



Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (szósta izba)

z dnia 6 czerwca 2019 r.*

Odwołanie – Znak towarowy Unii Europejskiej – Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 – Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku – Graficzny znak towarowy przedstawiający krzyż umieszczony na bocznej stronie buta sportowego – Oddalenie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku

W sprawie C-223/18 P

mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. 56 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wniesione w dniu 27 marca 2018 r.,

Deichmann SE, z siedzibą w Essen (Niemcy), reprezentowana przez C. Onken, Rechtsanwältin,

wnosząca odwołanie,

w której drugą stroną są:

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), reprezentowany przez D. Gąję, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana w pierwszej instancji,

Munich SL, z siedzibą w Capellades (Hiszpania), reprezentowana przez J. Güella Serrę i M. del Mar Guix Vilanovą, abogados,

interwenient w pierwszej instancji,

TRYBUNAŁ (szósta izba),

w składzie: C. Toader, prezes izby, A. Rosas i M. Safjan (sprawozdawca), sędziowie,

rzecznik generalny: E. Tanchev,

sekretarz: A. Calot Escobar,

uwzględniając pisemny etap postępowania,

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

wydaje następujący

* Język postępowania: angielski.

Wyrok

- 1 W odwołaniu Deichmann SE wnosi o uchylenie wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 17 stycznia 2018 r., Deichmann/EUIPO – Munich (Przedstawienie krzyża na bocznej stronie buta sportowego) (T-68/16, zwanego dalej „zaskarżonym wyrokiem”, EU:T:2018:7), w którym Sąd oddalił jej skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 4 grudnia 2015 r. (sprawa R 2345/2014-4), dotyczącej postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku między Deichmann a Munich SL (zwanej dalej „sporną decyzją”).

Ramy prawne

- 2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie [unijnego znaku towarowego] (Dz.U. 2009, L 78, s. 1) zostało zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2015, L 341, s. 21), które weszło w życie w dniu 23 marca 2016 r. Zmienione rozporządzenie nr 207/2009 zostało uchylone i zastąpione, od dnia 1 października 2017 r., rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1). Niemniej, mając na względzie datę złożenia rozpatrywanego wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku, a mianowicie dzień 26 stycznia 2011 r., która jest rozstrzygająca dla celów ustalenia stosowanego prawa, do niniejszego sporu mają zastosowanie przepisy rozporządzenia nr 207/2009.
- 3 Artykuł 15 rozporządzenia nr 207/2009, zatytułowany „Używanie [unijnego] znaku towarowego”, w ust. 1 lit. a) stanowi:

„Jeżeli w okresie pięciu lat od rejestracji [unijny] znak towarowy nie był rzeczywiście używany przez właściciela [w Unii] w stosunku do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany, lub jeżeli takie używanie było zawieszone przez nieprzerwany okres pięciu lat, [unijny] znak towarowy podlega sankcjom przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu, chyba że istnieją usprawiedliwione powody jego nieużywania.

W rozumieniu akapitu pierwszego za »używanie« uważa się również:

- a) używanie [unijnego] znaku towarowego w postaci różniącej się w elementach, które nie zmieniają odróżniającego charakteru znaku w postaci, w jakiej ten znak został zarejestrowany”.
- 4 Artykuł 51 tego rozporządzenia, zatytułowany „Podstawy wygaśnięcia”, w ust. 1 lit. a) stanowi:

„Wygaśnięcie prawa właściciela [unijnego] znaku towarowego stwierdza się na podstawie wniosku do [EUIPO] lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia:

- a) w przypadku gdy w okresie pięciu lat znak towarowy nie był rzeczywiście używany [w Unii] w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany, i że [gdy] nie istnieją usprawiedliwione powody nieużywania; jednakże żadna osoba nie może występować z roszczeniem w celu stwierdzenia wygaśnięcia praw właściciela do [unijnego] znaku towarowego w przypadku gdy w okresie między upływem pięcioletniego terminu i wniesieniem wniosku lub roszczenia wzajemnego rzeczywiste używanie znaku towarowego zostało rozpoczęte lub wznowione; jednakże rozpoczęcie lub wznowienie używania znaku w okresie trzech miesięcy przed złożeniem wniosku lub roszczenia wzajemnego, rozpoczynającym się po upływie nieprzerwanego okresu pięciu lat nieużywania, nie jest uwzględniane w przypadku gdy przygotowania do rozpoczęcia lub wznowienia używania znaku mają miejsce dopiero wówczas, gdy właściciel znaku dowiedział się, że wniosek lub roszczenie wzajemne mogą być wniesione”.

