



Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (trzecia izba)

z dnia 30 stycznia 2020 r.*

Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego BROWNIE – Wcześniejsze słowne krajowe znaki towarowe BROWNIES, BROWNIE, Brownies i Brownie – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego – Artykuł 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 47 ust. 2 i 3 rozporządzenia 2017/1001]

W sprawie T-598/18

Grupo Textil Brownie, SL, z siedzibą w Barcelonie (Hiszpania), które reprezentowali adwokaci D. Pellisé Urquiza i J.C. Quero Navarro,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), który reprezentowali M. Capostagno, A. Folliard-Monguiral i H. O'Neill, w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izłą Odwoławczą EUIPO, występującą przed Sądem w charakterze interwenienta, był

The Guide Association, z siedzibą w Londynie (Zjednoczone Królestwo), który reprezentowali T. St Quintin, barrister, i M. Jhittay, solicitor,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 4 lipca 2018 r. (sprawa R 2680/2017-2), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między The Guide Association a Grupo Textil Brownie,

SĄD (trzecia izba),

w składzie: S. Frimodt Nielsen, prezes, V. Kreuzschitz (sprawozdawca) i N. Półtorak, sędziowie,

sekretarz: M. Marescaux, administratorka,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 4 października 2018 r.,

* Język postępowania: angielski.

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez EUIPO w sekretariacie Sądu w dniu 17 stycznia 2019 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 7 stycznia 2019 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 6 listopada 2019 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 30 kwietnia 2015 r. Juan Morera Morral dokonał w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zgłoszenia unijnego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 2009, L 78, s. 1), ze zmianami [zastąpionego 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)].
- 2 Znakiem towarowym, dla którego wystąpiono o rejestrację, jest oznaczenie słowne BROWNIE.
- 3 Towary i usługi, dla których dokonano zgłoszenia, należą do klas 18, 25 i 35 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, w szczególności, następującemu opisowi:
 - klasa 18: „walizy i torby podróżne; kufry podróżne; walizy; portfele; torby biwakowe; torby sportowe; torby alpinistyczne; torby plażowe; sznurkowe siatki na zakupy; torby na zakupy na kółkach; torby podróżne; torby na zakupy; koperty ze skóry do pakowania; torebki; pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej; nosidełka kangurki niemowlęce; torby szkolne [z paskiem na ramię]; pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej; walizki podróżne; kosmetyczki bez wyposażenia; etui na klucze; nosidełka do noszenia niemowląt przez ramię; chlebaki; walizeczki; walizki; teki, dyplomaty; plecaki; torby do noszenia niemowląt przez ramię; portmonetki; portmonetki z siatki oczkowej; aktówki; teczki na nuty; podróżne torby na ubranie”;
 - klasa 25: „odzież, obuwie, nakrycia głowy; płaszcze; wyprawki dziecięce [odzież]; płaszcze kąpielowe; espadryle; maski na oczy do spania; odzież dla automobilistów; śliniaki niepapierowe; kostiumy kąpielowe; bandany na szyję; szarfy [do ubrania]; opaski na głowę; pantofle kąpielowe; sandały kąpielowe; bluzy; podomki [szlafroki]; boa na szyję; bielizna damska typu body; berety; ogrzewacze stóp, nieelektryczne; kieszenie do odzieży; buty sznurowane; botki; buty narciarskie; obuwie piłkarskie; buty do kostki; majtki damskie; majtki dziecięce [odzież]; skarpetki; ocieplacze na nogi [getry]; obuwie; buty sportowe; obuwie plażowe; slipy męskie, figi damskie; koszule; koszule z krótkimi rękawami; podkoszulki bez rękawów; koszulki z krótkim rękawem; gorsety [bielizna damska]; kaptury [odzież]; ornaty; kamizelki; szale; kalosze [wkładane na obuwie]; kurtki [odzież]; kamizelki dla rybaków; ocieplane kurtki; odzież nieprzemakalna; odzież dla rowerzystów; pasy do przechowywania pieniędzy [odzież]; paski [odzież]; czapki [nakrycia głowy]; halki [bielizna]; odzież gotowa; kombinezony [odzież]; krawaty; gorsety [tworzące jedną całość ze stanikiem]; gorsety; krótkie haleczki na ramiączkach; kołnierze; kołnierzyki przypinane; fartuchy [odzież]; obuwie sportowe; stroje na maskaradę; halki, półhalki; etole [futra]; pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna]; spódnice; spódnico-spodenki; szaliki; palta; gabardyna [odzież]; obuwie gimnastyczne;

czepki kąpielowe; czepki pod prysznic; rękawice narciarskie; rękawiczki [odzież]; swetry; legginsy; bielizna osobista; liberie; podwiązki do skarpetek; podwiązki; podwiązki; mufki [odzież]; manipularze [liturgia]; mantyle; pończochy; pończochy wchłaniające pot; wyroby pończosnicze; rękawiczki z jednym palcem; mitry [nakrycia głowy]; nauszniki [odzież]; spodnie; rajstopy; poszetki; apaszki; kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem; pantofle domowe; gorsy koszul; pelerynki; pelisy; sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę; futra [odzież]; piżamy; stroje plażowe; getry [ochraniacze] zakładane na buty; poncza; dzianina [odzież]; apaszki [chustki]; pulowery; mankiety; odzież ze skóry; odzież z imitacji skóry; odzież gimnastyczna; odzież papierowa; okrycia wierzchnie [odzież]; bielizna wchłaniająca pot; sandały; sari; sarongi; kąpielówki; majtki; mycki; piuski; nakrycia głowy; nakrycia głowy; cylindry [kapelusze]; kapelusze papierowe [odzież]; biustonosze; swetry; podwiązki; kwefy, podwiki; togi; taśmy do spodni pod stopy; kostiumy; kombinezony piankowe dla narciarzy wodnych; turbany; mundury; woalki, welony [odzież]; długie luźne stroje; odzież; daszki [nakrycia głowy]; obuwie; obuwie wykonane z drewna; ubiory oraz odzież konfekcjonowana”;

