześniejszy niezarejestrowany znak towarowy.
- 97 W świetle wszystkich powyższych rozważań należy stwierdzić, że Izba Odwoławcza słusznie orzekła, iż w niniejszym wypadku nie wykazano istnienia „goodwill” uzyskanego przez wcześniejszy niezarejestrowany znak towarowy w Zjednoczonym Królestwie. W konsekwencji należy oddalić skargę w całości.

W przedmiocie kosztów

- 98 Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postępowania przed Sądem kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżący przegrał sprawę, należy – zgodnie z żądaniem OHIM – obciążyć go poniesionymi przez OHIM kosztami.

Z powyższych względów

SĄD (czwarta izba)

orzeka, co następuje:

- 1) **Skarga zostaje oddalona.**
- 2) **Government of Malaysia zostaje obciążony kosztami postępowania.**

Prek

Labucka

Kreuschitz

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 18 listopada 2015 r.

Podpisy