- 5 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1431 z dnia 18 maja 2017 r. określające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia nr 207/2009 (Dz.U. 2017, L 205, s. 39), które, zgodnie ze swym art. 38, ma zastosowanie dopiero od dnia 1 października 2017 r., czyli po dacie przyjęcia spornej decyzji, w art. 3, zatytułowanym „Przedstawienie znaku towarowego”, stanowi:

„1. Znak towarowy przedstawia się w dowolnej stosownej formie, z wykorzystaniem ogólnie dostępnej techniki, o ile może on zostać odtworzony w rejestrze w sposób jasny, precyzyjny, samodzielny, łatwo dostępny, zrozumiały, trwały i obiektywny, tak aby umożliwić właściwym organom i opinii publicznej ustalenie jasnego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej jego właścicielowi.

2. Przedstawienie znaku towarowego określa przedmiot rejestracji. Jeżeli do przedstawienia dołącza się opis zgodnie z ust. 3 lit. d), e), f) ppkt (ii), h) lub ust. 4, opis taki musi być zgodny z przedstawieniem i nie może rozszerzać jego zakresu.

3. Jeżeli zgłoszenie dotyczy rodzaju znaku towarowego wymienionego w lit. a)–j), w zgłoszeniu umieszcza się odpowiednią informację o tym. Bez uszczerbku dla przepisów ust. 1 lub 2 rodzaj znaku towarowego i jego przedstawienie muszą być zgodne ze sobą w następujący sposób:

- a) w przypadku znaku towarowego składającego się wyłącznie ze słów lub liter, cyfr, innych standardowych znaków typograficznych lub ich zestawienia (znak słowny) znak przedstawia się poprzez złożenie reprodukcji oznaczenia standardową czcionką i w normalnym układzie, bez elementów graficznych i kolorów;
- b) w przypadku znaku towarowego, w którym użyto niestandardowych znaków, stylizacji lub układu lub też użyto elementów graficznych lub kolorów (znak graficzny), w tym znaków, które składają się wyłącznie z elementów graficznych lub z zestawienia elementów graficznych i słownych, znak przedstawia się poprzez złożenie reprodukcji oznaczenia przedstawiającej wszystkie jego elementy oraz, w stosownych przypadkach, kolory;
- c) w przypadku znaku towarowego składającego się z kształtu trójwymiarowego lub obejmującego taki kształt, w tym pojemników, opakowań, samego produktu lub ich podobizny (znak przestrzenny), znak przedstawia się poprzez złożenie reprodukcji graficznej kształtu, w tym obrazów wygenerowanych komputerowo, albo fotografii. Reprodukacja graficzna lub fotograficzna może obejmować różne widoki. Jeżeli przedstawienie nie jest przekazywane drogą elektroniczną, może ono zawierać co najwyżej sześć różnych widoków;
- d) w przypadku znaku towarowego, który polega na specyficznym sposobie nałożenia lub umieszczenia znaku na produkcie (znak pozycyjny), znak przedstawia się poprzez złożenie reprodukcji, która odpowiednio określa pozycję znaku i jego rozmiar lub proporcje w odniesieniu do danych towarów. Elementy, które nie są częścią przedmiotu rejestracji, należy w miarę możliwości graficznie wydzielić linią przerywaną lub kropkowaną. Do przedstawienia można dołączyć opis zawierający wyjaśnienie sposobu umieszczenia oznaczenia na towarach;
- e) w przypadku znaku towarowego składającego się wyłącznie z regularnie powtarzających się elementów (znak stanowiący wzór) znak przedstawia się poprzez złożenie reprodukcji pokazującej wzór powtórzenia. Do przedstawienia można dołączyć opis zawierający wyjaśnienie, w jaki sposób elementy powtarzają się regularnie;
- f) w przypadku znaku będącego kolorem,
 - (i) jeżeli znak towarowy składa się wyłącznie z jednego koloru bez konturów, znak przedstawia się poprzez złożenie reprodukcji koloru wraz ze wskazaniem tego koloru poprzez odniesienie do powszechnie uznanego kodu koloru;