- klasa 35: „usługi handlu detalicznego i detalicznego w sklepach, jak również sprzedaż za pośrednictwem internetu ubrań damskich, jak również artykułów, akcesoriów do ubrań i akcesoriów używanych do ubrania”.
- 4 Zgłoszenie znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 106/2015 z dnia 10 czerwca 2015 r.
 - 5 W dniu 2 września 2015 r. interwenient, The Guide Association, wniósł, na podstawie art. 41 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 46 rozporządzenia 2017/1001), sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego, w szczególności w odniesieniu do towarów i usług wskazanych w pkt 3 powyżej.
 - 6 Sprzeciw został oparty na szeregu wcześniejszych słownych znaków towarowych Zjednoczonego Królestwa BROWNIES, BROWNIE, Brownies i Brownie (zwanymi dalej, łącznie, „wcześniejszym znakiem towarowym”), oznaczających w szczególności towary i usługi należące do klas 6, 18, 25, 26 i 41 i odpowiadających, dla każdej z tych klas, następującemu opisowi:
 - klasa 6: „kółka do kluczy”;
 - klasa 18: „plecaki, plecaki [małe]; torby dla dzieci”;
 - klasa 25: „odzież, wyłącznie dla dziewczynek”;
 - klasa 26: „plakietki; emblematy; wstążki; hafty; nazwy obrazkowe, elementy obrazkowe do łątania, wszystkie w formie haftów; suwaki [pierścienie] do spinania chust harcerskich”;
 - klasa 41: „organizowanie grupowych zajęć edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych; prowadzenie kursów i staży kempingowych, sportowych, gospodarskich i w zakresie obróbki drewna”.
 - 7 W uzasadnieniu sprzeciwu powołano się na podstawy określone w art. 8 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia 2017/1001] i w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 8 ust. 5 rozporządzenia 2017/1001).
 - 8 W dniu 19 lutego 2016 r. J. Morera Morral zażądał wpisu do rejestru unijnych znaków towarowych przeniesienia na skarżącą, Grupo Textil Brownie, SL, praw wynikających ze zgłoszenia unijnego znaku towarowego.

- 9 W dniu 26 sierpnia 2016 r. skarżąca zażądała, na podstawie art. 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 47 ust. 2 i 3 rozporządzenia 2017/1001), by interwenient przedstawił dowód rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego.
- 10 W dniu 18 stycznia 2017 r. interwenient przedstawił szereg dokumentów, w których zawarto oświadczenie pod przysięgą jego dyrektora ds. zasobów (zwane dalej „oświadczeniem pod przysięgą”) i pięć załączników, tytułem dowodu rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego (zwane dalej „drugą serią dokumentów”).
- 11 W dniu 23 października 2017 r. Wydział Sprzeciwów częściowo uwzględnił sprzeciw w odniesieniu do towarów i usług wskazanych w pkt 3 powyżej i oddalił go w pozostałej części. W szczególności Wydział Sprzeciwów stwierdził, że interwenient przedstawił dowód rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego dla towarów i usług wskazanych w pkt 6 powyżej. W tym względzie Wydział Sprzeciwów oparł się nie tylko na dokumentach przedstawionych przez interwenienta w dniu 18 stycznia 2017 r., wyraźnie tytułem dowodu rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego (zob. pkt 10 powyżej), lecz także na dokumentach składających się z sześciu załączników, jakie interwenient przedstawił już przed EUIPO w dniu 14 kwietnia 2016 r., wraz z okolicznościami faktycznymi, dowodami i uwagami na poparcie sprzeciwu (zwanym dalej „pierwszą serią dokumentów”). Ponadto Wydział Sprzeciwów stwierdził, że w wypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 w odniesieniu do towarów i usług wskazanych w pkt 3 powyżej, które są identyczne z towarami i usługami, dla których interwenient przedstawił dowód rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego, lub podobne do nich. Natomiast wobec braku podobieństwa między tymi towarami i usługami oznaczonymi wcześniejszym znakiem towarowym a towarami i usługami, dla których skarżąca wniosła o rejestrację zgłoszonego znaku towarowego, Wydział Sprzeciwów stwierdził, że nie istnieje związek między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi w odniesieniu do tych ostatnich towarów i usług, w związku z czym należy oddalić podstawę sprzeciwu określoną w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009.
- 12 W dniu 18 grudnia 2017 r. skarżąca – działając na podstawie art. 66–71 rozporządzenia 2017/1001 – wniosła do EUIPO odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.
- 13 Decyzją z dnia 4 lipca 2018 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Druga Izba Odwoławcza EUIPO oddaliła odwołanie. W szczególności, po pierwsze, stwierdziła, że interwenient przedstawił dowód rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego dla towarów i usług wskazanych w pkt 6 powyżej (pkt 16–52 zaskarżonej decyzji). Po drugie, potwierdziła uzasadnienie wskazane w decyzji Wydziału Sprzeciwów, zgodnie z którym należy uwzględnić sprzeciw dla towarów i usług wskazanych w pkt 3 powyżej (pkt 53 zaskarżonej decyzji).

Żądania stron

- 14 Strona skarżąca wnosi do Sądu o:
 - uwzględnienie skargi i zgłoszenia znaku towarowego;
 - obciążenie interwenienta kosztami postępowania.
- 15 EUIPO wnosi do Sądu o:
 - oddalenie skargi;
 - obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

- 16 Interwenient wnosi do Sądu o:
- utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji;
 - obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

Uwagi wprowadzające

- 17 Na wstępie należy przypomnieć, że w niniejszym wypadku zgłoszenia unijnego znaku towarowego dokonano przed EUIPO w dniu 30 kwietnia 2015 r. (zob. pkt 1 powyżej). Zgłoszenia tego dokonano zatem, po pierwsze, przed datą wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie nr 207/2009 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Dz.U. 2015, L 341, s. 21), czyli przed dniem 23 marca 2016 r. (zob. art. 4 akapit pierwszy rozporządzenia 2015/2424), oraz po drugie, przed datą stosowania rozporządzenia 2017/1001, czyli przed dniem 1 października 2017 r. (zob. art. 212 akapit drugi rozporządzenia 2017/1001).
- 18 W tych okolicznościach należy stwierdzić, że niniejszy spór nadal jest regulowany rozporządzeniem nr 207/2009, w brzmieniu poprzedzającym zmiany wynikające z rozporządzenia 2015/2424, przynajmniej co się tyczy przepisów niemających charakteru ściśle proceduralnego (zob. analogicznie postanowienia: z dnia 30 maja 2013 r., Shah i Shah/Three-N-Products, C-14/12 P, niepublikowane, EU:C:2013:349, pkt 2; z dnia 13 czerwca 2013 r., DMK Deutsches Milchkontor/OHIM, C-346/12 P, niepublikowane, EU:C:2013:397, pkt 2 i przytoczone tam orzecznictwo; a także wyrok z dnia 2 marca 2017 r., Panrico/EUIPO, C-655/15 P, niepublikowany, EU:C:2017:155, pkt 2).
- 19 Ponadto orzeczono już, że aby ocenić istnienie podstawy sprzeciwu, należy uwzględnić moment dokonania zgłoszenia unijnego znaku towarowego, wobec którego podniesiono sprzeciw, opierając się na wcześniejszym znaku towarowym. I tak, należy rozpatrzyć poszczególne aspekty wcześniejszego znaku towarowego przedstawione w chwili dokonania zgłoszenia unijnego znaku towarowego, wobec którego powołano się na ten wcześniejszy znak towarowy [wyrok z dnia 17 października 2018 r., Golden Balls/EUIPO – Les Éditions P. Amaury (GOLDEN BALLS), T-8/17, niepublikowany, EU:T:2018:692, pkt 76]. Okoliczność, że wcześniejszy znak towarowy mógłby utracić status znaku towarowego zarejestrowanego w państwie członkowskim w rozumieniu art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia 2017/1001] i art. 42 ust. 3 tego rozporządzenia w momencie następującym po dokonaniu zgłoszenia unijnego znaku towarowego, wobec którego wniesiono sprzeciw, opierając się na tym wcześniejszym znaku towarowym, w szczególności w następstwie ewentualnego wyjścia danego państwa członkowskiego z Unii Europejskiej zgodnie z art. 50 TUE, bez przewidzenia w tym względzie przepisów szczególnych w ewentualnym porozumieniu zawartym na podstawie art. 50 ust. 2 TUE, jest zatem co do zasady nieistotna dla rozpatrzenia sprzeciwu. Okoliczność ta nie wywiera również co do zasady wpływu na istnienie interesu prawnego w złożeniu skargi przed Sądem na decyzję izby odwoławczej EUIPO uwzględniającą taki sprzeciw w oparciu o taki wcześniejszy krajowy znak towarowy – lub utrzymującą w mocy decyzję Wydziału Sprzeciwów w tym względzie [zob. analogicznie wyrok z dnia 8 października 2014 r., Fuchs/OHIM – Les Complices (Gwiazda wpisana w okrąg), T-342/12, EU:T:2014:858, pkt 23–29].

W przedmiocie jedyne go zarzutu

W przedmiocie zakresu jedyne go zarzutu

- 20 Na poparcie skargi skarżąca podnosi jedyny zarzut, dotyczący naruszenia art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009. W tym względzie ograniczyła się ona do stwierdzenia, że nie ma konieczności rozpatrzenia kwestii istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w wypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych, ponieważ interwenient nie wykazał rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego. Jak słusznie podnoszą EUIPO i, w istocie, interwenient, skarżąca nie przedstawiła szczególnych argumentów mogących wykazać zarzut dotyczący naruszenia art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009.
- 21 Jednak, jak przyznało także EUIPO i, w istocie, interwenient, z całej skargi wynika w sposób jednoznaczny, że skarżąca kwestionuje ocenę Izby Odwoławczej, zgodnie z którą interwenient wykazał rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego dla towarów i usług wskazanych w pkt 6 powyżej. Okoliczność, że EUIPO i interwenient bronili zaskarżonej decyzji zwłaszcza w tym względzie, wykazuje, ponadto, że po zapoznaniu się ze skargą mogli oni dobrze zrozumieć, iż skarżąca podnosi błąd Izby Odwoławczej przy ocenie rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego. W tych okolicznościach przesadne byłoby wymaganie, jak proponuje interwenient, by skarżąca przywołała wyraźnie konkretne przepisy, jakie mogły zostać naruszone w następstwie takiego błędu.
- 22 W świetle powyższych rozważań należy stwierdzić, że skarżąca podnosi jedyny zarzut na poparcie skargi, dotyczący w istocie naruszenia art. 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009, w którym wskazuje, że Izba Odwoławcza błędnie stwierdziła, że interwenient wykazał rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego dla towarów i usług wskazanych w pkt 6 powyżej. Na rozprawie skarżąca potwierdziła, że skargę należy rozumieć w ten sposób.
- 23 Na poparcie jedyne go zarzutu skarżąca twierdzi, że przedstawione przez interwenienta przed EUIPO dowody używania nie wystarczają, aby wykazać rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego. W tym względzie podnosi ona, w istocie, pięć argumentów.
- 24 W pierwszej kolejności większość przedstawionych przez interwenienta dowodów nie jest objęta rozpatrywanym okresem.
- 25 W drugiej kolejności nie wykazano, że przedstawione przez skarżącą katalogi faktycznie zostały rozpowszechnione wśród właściwego kręgu odbiorców w stopniu wystarczającym. Ponadto nie wykazano, że strony przedstawionych katalogów odpowiadają faktycznie okładkom wspomnianych katalogów, ponieważ nie przedstawiono ich w całości. W aktach sprawy nie zawarto również niezależnego dowodu mogącego potwierdzić fakt, że daty wskazane na przedstawionych katalogach są autentyczne.
- 26 W trzeciej kolejności niektóre z dowodów dotyczą oznaczenia różniącego się od wcześniejszego znaku towarowego w stopniu mogącym wywrzeć wpływ na jego charakter odróżniający. Ponadto używa się go dla celów dekoracyjnych, a nie jako znaku towarowego.
- 27 W czwartej kolejności oświadczenie pod przysięgą nie jest ani obiektywne, ani nie zostało wykazane za pomocą spójnych dowodów. W szczególności jedyna faktura przedstawiona na poparcie oświadczenia pod przysięgą została skierowana do The Guide Association Scotland, która jest jednym z członków interwenienta. A zatem faktura ta dotyczy wewnętrznego używania wcześniejszego znaku towarowego, a nie publicznego używania na zewnątrz. Ponadto kody towarowe wskazane na tej fakturze nie są takie same jak kody wskazane w przedstawionych przez skarżącą katalogach. Niemożliwe jest zatem ustalenie, czy chodzi o takie same towary.