- (ii) jeżeli znak towarowy składa się wyłącznie z zestawienia kolorów bez konturów, znak przedstawia się poprzez złożenie reprodukcji pokazującej systematyczne ułożenie zestawienia kolorów w jednorodny i z góry ustalony sposób wraz ze wskazaniem tych kolorów poprzez odniesienie do powszechnie uznanego kodu koloru. Można również dodać opis systematycznego ułożenia kolorów;
 - g) w przypadku znaku towarowego składającego się wyłącznie z dźwięku lub zestawienia dźwięków (znak dźwiękowy) znak przedstawia się poprzez złożenie pliku dźwiękowego odtwarzającego dany dźwięk lub przez dokładne przedstawienie dźwięku w formie zapisu nutowego;
 - h) w przypadku znaku towarowego składającego się z ruchu lub zmiany pozycji elementów znaku lub obejmującego taki ruch lub zmianę pozycji (znak ruchomy) znak przedstawia się poprzez złożenie pliku wideo lub poprzez szereg sekwencyjnych obrazów nieruchomych ilustrujących ruch lub zmianę pozycji. Jeżeli używane są obrazy nieruchome, mogą one być ponumerowane lub można do nich dołączyć opis wyjaśniający sekwencję;
 - i) w przypadku znaku towarowego składającego się z zestawienia obrazu i dźwięku lub obejmującego takie zestawienie (znak multimedialny) znak przedstawia się poprzez złożenie pliku audiowizualnego zawierającego zestawienie obrazu i dźwięku;
 - j) w przypadku znaku towarowego składającego się z elementów holograficznych (znak holograficzny) znak przedstawia się poprzez złożenie pliku wideo lub reprodukcji graficznej lub fotograficznej obejmujących widoki niezbędne do wystarczającego zidentyfikowania efektu holograficznego w całości.
4. Jeżeli znak towarowy nie należy do żadnej z kategorii wymienionych w ust. 3, jego przedstawienie musi być zgodne z normami określonymi w ust. 1 i można do niego dołączyć opis.
5. Jeżeli przedstawienie przedkłada się drogą elektroniczną, dyrektor wykonawczy [EUIPO] określa formaty i rozmiar pliku elektronicznego, jak również wszelkie inne istotne specyfikacje techniczne.
6. Jeżeli przedstawienia nie przedkłada się drogą elektroniczną, reprodukcje znaku towarowego umieszcza się na oddzielnym pojedynczym arkuszu niebędącym arkuszem, na którym znajduje się tekst zgłoszenia. Pojedynczy arkusz, na którym umieszcza się reprodukcję znaku, musi zawierać wszystkie istotne widoki i obrazy i nie może przekraczać formatu DIN A4 (29,7 cm długości, 21 cm szerokości). Margines z lewej strony musi mieć co najmniej 2,5 cm.
7. Jeżeli właściwe ułożenie znaku nie jest oczywiste, należy je wskazać, dodając słowo »góra« do każdej reprodukcji.
8. Reprodukacja znaku musi być takiej jakości, aby możliwe było:
- a) zmniejszenie go do rozmiaru co najmniej 8 cm szerokości i 8 cm wysokości; lub
 - b) powiększenie go do rozmiaru nieprzekraczającego 8 cm szerokości i 8 cm wysokości.
9. Złożenie próbki lub egzemplarza nie stanowi właściwego przedstawienia znaku towarowego”.

Okoliczności powstania sporu i sporna decyzja

- 6 Okoliczności powstania sporu, w zakresie, w jakim zostały one przedstawione w pkt 1–14 zaskarżonego wyroku, można streścić następująco.

- 7 W dniu 6 listopada 2002 r., interwenient, Munich, dokonał w EUIPO zgłoszenia unijnego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia nr 207/2009.
- 8 Graficzny znak towarowy, dla którego wystąpiono o rejestrację (zwany dalej „spornym znakiem towarowym”), przedstawiono następująco:



- 9 Towary, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klasy 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 opisowi „buty sportowe”.
- 10 Sporny znak towarowy został zarejestrowany w dniu 24 marca 2004 r. pod numerem 2923852.
- 11 W ramach postępowania w sprawie stwierdzenia naruszenia prawa do znaku wszczętego przez Munich przeciwko Deichmann przed Landgericht Düsseldorf (sądem okręgowym w Düsseldorfie, Niemcy) ta ostatnia spółka wniosła w dniu 29 czerwca 2010 r. powództwo wzajemne na podstawie art. 51 ust. 1 lit. a), art. 52 ust. 1 lit. a) i art. 100 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009. W dniu 26 października 2010 r. Landgericht Düsseldorf (sąd okręgowy w Düsseldorfie) zawiesił postępowanie w sprawie stwierdzenia naruszenia na podstawie art. 100 ust. 7 rozporządzenia nr 207/2009 i wezwał Deichmann do przedstawienia przed EUIPO w terminie trzech miesięcy wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku i o unieważnienie prawa do znaku.
- 12 W dniu 26 stycznia 2011 r. wnosząca odwołanie złożyła przed EUIPO wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do spornego znaku towarowego na podstawie art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 ze względu na to, że znak ten nie był rzeczywiście używany w Unii Europejskiej, w szczególności w okresie pięciu lat przed wniesieniem powództwa wzajemnego, dla towarów, dla których został on zarejestrowany.
- 13 Decyzją z dnia 7 sierpnia 2014 r. Wydział Unieważnień EUIPO uwzględnił wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku, stwierdził wygaśnięcie prawa do spornego znaku towarowego ze skutkiem od dnia 26 stycznia 2011 r. i obciążył Munich kosztami postępowania.
- 14 W dniu 10 września 2014 r. Munich wniosła odwołanie od decyzji Wydziału Unieważnień.
- 15 Sporną decyzją Czwarta Izba Odwoławcza EUIPO uchyliła decyzję Wydziału Unieważnień i oddaliła wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku. Wskazała ona w istocie, że dowody używania wykazują używanie spornego znaku towarowego w odniesieniu do „butów sportowych” należących do klasy 25 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, we właściwym okresie, który zdefiniowała jako okres odpowiadający pięciu latom poprzedzającym datę wniesienia powództwa wzajemnego.

Postępowanie przed Sądem i zaskarżony wyrok

- 16 Pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 15 lutego 2016 r. wnosząca odwołanie wniosła skargę na sporną decyzję.

- 17 Na poparcie skargi wnosząca odwołanie podniosła trzy zarzuty. Zarzut pierwszy dotyczył naruszenia przez Izbę Odwoławczą art. 51 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 ze względu na to, że Izba Odwoławcza – uznając za pozbawioną znaczenia kwestię, czy sporny znak towarowy jest graficznym znakiem towarowym czy też pozycyjnym znakiem towarowym – dokonała błędnej oceny przedmiotu tego znaku. Zarzut drugi dotyczył naruszenia art. 51 ust. 1 i art. 15 ust. 1 tego rozporządzenia w zakresie, w jakim Izba Odwoławcza w celu określenia, czy sporny znak towarowy jest używany w zarejestrowanej postaci lub w postaci niezmiennącej jego charakteru odróżniającego, ograniczyła się do porównania jedynie części tego znaku, mianowicie dwóch skrzyżowanych pasków, umieszczonych na butach sportowych, jakie miały być wprowadzane do obrotu przez interwenienta. W zarzucie trzecim wnosząca odwołanie podniosła, że Izba Odwoławcza naruszyła art. 51 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, ponieważ oparła się na modelach butów, których wprowadzania do obrotu interwenient nie wykazał.
- 18 W zaskarżonym wyroku Sąd oddalił te trzy zarzuty i, w konsekwencji, skargę w całości.
- 19 Co się tyczy zarzutu pierwszego, w pkt 33 i 34 zaskarżonego wyroku Sąd stwierdził, że „znaki pozycyjne” są zbliżone do kategorii graficznych i trójwymiarowych znaków towarowych, ponieważ obejmują nałożenie elementów graficznych lub trójwymiarowych na powierzchnię towaru. Sąd stwierdził, iż z orzecznictwa wynika, że w ramach oceny charakteru odróżniającego znaku towarowego nie ma znaczenia kwalifikacja „znaku pozycyjnego” jako graficznego lub trójwymiarowego znaku towarowego lub jako szczególnej kategorii znaków towarowych. Co więcej, w orzecznictwie uznano, iż jest możliwe, by graficzne znaki towarowe były w rzeczywistości znakami „pozycyjnymi”.
- 20 Według Sądu z samej okoliczności, że podczas rejestracji spornego znaku towarowego zaznaczono pole „graficzny znak towarowy”, nie można wywieść, iż znaku tego nie można uważać jednocześnie za znak „pozycyjny”. W tym względzie w pkt 36 zaskarżonego wyroku Sąd wskazał, że należy w szczególności wziąć pod uwagę okoliczność, że jego przedstawienie graficzne wskazuje wyraźnie za pomocą pełnych kresiek element, o którego ochronę wniesiono, a za pomocą linii kropkowanych kontury odnośnych towarów, na które element ten jest naniesiony. Sąd uściślił, że nawet gdyby uznać, iż sporny znak towarowy należy do typu „znaków pozycyjnych”, pozostanie on również graficznym znakiem towarowym.
- 21 W pkt 40 zaskarżonego wyroku Sąd stwierdził, że na podstawie graficznego przedstawienia spornego znaku towarowego można bezpośrednio wywieść, że ochrona, o którą wniesiono, odnosi się tylko do krzyża tworzonego przez dwie nakładające się czarne linie, przedstawione za pomocą ciągłych kresiek. Sąd wskazał równocześnie, że kreski „kropkowane” tworzące kontury buta sportowego i jego sznurowadła należy rozumieć jako umożliwiające wskazanie umieszczenia wspomnianego krzyża, ponieważ linii kropkowanych zwykle używa się w ten sposób w podobnych sytuacjach.
- 22 W pkt 44 zaskarżonego wyroku Sąd wywnioskował z powyższego, że Izba Odwoławcza mogła słusznie uznać, że „skoro to przedstawienie graficzne określa znak towarowy, kwestia tego, czy chodzi o znak pozycyjny, czy o znak graficzny, nie ma znaczenia”.
- 23 Co się tyczy zarzutów drugiego i trzeciego, Sąd wskazał, że Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, że dowody przedstawione przed Wydziałem Unieważnień wystarczają do wykazania rzeczywistego używania spornego znaku towarowego.