- 28 W piątej kolejności ze względu na to, że przedstawione przez interwenienta dowody nie wykazują rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego w rozpatrywanym okresie, nie ma potrzeby dokonywania całościowej oceny tych dowodów w niniejszym wypadku.
- 29 EUIPO i interwenient kwestionują argumenty skarżącej i są zdania, że po przeprowadzeniu całościowej oceny dowodów przedłożonych przez interwenienta Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, że dowody te mogą wykazać rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego przez interwenienta w rozpatrywanym okresie.

Ocena jedyne go zarzutu

- 30 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem z art. 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009, rozpatrywanego w świetle motywu 10 tego rozporządzenia (obecnie motywu 24 rozporządzenia 2017/1001), i z zasady 22 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1995, L 303, s. 1) [obecnie art. 10 ust. 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/625 z dnia 5 marca 2018 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej oraz uchylającego rozporządzenie delegowane (UE) 2017/1430 (Dz.U. 2018, L 104, s. 1)], wynika, że ratio legis wymogu, zgodnie z którym wcześniejszy znak towarowy powinien być rzeczywiście używany, aby można było powołać się na ów znak w sprzeciwie wobec zgłoszenia unijnego znaku towarowego, polega na ograniczeniu możliwych kolizji między dwoma znakami towarowymi, przynajmniej wówczas, gdy nie istnieje uzasadniony gospodarczy powód braku rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego wynikający z faktycznego funkcjonowania tego znaku na rynku. Natomiast celem wspomnianych przepisów nie jest ani ocena sukcesu handlowego, ani kontrola strategii gospodarczej danego przedsiębiorstwa, ani też zastrzeżenie ochrony znaków towarowych wyłącznie dla sytuacji, w których dochodzi do handlowego wykorzystania tych znaków na dużą skalę [zob. wyrok z dnia 17 stycznia 2013 r., Reber/OHIM – Wedi & Hofmann (Walzer Traum), T-355/09, niepublikowany, EU:T:2013:22, pkt 25 i przytoczone tam orzecznictwo].
- 31 Znak towarowy stanowi przedmiot rzeczywistego używania wtedy, gdy jest używany zgodnie ze swoją podstawową funkcją, jaką jest zagwarantowanie określenia pochodzenia towarów i usług, dla których został on zarejestrowany, tak aby wykreować lub zachować rynek zbytu dla tych towarów i usług, z wyłączeniem przypadków używania o charakterze symbolicznym, mającym na celu jedynie utrzymanie praw do znaku towarowego (zob. analogicznie wyrok z dnia 11 marca 2003 r., Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, pkt 43). Ponadto warunek rzeczywistego używania znaku towarowego wymaga, aby znak towarowy w postaci, w jakiej jest chroniony na właściwym obszarze, był używany publicznie i na zewnątrz [wyrok z dnia 8 lipca 2004 r., Sunrider/OHIM – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, EU:T:2004:225, pkt 39; zob. także podobnie i analogicznie wyrok z dnia 11 marca 2003 r., Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, pkt 37].
- 32 Ocena rzeczywistego charakteru używania znaku towarowego powinna opierać się na całości faktów i okoliczności pozwalających na ustalenie jego prawdziwego wykorzystania handlowego, a w szczególności jego używania uważanego w danej dziedzinie gospodarczej za uzasadnione dla utrzymania lub stworzenia udziału w rynku dla towarów lub usług chronionych przez znak towarowy, rodzaju tych towarów lub usług, charakterystyki rynku, zakresu i częstotliwości używania znaku towarowego (wyrok z dnia 8 lipca 2004 r., VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, pkt 40; zob. także analogicznie wyrok z dnia 11 marca 2003 r., Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, pkt 43).

- 33 Jeśli chodzi o zakres używania wcześniejszego znaku towarowego, należy mieć na uwadze w szczególności, po pierwsze, handlowy wymiar ogółu czynności stanowiących używanie, oraz po drugie, długość okresu, w którym czynności te miały miejsce, jak również częstotliwość tych czynności [wyroki: z dnia 8 lipca 2004 r., MFE Marienfelde/OHIM – Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, EU:T:2004:223, pkt 35; z dnia 8 lipca 2004 r., VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, pkt 41].
- 34 Aby w konkretnym przypadku dokonać oceny, czy mamy do czynienia z rzeczywistym używaniem wcześniejszego znaku, należy dokonać całościowej oceny przy uwzględnieniu wszystkich istotnych w danej sprawie czynników (wyroki: z dnia 8 lipca 2004 r., HIPOVITON, T-334/01, EU:T:2004:223, pkt 36; z dnia 8 lipca 2004 r., VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, pkt 42).
- 35 To w świetle tych zasad należy dokonać oceny pięciu szczegółowych argumentów podniesionych przez skarżącą (zob. pkt 24–28 powyżej).

– *W przedmiocie pierwszego argumentu skarżącej*

- 36 W pierwszej kolejności skarżąca twierdzi, że większość przedstawionych przez interwenienta dowodów nie pochodzi z rozpatrywanego okresu.
- 37 Zgodnie z art. 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009, w brzmieniu mającym zastosowanie *ratione temporis* w niniejszym wypadku, a mianowicie sprzed zmian wynikających z rozporządzenia 2015/2424 (zob. pkt 18 powyżej), rozpatrywany okres, w odniesieniu do którego właściciel wcześniejszego krajowego znaku towarowego wnoszący sprzeciw wobec rejestracji unijnego znaku towarowego powinien przedstawić dowód na to, że wcześniejszy krajowy znak towarowy był rzeczywiście używany w państwie członkowskim, w którym jest chroniony, odpowiada pięciu latom poprzedzającym publikację zgłoszenia unijnego znaku towarowego. Ze względu na to, że publikacja zgłoszenia unijnego znaku towarowego miała w niniejszym wypadku miejsce w dniu 10 czerwca 2015 r. (zob. pkt 4 powyżej), istotny jest okres między dniem 10 czerwca 2010 r. a dniem 9 czerwca 2015 r., jak w pkt 29 zaskarżonej decyzji słusznie stwierdziła Izba Odwoławcza.
- 38 W zakresie, w jakim skarżąca twierdzi, że niektóre z dowodów nie pochodzą z rozpatrywanego okresu, należy zauważyć, że z art. 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009 jednoznacznie wynika, że to jedynie rzeczywiste używanie powinno nastąpić w rozpatrywanym okresie. Ze względu na to, że dowody powołane dla celów wykazania rzeczywistego używania dotyczą używania, jakie miało miejsce w rozpatrywanym okresie, nie można wymagać, by same te dowody zostały sporządzone w tym rozpatrywanym okresie. W konsekwencji argument skarżącej, zgodnie z którym niektóre z dowodów nie są związane z rozpatrywanym okresem jedynie ze względu na to, że sporządzono je poza wspomnianym okresem, nie może, jako taki, podważyć ich charakteru dowodowego w świetle art. 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009.
- 39 Co się tyczy pierwszej serii dokumentów, w pkt 33 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza wskazała, że załącznik 2 zawiera w szczególności wydruk strony z witryny internetowej interwenienta dokonany w dniu 11 kwietnia 2016 r. i odnoszący się do kampanii prowadzonej między styczniem a sierpniem 2014 r., zatytułowanej „The Big Brownie Birthday”, i że załącznik 5 zawiera w szczególności dwa artykuły, „South East Brownies celebrate 100th birthday” z dnia 18 stycznia 2014 r. i „North West Brownies bid for sleepover world record” z dnia 28 września 2014 r. Jak słusznie stwierdziła w istocie Izba Odwoławcza, dokumenty te faktycznie dotyczą zdarzeń zaistniałych w rozpatrywanym okresie, co przyznaje zresztą skarżąca. Co się tyczy tych dwóch załączników, mając na względzie to, co wskazano w pkt 38 powyżej, argumenty skarżącej nie znajdują zatem potwierdzenia w okolicznościach faktycznych.

- 40 Co się tyczy załącznika 4 do pierwszej serii dokumentów, w pkt 38 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza wskazała, że zawiera on w szczególności wydruk z dnia 13 kwietnia 2016 r. strony sklepu online zatytułowanej „Guides, Brownies & Rainbows”, na której wymieniono różne elementy odzieży stanowiące część oficjalnego stroju „Brownies”. Izba Odwoławcza wskazała także, że wspomniany załącznik zawiera podobne wydruki ze stron szeregu sklepów online, dokonane w dniach 13 i 14 kwietnia 2016 r., przedstawiające torby, filizanki i elementy odzieży stanowiące część stroju „Brownies”.
- 41 W tym względzie w pkt 39 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza słusznie, w istocie, przypomniała, że dowody dotyczące używania przed rozpatrywanym okresem lub po rozpatrywanym okresie nie są, a priori, pozbawione istotności. Z orzecznictwa wynika bowiem, że uwzględnienie takich dowodów dotyczących używania przed rozpatrywanym okresem lub po rozpatrywanym okresie jest możliwe, ponieważ umożliwia potwierdzenie lub lepszą ocenę zakresu używania wcześniejszego znaku towarowego, a także rzeczywistych zamiarów właściciela w tym okresie. Jednakże takie dowody mogą zostać uwzględnione jedynie, gdy przedstawiono inne dowody, które, same w sobie, dotyczą rozpatrywanego okresu [zob. podobnie wyroki: z dnia 27 września 2012 r., El Corte Inglés/OHIM – Pucci International (PUCCI), T-39/10, niepublikowany, EU:T:2012:502, pkt 25, 26; z dnia 16 czerwca 2015 r., Polytetra/OHIM – El du Pont de Nemours (POLYTETRAFLON), T-660/11, EU:T:2015:387, pkt 54; z dnia 8 kwietnia 2016 r., Frinsa del Noroeste/EUIPO – Frisa Frigorífico Rio Doce (FRISA), T-638/14, niepublikowany, EU:T:2016:199, pkt 38, 39].
- 42 W konsekwencji w pkt 40 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, że mimo iż wspomniane wydruki ze stron sklepów online zawarte w załączniku 4 do pierwszej serii dokumentów odnoszą się do okresu następującego po rozpatrywanym okresie, przedstawiają one uzupełniające elementy wyjaśniające sposób używania wcześniejszego znaku towarowego w rozpatrywanym okresie – mając na względzie bliskość czasową używania, do którego się odnoszą, i ponieważ stanowią dowody ciągłości używania w czasie. Skarżąca nie podniosła żadnego konkretnego argumentu mogącego podważyć uwzględnienie tych wydruków ze stron internetowych jako dowodów umożliwiających potwierdzenie lub lepszą ocenę zakresu używania wcześniejszego znaku towarowego, a także rzeczywistych zamiarów właściciela w tym okresie. Ograniczyła się ona bowiem do wskazania, że te wydruki ze stron internetowych nie wykazują, by rozpatrywane towary faktycznie były oferowane na sprzedaż w sklepach online w rozpatrywanym okresie – czego nie wskazywała jednak Izba Odwoławcza.
- 43 Ponadto w pkt 40 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza słusznie wskazała, że wydruk ze strony sklepu online ukazujący podkoszulkę, na której wydrukowano stylizowaną czcionką element słowny „brownies”, wyraźnie wspomina, że towar ten był tam sprzedawany od dnia 4 marca 2015 r. – a więc od daty objętej rozpatrywanym okresem. W tym zakresie skarżąca błędnie twierdzi zatem w sposób ogólny, że te wydruki ze stron internetowych nie wykazują, że odbiorcy mogli nabyć rozpatrywane towary w rozpatrywanym okresie.
- 44 Wreszcie, co się tyczy pozostałych dokumentów stanowiących część pierwszej serii dokumentów, wystarczy stwierdzić, że Izba Odwoławcza nie oparła się na nich, w związku z czym zarzuty skarżące skierowane przeciwko ich podnoszonemu uwzględnieniu są, w każdym wypadku, nieistotne dla sprawy.
- 45 Co się tyczy drugiej serii dokumentów, z pkt 34–37 zaskarżonej decyzji wynika, że Izba Odwoławcza uwzględniła dokument główny, a mianowicie oświadczenie pod przysięgą złożone w formie „witness statement” (oświadczenia świadka) w dniu 12 stycznia 2017 r., a także załączniki 1 i 2 do niego, czyli po pierwsze, kopie stron okładki oraz niektóre strony z treści katalogów *Guiding Essentials* w latach 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14 i 2014/15 (załącznik 1), i po drugie, fakturę z dnia 6 października 2014 r. wystawioną przez Guide Association Trading Services Ltd i skierowaną do The Guide Association Scotland (załącznik 2).