Żądania stron

- 24 Wnosząca odwołanie wnosi do Trybunału:
- o uchylenie zaskarżonego wyroku;

- o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji lub, posiłkowo, o przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd; oraz
 - o obciążenie drugiej strony postępowania oraz interwenienta kosztami postępowania w pierwszej instancji i postępowania odwoławczego.
- 25 Munich i EUIPO wnoszą natomiast do Trybunału o oddalenie odwołania i o obciążenie wnoszącej odwołanie kosztami postępowania.

W przedmiocie odwołania

- 26 Na poparcie odwołania wnosząca odwołanie podnosi jedyny zarzut, dotyczący naruszenia art. 51 ust. 1 lit. a) i art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009. Na poparcie tego zarzutu wnosząca odwołanie, po pierwsze, wskazała, że Sąd – uznając za nieistotną kwestię, czy sporny znak towarowy jest pozycyjnym znakiem towarowym czy też graficznym znakiem towarowym – nie uwzględnił znaczenia określenia typu danego znaku towarowego ani wynikających z tego określenia skutków prawnych. Po drugie, Sąd nie określił prawidłowo przedmiotu spornego znaku towarowego, lecz uznał ten znak za pozycyjny znak towarowy w chwili oceny jego rzeczywistego używania i rozpatrzył go jako taki. Po trzecie, Sąd błędnie stwierdził, że Munich wykazała rzeczywiste używanie jej znaku towarowego, przedstawiając dowód sprzedaży butów, na których bocznej stronie umieszczono dwa skrzyżowane paski.

Argumentacja stron

- 27 Poprzez jedyny zarzut wnosząca odwołanie twierdzi przede wszystkim, że w pkt 44 zaskarżonego wyroku Sąd błędnie stwierdził, że „skoro to przedstawienie graficzne określa znak towarowy, kwestia tego, czy chodzi o znak pozycyjny, czy o znak graficzny, nie ma znaczenia”.
- 28 W tym względzie wnosząca odwołanie podkreśla, że aby określić, czy sporny znak towarowy był rzeczywiście używany, należy ustalić, czy został on zarejestrowany jako pozycyjny znak towarowy lub jako graficzny znak towarowy.
- 29 Prawne przesłanki, przedmiot i zakres ochrony związanej z różnymi rodzajami znaków towarowych oraz ich używaniem są bowiem odmienne. Jeśli sporny znak towarowy zostałby uznany za graficzny znak towarowy, jego przedmiot stanowiłoby zarejestrowane przedstawienie graficzne, a mianowicie stylizowany wizerunek sznurowanego buta z niewidoczną podeszwą i dwoma skrzyżowanymi paskami na bocznej stronie. Jeśli natomiast sporny znak towarowy zostałby uznany za pozycyjny znak towarowy, jego przedmiot stanowiłyby dwa skrzyżowane paski umieszczone w określonym miejscu na towarze.
- 30 Wnosząca odwołanie kwestionuje także pkt 34 zaskarżonego wyroku, w którym Sąd wskazał, że w orzecznictwie uznano, iż jest możliwe, by graficzne znaki towarowe były w rzeczywistości znakami „pozycyjnymi”. Wnosząca odwołanie twierdzi, że taki sposób wykładni jest niezgodny z art. 3 ust. 3 lit. d) rozporządzenia wykonawczego 2017/1431, zgodnie z którym pozycyjne znaki towarowe stanowią szczególną kategorię znaków towarowych, odmienną od kategorii graficznych znaków towarowych. Wnosząca odwołanie podnosi także, że wskazane przez Sąd orzecznictwo, w szczególności wyrok Trybunału z dnia 18 kwietnia 2013 r., Colloseum Holding (C-12/12, EU:C:2013:253), a także wyrok Sądu z dnia 28 września 2010 r., Rosenruist/OHIM (Przedstawienie dwóch krzywych na kieszeni) (T-388/09, niepublikowany, EU:T:2010:410), nie ma zastosowania w niniejszym wypadku, ponieważ w niniejszej sprawie zgłoszenie spornego znaku towarowego, określonego jako graficzny znak towarowy, nie zawiera ani opisu tego znaku umożliwiającego uznanie go za pozycyjny znak towarowy, ani oświadczenia o zrzeczeniu się prawa.