- 46 Jak przyznaje sama skarżąca, oświadczenie pod przysięgą odsyła do okoliczności faktycznych, które zaistniały w rozpatrywanym okresie. Mając na względzie stwierdzenia dokonane w pkt 38 powyżej, mocy dowodowej tego dokumentu nie można pominąć ze względu na jego datę – a zatem należy go uwzględnić. Co się tyczy załączników 1 i 2 do oświadczenia pod przysięgą, należy stwierdzić, że dotyczą one używania w rozpatrywanym okresie – czego skarżąca zresztą nie kwestionuje.
- 47 Co się tyczy pozostałych dokumentów stanowiących część drugiej serii dokumentów, wystarczy ponownie stwierdzić, że Izba Odwoławcza nie oparła się na nich, w związku z czym ewentualne zarzuty skarżącej przeciwko ich uwzględnieniu są, w każdym wypadku, nieistotne dla sprawy.
- 48 W konsekwencji należy oddalić argument skarżącej, zgodnie z którym Izba Odwoławcza uwzględniła dowody nie pochodzące z rozpatrywanego okresu.

– *W przedmiocie drugiego argumentu skarżącej*

- 49 W drugiej kolejności skarżąca podnosi, że nie wykazano, iż przedstawione przez skarżącą katalogi zostały faktycznie rozpowszechnione wśród właściwego kręgu odbiorców w stopniu wystarczającym. Ponadto nie wykazano, że przedstawione wydruki strony odpowiadają faktycznie okładkom wspomnianych katalogów, ponieważ nie przedstawiono ich w całości. W aktach sprawy nie zawarto również niezależnego dowodu mogącego potwierdzić fakt, że daty wskazane na przedstawionych katalogach są autentyczne.
- 50 W tym względzie orzeczono już wprawdzie, że co do zasady niezbędne jest wykazanie, że materiały reklamowe wspominające wcześniejszy znak towarowy, którego rzeczywiste używanie należy wykazać, zostały rozpowszechnione wśród właściwego kręgu odbiorców w stopniu wystarczającym do wykazania rzeczywistego charakteru używania spornego znaku towarowego [zob. podobnie wyroki: z dnia 8 marca 2012 r., Arrieta D. Gross/OHIM – International Biocentric Foundation i in. (BIODANZA), T-298/10, niepublikowany, EU:T:2012:113, pkt 68; z dnia 2 lutego 2017 r., Marcas Costa Brava/EUIPO – Excellent Brands JMI (Cremcaffé by Julius Meinl), T-686/15, niepublikowany, EU:T:2017:53, pkt 61; z dnia 7 czerwca 2018 r., Sipral World/EUIPO – La Dolfina (DOLFINA), T-882/16, niepublikowany, EU:T:2018:336, pkt 60].
- 51 Niemniej z orzecznictwa wspomnianego w pkt 32 i 34 powyżej wynika również, że w ramach oceny dowodów rzeczywistego używania znaku towarowego nie chodzi o analizę każdego z dowodów w sposób odrębny, lecz łącznie, tak aby zidentyfikować ich najbardziej prawdopodobne i spójne znaczenie. A zatem nawet jeśli moc dowodowa danego dowodu jest ograniczona w zakresie, w jakim – uwzględniony odrębnie – nie wykazuje on z pewnością, czy i w jaki sposób dane towary zostały wprowadzone na rynek, i nawet jeśli sam w sobie nie jest zatem rozstrzygający, może on jednak zostać uwzględniony w ramach całościowej oceny rzeczywistego charakteru używania spornego znaku towarowego. Sytuacja taka ma miejsce na przykład, gdy dowód ten uzupełnia pozostałe dowody [wyroki: z dnia 9 grudnia 2014 r., Inter-Union Technohandel/OHIM – Gumersport Mediterranea de Distribuciones (PROFLEX), T-278/12, EU:T:2014:1045, pkt 64–69; z dnia 7 września 2016 r., Victor International/EUIPO – Ovejero Jiménez i Becerra Guibert (VICTOR), T-204/14, niepublikowany, EU:T:2016:448, pkt 74].
- 52 W niniejszym wypadku, jak wynika w szczególności z pkt 39, 40, 43 i 45 powyżej, katalogi stanowią niektóre spośród dowodów przedstawionych przez interwenienta w celu wykazania rzeczywistego używania znaku. W konsekwencji w niniejszym wypadku mogły one zostać uwzględnione zgodnie z prawem przez Izbę Odwoławczą w ramach całościowej oceny przedstawionych przez interwenienta dowodów rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego.