- 31 Następnie wnosząca odwołanie stwierdziła, że Sąd zaprzeczył sam sobie, stwierdzając z jednej strony, że kwestia, czy chodzi o znak pozycyjny, czy też o znak graficzny, nie ma znaczenia, a z drugiej strony rozpatrując w pkt 26, 28, 35, 40, 49, 65 i następnych zaskarżonego wyroku sporny znak towarowy jako pozycyjny znak towarowy.
- 32 W każdym razie wnosząca odwołanie jest zdania, że błędnie uznano sporny znak towarowy za pozycyjny znak towarowy, podczas gdy został on określony na formularzu zgłoszenia i zarejestrowany jako graficzny znak towarowy. W konsekwencji zdaniem wnoszącej odwołanie Sąd popełnił błąd przy określaniu przedmiotu spornego znaku towarowego, co skłoniło go do uznania tego znaku towarowego za pozycyjny znak towarowy w chwili oceny jego rzeczywistego używania i do rozpatrzenia go jako takiego.
- 33 Po pierwsze, i wbrew ocenie Sądu, zgodnie z którą zgłoszenia znaku towarowego nie dokonano dla dokładnych konturów buta sportowego, ponieważ kontury te zaznaczono linią kropkowaną, zwykle zaznaczenie linią kropkowaną lub przerywaną nie wykazuje – przy braku innych kryteriów sugerujących, iż chodzi o pozycyjny znak towarowy – że elementy ukazane w tej formie stanowią przedmiot zrzeczenia. Wobec braku oświadczenia o zrzeczeniu się lub opisu należy uznać, że linie te stanowią część spornego znaku towarowego.
- 34 Po drugie, żaden przepis prawny nie przewiduje, by zwykle użycie linii kropkowanych w celu przedstawienia znaku towarowego skutkowało jego zakwalifikowaniem jako pozycyjnego znaku towarowego.
- 35 Po trzecie, w pkt 38 zaskarżonego wyroku Sąd błędnie stwierdził, że sporny znak towarowy należy uznać za pozycyjny znak towarowy, mając na względzie, iż Munich powołała się na wcześniejsze prawo związane z hiszpańskim znakiem towarowym zarejestrowanym w 1992 r., którego przedstawienie graficzne jest identyczne ze spornym znakiem towarowym i które zawiera opis uściślający, że znak towarowy składa się z przedstawienia krzyża umieszczonego na bocznej stronie buta sportowego.
- 36 Wreszcie wnosząca odwołanie twierdzi, że Sąd naruszył art. 51 ust. 1 lit. a) i art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, ograniczając się do rozpatrzenia, czy skrzyżowane paski zostały umieszczone w określonej pozycji na butach sprzedawanych przez Munich, bez porównania użytych przez nią oznaczeń z zarejestrowanym znakiem towarowym. W ten sposób Sąd błędnie przyjął, że Munich wykazała rzeczywiste używanie spornego znaku towarowego, wykazując sprzedaż butów, na których bocznej stronie umieszczono dwa skrzyżowane paski.
- 37 EUIPO jest zdania, że zarzut ten nie jest zasadny.
- 38 Munich zarzuca, tytułem głównym, niedopuszczalność zarzutu, a w każdym wypadku jest zdania, że jest on bezzasadny.

Ocena Trybunału

- 39 Na wstępie co się tyczy podniesionego przez Munich zarzutu niedopuszczalności związanego z charakterem faktycznym oceny Sądu dotyczącej elementów tworzących sporny znak towarowy, a mianowicie że znak ten składa się jedynie z czarnego krzyża, a nie z tła utworzonego z linii kropkowanych, z odwołania wynika, że wnosząca odwołanie twierdzi, że Sąd naruszył prawo, stwierdzając, iż w niniejszym wypadku określenie, czy sporny znak towarowy jest pozycyjnym znakiem towarowym czy też graficznym znakiem towarowym, nie jest istotne. Należy oddalić ów zarzut niedopuszczalności ze względu na to, że nie odnosi się on do oceny Sądu kwestionowanej w ramach rozpatrywanego w niniejszej sprawie zarzutu.

- 40 Co się tyczy istoty zarzutu, należy przede wszystkim stwierdzić, że w dacie istotnej dla niniejszej sprawy w mającym zastosowanie prawodawstwie nie zdefiniowano „pozycyjnych znaków towarowych”, w związku z czym Sąd nie miał obowiązku stwierdzenia, że kwalifikacja spornego znaku towarowego jako graficznego lub pozycyjnego znaku towarowego jest istotna.
- 41 Następnie należy wskazać, że Sąd nie zaprzeczył sam sobie, po pierwsze, stwierdzając nieistotność kwestii, czy sporny znak towarowy należy uznać za pozycyjny znak towarowy lub graficzny znak towarowy oraz, po drugie, rozpatrując ten znak towarowy jako pozycyjny znak towarowy. Z pkt 36 zaskarżonego wyroku wynika, iż Sąd stwierdził, że sporny znak towarowy, uznany za należący do typu pozycyjnych znaków towarowych, jest także graficznym znakiem towarowym. Ponadto w ramach oceny rzeczywistego używania spornego znaku towarowego Sąd zasadniczo oparł się na jego przedstawieniu graficznym, niezależnie od klasyfikacji znaku, wskazując w pkt 40 i 42–44 tego wyroku, że żądana ochrona dotyczy jedynie krzyża utworzonego z dwóch czarnych nakładających się linii, ukazanych za pomocą kresek ciągłych i kropkowanych tworzących kontury buta sportowego i jego sznurowadła, co powinno umożliwić jedynie łatwiejsze określenie umieszczenia elementu graficznego na bocznej stronie buta.
- 42 W pkt 33 zaskarżonego wyroku Sąd słusznie wspomniał, że „znaki pozycyjne” są zbliżone do kategorii graficznych i trójwymiarowych znaków towarowych, ponieważ obejmują nałożenie elementów graficznych lub trójwymiarowych na powierzchnię towaru, oraz że w ramach oceny charakteru odróżniającego znaku towarowego nie ma znaczenia kwalifikacja „znaku pozycyjnego” jako graficznego lub trójwymiarowego znaku towarowego lub jako szczególnej kategorii znaków towarowych [wyrok z dnia 15 czerwca 2010 r., X Technology Swiss/OHIM (Barwa pomarańczowa palców skarpety), T-547/08, EU:T:2010:235].
- 43 Taka kwalifikacja również nie jest istotna w ramach oceny, tak jak w niniejszym wypadku, rzeczywistego używania takiego znaku towarowego. Trybunał orzekł już bowiem, że wymogi obowiązujące w zakresie oceny rzeczywistego używania znaku towarowego są analogiczne z tymi dotyczącymi uzyskania przez oznaczenie charakteru odróżniającego w następstwie używania do celów jego rejestracji (zob. podobnie wyrok z dnia 25 lipca 2018 r., Société des produits Nestlé/Mondelez UK Holdings & Services, C-84/17 P, C-85/17 P i C-95/17 P, EU:C:2018:596, pkt 70 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 44 Ponadto co się tyczy określenia przedmiotu spornego znaku towarowego, z orzecznictwa Trybunału wynika, że przedstawienie graficzne znaku towarowego powinno być jasne, precyzyjne, kompletne samo w sobie, łatwo dostępne, zrozumiałe, trwałe i obiektywne (wyrok z dnia 12 grudnia 2002 r., Sieckmann, C-273/00, EU:C:2002:748, pkt 55).
- 45 W tym względzie w pkt 40 zaskarżonego wyroku Sąd stwierdził, że w celu graficznego przedstawienia spornego znaku towarowego posłużono się dwoma rodzajami elementów graficznych, a mianowicie liniami przerywanymi lub „kropkowanymi”, ukazującymi towar oznaczony tym znakiem towarowym, a także dwoma liniami ciągłymi, przedstawiającymi umieszczony krzyż. W pkt 42 zaskarżonego wyroku Sąd wywiódł z powyższego, że linie „kropkowane” tworzące kontury buta sportowego i jego sznurowadła należy rozumieć jako umożliwiające uściślenie umiejscowienia krzyża, a takie linie przerywane są zwykle używane w celu precyzyjnego wskazania pozycji oznaczenia na towarze, dla którego zarejestrowano to oznaczenie, natomiast kontury wspomnianego towaru nie są objęte znakiem towarowym.
- 46 Ta ocena okoliczności faktycznych, której kontrola nie należy do Trybunału w ramach rozpatrzenia odwołania, potwierdza ocenę Sądu zawartą w pkt 40 zaskarżonego wyroku, zgodnie z którą można bezpośrednio wywnioskować z graficznego przedstawienia spornego znaku towarowego, i to z wystarczającą precyzją, że żądana ochrona dotyczy jedynie krzyża utworzonego z dwóch czarnych nakładających się linii, ukazanych za pomocą ciągłych kresek.