- 53 Co się tyczy pozostałych podniesionych przez skarżącą zarzutów dotyczących katalogów, należy przypomnieć, że z orzecznictwa wynika, że aby ocenić moc dowodową danego dokumentu, należy zbadać prawdopodobieństwo i prawdziwość zawartych w nim informacji. Należy wziąć pod uwagę w szczególności pochodzenie dokumentu, okoliczności jego sporządzenia oraz jego adresata, a następnie na podstawie jego treści zadać sobie pytanie, czy wydaje się on sensowny i wiarygodny [wyroki: z dnia 7 czerwca 2005 r., Lidl Stiftung/OHIM – REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, EU:T:2005:200, pkt 42; z dnia 23 września 2009 r., Cohausz/OHIM – Izquierdo Faces (acopat), T-409/07, niepublikowany, EU:T:2009:354, pkt 49; z dnia 13 stycznia 2011 r., Park/OHIM – Bae (PINE TREE), T-28/09, niepublikowany, EU:T:2011:7, pkt 64].
- 54 W tym względzie w pkt 37 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, że ogólny styl stron przedstawionych przez interwenienta katalogów odpowiada stylowi okładek przedstawionych przez interwenienta katalogów. W konsekwencji, a priori, jest wiarygodne, że strony przedstawionych katalogów stanowią faktycznie wyciągi z treści katalogów, których okładkę przedstawiono. W tych okolicznościach co do zasady to na skarżącej ciąży obowiązek przedstawienia zasadnych argumentów mogących podważyć tę wiarygodność. Jednakże w niniejszym wypadku skarżąca ograniczyła się, w istocie, do przedstawienia twierdzeń – bez żadnej konkretnej poszlaki na poparcie jej argumentacji.
- 55 Po pierwsze, skarżąca podnosi, że nic nie wskazuje na to, że okładki odpowiadają przedstawionym wydrukowanym stronom, ponieważ katalogi są niekompletne, a także że nie istnieje żaden dowód wskazujący na to, że strony te odpowiadają latom wskazanym na okładkach. Poprzez ten niejasny argument skarżąca nie podważyła jednak wiarygodności tego, że strony przedstawionych katalogów stanowią faktycznie wyciągi z treści katalogów w latach wskazanych na stronach przedstawionych okładek.
- 56 Po drugie, skarżąca twierdzi, że w wyciągach z katalogów wskazano, że wspomniane w nich towary mogą być nabyte jedynie na trzy różne sposoby: online w witrynie internetowej interwenienta, w jego sklepach lub przez telefon. Podniesiona przez skarżącą okoliczność, że rozpatrywane towary były także sprzedawane przez sklepy online inne niż sklep interwenienta (zob. pkt 40–43 powyżej), podważa zatem prawdziwość katalogów lub, na odwrót, katalogi podważają okoliczność, że rozpatrywane towary są także sprzedawane przez sklepy online inne niż sklep interwenienta. Niemniej, mając na względzie wyciągi z przedstawionych przez skarżącą katalogów, należy stwierdzić, że nie wskazano w nich, że kanały sprzedaży wspomniane przez skarżącą stanowią jedyne źródła, z których można nabyć artykuły, na których umieszczono wcześniejszy znak towarowy. Sformułowania zawarte w przedstawionych katalogach nie wykluczają bowiem sprzedaży takich towarów przez innych niż interwenient sprzedawców detalicznych. Jak słusznie wskazało EUIPO, nie jest niezwykle, iż nazw tych innych sprzedawców detalicznych nie wymieniono w katalogach interwenienta. Zapytana o tę kwestię na rozprawie skarżąca nie mogła wskazać precyzyjnego sformułowania w katalogach, z którego wynikałoby jednoznacznie, że wymienione w katalogach kanały sprzedaży stanowią jedyne źródła, z których można nabyć artykuły, na których umieszczono wcześniejszy znak towarowy. Powyższy argument skarżącej nie znajduje zatem oparcia w okolicznościach faktycznych, w związku z czym nie może on również stanowić poszlaki mogącej podważyć wiarygodność faktu, że strony przedstawionych katalogów stanowią faktycznie wyciągi z treści katalogów, których okładkę przedstawiono.
- 57 Po trzecie, skarżąca podkreśla okoliczność, że kody towarowe wskazane w katalogach nie odpowiadają kodom wskazanym na fakturze przedstawionej jako załącznik 1 do oświadczenia pod przysięgą przedłożonego w drugiej serii dokumentów. W tym względzie należy stwierdzić, że przynajmniej niektóre z kodów towarowych wskazanych we wspomnianej fakturze odpowiadają kodom zawartym w katalogu 2014/2015, w tym na przykład: kody towarowe 3141–3146 dla koszulek z krótkim rękawem, kody towarowe 3148–3150 dla koszulek z długim rękawem, kody towarowe 3156–3158 dla swetrów z kapturem zapinanych na zamek, kod towarowy 3169 dla spodni, kod towarowy 2183 dla opasek i kod towarowy 2187 dla portfeli. Zapytana o tę kwestię na rozprawie skarżąca nie mogła również wskazać konkretnych kodów towarowych zawartych w przedstawionych przez skarżącą katalogach, które nie odpowiadałyby kodom wskazanym we wspomnianej fakturze. Okazuje się zatem,

że ów argument skarżącej jest pozbawiony wszelkich podstaw faktycznych i nie może on również podważyć wiarygodności faktu, że strony przedstawionych katalogów stanowią faktycznie wyciągi z treści katalogów, których okładkę przedstawiono.

58 W konsekwencji należy również oddalić drugi argument skarżącej.

– *W przedmiocie trzeciego argumentu skarżącej*

59 W trzeciej kolejności zdaniem skarżącej niektóre z dowodów dotyczą oznaczenia, które różni się od wcześniejszego znaku towarowego w stopniu mogącym wywrzeć wpływ na jego charakter odróżniający. Ponadto używa się go w celach dekoracyjnych, a nie jako znaku towarowego.

60 W tym względzie, po pierwsze, należy wskazać, że pomimo iż art. 15 ust. 1 akapit drugi lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 w brzmieniu mającym zastosowanie *ratione temporis* w niniejszym wypadku, a mianowicie w brzmieniu sprzed zmian dokonanych na mocy rozporządzenia 2015/2424 (zob. pkt 18 powyżej) [obecnie art. 18 ust. 1 akapit drugi lit. a) rozporządzenia 2017/1001], odnosi się jedynie do używania unijnego znaku towarowego, powinien on mieć analogicznie zastosowanie do używania krajowego znaku towarowego w zakresie, w jakim art. 42 ust. 3 tego rozporządzenia stanowi, że art. 42 ust. 2 ma zastosowanie do wcześniejszych krajowych znaków towarowych określonych w art. 8 ust. 2 lit. a) wspomnianego rozporządzenia, „zastępując używanie w państwie członkowskim, w którym wcześniejszy krajowy znak towarowy jest chroniony, używaniem w [Unii]” [wyrok z dnia 14 lipca 2014 r., Vila Vita Hotel und Touristik/OHIM – Viavita (VIAVITA), T-204/12, niepublikowany, EU:T:2014:646, pkt 24].

61 Po drugie, co się tyczy zakresu art. 15 ust. 1 akapit drugi lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 i art. 42 ust. 2 i 3 tego rozporządzenia, należy przypomnieć, że na mocy łącznego zastosowania tych przepisów dowód rzeczywistego używania wcześniejszego, krajowego lub unijnego, znaku towarowego, na którym oparto sprzeciw wobec zgłoszenia unijnego znaku towarowego, obejmuje także dowód używania wcześniejszego znaku towarowego w postaci różniącej się w elementach, które nie zmieniają odróżniającego charakteru tego znaku towarowego w postaci, w jakiej znak ten został zarejestrowany [zob. wyrok z dnia 8 grudnia 2005 r., Castellblanch/OHIM – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, EU:T:2005:438, pkt 30 i przytoczone tam orzecznictwo; zob. także podobnie wyrok z dnia 18 lipca 2013 r., Specsavers International Healthcare i in., C-252/12, EU:C:2013:497, pkt 21].