- 47 Wbrew argumentacji wnoszącej odwołanie, okoliczność, że sporny znak towarowy został zarejestrowany jako graficzny znak towarowy, nie jest w niniejszym wypadku istotna dla celów określenia zakresu żądanej ochrony. W ramach oceny cech danego oznaczenia można bowiem uwzględnić, poza przedstawieniem graficznym i ewentualnymi opisami przedłożonymi w chwili dokonania zgłoszenia, pozostałe okoliczności użyteczne przy odpowiedniej identyfikacji istotnych cech danego oznaczenia (zob. podobnie wyrok z dnia 6 marca 2014 r., Pi-Design i in./Yoshida Metal Industry, C-337/12, niepublikowany, EU:C:2014:129, pkt 54).
- 48 Co się tyczy argumentu wnoszącej odwołanie, zgodnie z którym gdy znak towarowy zawierający linie przerywane lub kropkowane nie został opisany jako pozycyjny znak towarowy lub gdy linie przerywane lub kropkowane nie są przedmiotem wyraźnego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa, należałoby wywnioskować, że linie te stanowią część znaku towarowego, wystarczy stwierdzić, że podmiot wnoszący o udzielenie ochrony przysługującej znakom towarowym może uściślić zakres żądanej ochrony, załączając opis przedmiotu zgłoszonego znaku towarowego.
- 49 O ile jest prawdą, że – jak podkreśla wnosząca odwołanie – używanie przerywanych linii w chwili dokonania zgłoszenia znaku towarowego jest często połączone z przedłożeniem opisu lub oświadczenia o zrzeczeniu się prawa w celu ograniczenia zakresu żądanej ochrony, o tyle ani prawodawstwo mające zastosowanie *ratione temporis*, ani orzecznictwo nie wymagają przedstawienia takich oświadczeń. W zakresie, w jakim wnosząca odwołanie podnosi ponadto, że wytyczne EUIPO wymagają, by pozycyjny znak towarowy został wyraźnie opisany jako taki, należy przypomnieć, że w kontekście wykładni przepisów prawa Unii wytyczne te nie stanowią wiążących aktów prawnych (zob. podobnie wyrok z dnia 19 grudnia 2012 r., Leno Marken, C-149/11, EU:C:2012:816, pkt 48).
- 50 Wreszcie po przeprowadzeniu szczegółowego badania wskazanego w pkt 64–69 zaskarżonego wyroku Sąd, nie naruszając prawa, stwierdził, że różnice między spornym znakiem towarowym a jego wariantami użytymi na butach sportowych wprowadzonych do obrotu przez Munich są nieznaczące, co umożliwia Munich wykazanie „rzeczywistego używania” spornego znaku towarowego.
- 51 W konsekwencji należy oddalić jako bezzasadny jedyny zarzut podniesiony przez wnoszącą odwołanie i, w konsekwencji, odwołanie w całości.

W przedmiocie kosztów

- 52 Zgodnie z art. 184 § 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem, jeżeli odwołanie jest bezzasadne, Trybunał rozstrzyga o kosztach. Artykuł 138 § 1 tego regulaminu postępowania, mający zastosowanie do postępowania odwoławczego na podstawie art. 184 § 1 tego regulaminu, stanowi, że kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę.
- 53 Ponieważ EUIPO i Munich wniosły o obciążenie kosztami postępowania wnoszącej odwołanie, a wnosząca odwołanie przegrała sprawę, należy obciążyć ją kosztami postępowania.

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

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) Deichmann SE zostaje obciążona kosztami postępowania.

Podpisy