62 Celem art. 15 ust. 1 akapit drugi lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, który nie narzuca ścisłej zgodności między postacią, w jakiej znak jest używany, a tą, w jakiej został on zarejestrowany, jest pozwolenie właścicielowi znaku na dokonywanie – w ramach handlowego wykorzystania znaku – zmian, które nie wpływając na jego charakter odróżniający, ułatwiają przystosowanie go do wymogów związanych z wprowadzaniem do obrotu i promocją danych towarów lub usług. W takich sytuacjach, gdy postać oznaczenia wykorzystywana w obrocie różni się od postaci, w jakiej zostało ono zarejestrowane jedynie nieznacznie, tak że można uznać, iż te dwa oznaczenia są co do zasady równoważne, obowiązek używania zarejestrowanego znaku towarowego może zostać spełniony poprzez wykazanie faktu używania oznaczenia w postaci używanej w obrocie handlowym [wyrok z dnia 23 lutego 2006 r., Il Ponte Finanziaria/OHIM – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03, EU:T:2006:65, pkt 50].

63 Ustalenie, że doszło do zmiany charakteru odróżniającego zarejestrowanego znaku towarowego, wymaga przeanalizowania odróżniającego i dominującego charakteru dodanych elementów pod kątem samoistnych cech każdego z tych elementów oraz pod kątem pozycji wzajemnie zajmowanej względem siebie przez poszczególne elementy w konfiguracji danego znaku [zob. wyrok z dnia 10 czerwca 2010 r., Atlas Transport/OHIM – Hartmann (ATLAS TRANSPORT), T-482/08, niepublikowany, EU:T:2010:229, pkt 31 i przytoczone tam orzecznictwo].

- 64 Należy zatem zbadać, czy w niniejszym wypadku różnice między oznaczeniem w postaci, w jakiej je zarejestrowano, a oznaczeniem w postaciach, w jakich używano go na rynku, mogą wywrzeć wpływ na charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego w postaci, w jakiej został on zarejestrowany.
- 65 W tym względzie należy przypomnieć (zob. pkt 6 powyżej), że wcześniejszy znak towarowy, w postaci, w jakiej go zarejestrowano, obejmuje szereg słownych znaków towarowych zawierających oznaczenie słowne Brownies. Z pkt 48 zaskarżonej decyzji i z przekazanych Sądowi akt postępowania przed EUIPO wynika, że część przedłożonych przez interwenienta dowodów rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego dotyczy używania tego znaku towarowego w następującej postaci – w tym wypadku ukazanej w nieregularnych prostokątnych ramach:



- 66 Jak w pkt 48 zaskarżonej decyzji prawidłowo stwierdziła Izba Odwoławcza, wyraz „brownies” można łatwo odczytać w tej postaci używania wcześniejszego znaku towarowego. Również słusznie w tym samym pkt 48 Izba Odwoławcza przypomniła, że z orzecznictwa wynika, że gdy znak towarowy składa się z elementów słownych i graficznych, pierwsze z nich powinny być co do zasady traktowane jako bardziej odróżniające niż te drugie, ponieważ przeciętny konsument łatwiej będzie odnosić się do rozpatrywanego towaru poprzez przytoczenie jego nazwy aniżeli poprzez opisanie graficznego elementu znaku towarowego [zob. wyrok z dnia 22 maja 2008 r., NewSoft Technology/OHIM – Soft (Presto! Bizcard Reader), T-205/06, niepublikowany, EU:T:2008:163, pkt 54 i przytoczone tam orzecznictwo]. Podobnie nie można czynić zarzutu Izbie Odwoławczej z tego względu, że w pkt 49 zaskarżonej decyzji stwierdziła, że elementy graficzne znaku towarowego ukazanego w pkt 65 powyżej nie odgrywają ważnej roli w ramach całościowego wrażenia wywieranego przez oznaczenie i nie mają samoistnej treści semantycznej, która nadawałaby znakowi towarowemu charakter odróżniający lub oznaczałaby rozpatrywane towary. Wspomniane elementy graficzne ograniczają się bowiem do przedstawienia wyrazu „brownies” za pomocą stylizowanej żółtej czcionki, kropki nad literą „i” za pomocą kwiatu oraz, w danym wypadku, nieregularnych prostokątnych ram.
- 67 W konsekwencji w pkt 50 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, w istocie, że różnice między z jednej strony znakiem towarowym używanym w postaci wspomnianej w pkt 65 powyżej a z drugiej strony wcześniejszym znakiem towarowym w postaci, w jakiej został on zarejestrowany, nie mogą wywrzeć wpływu na charakter odróżniający tego ostatniego. Na podstawie art. 15 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 używanie znaku towarowego w tej pierwszej postaci należy zatem uznać za używanie wcześniejszego znaku towarowego.
- 68 W tym kontekście jest bez znaczenia, że niektóre z towarów wskazanych w przedstawionych przez skarżącą katalogach zawierają wyrazy reprezentowane za pomocą stylizacji, która jest zasadniczo identyczna ze stylizacją wspomnianą w pkt 65 powyżej. Okoliczność ta nie zmienia niczego w zakresie faktu, że wyraz „brownies” pozostaje elementem odróżniającym w tak stylizowanym oznaczeniu i że, w konsekwencji, używanie znaku towarowego w tej postaci uznaje się za używanie zarejestrowanego wcześniejszego znaku towarowego.
- 69 Wreszcie, w zakresie, w jakim skarżąca podnosi, że używanie wcześniejszego oznaczenia w postaci stylizowanej wspomnianej w pkt 65 powyżej wydaje się być dokonywane w celach dekoracyjnych, a nie w charakterze znaku towarowego, należy przypomnieć, że podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie tożsamości pochodzenia towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany (zob. pkt 31 powyżej). Mając na względzie, że przynajmniej element słowny „brownie” zawarty w stylizowanym znaku towarowym w postaci wspomnianej w pkt 65 powyżej posiada określony charakter odróżniający, należy stwierdzić, że taki stylizowany wcześniejszy znak towarowy może co do

zasady spełniać tę podstawową funkcję. Okoliczność, że – biorąc pod uwagę tę szczególną stylizację – graficzny znak towarowy, posiadając określony charakter odróżniający, może także równocześnie służyć do dekoracji towaru, na którym go umieszczono, pozostaje bez wpływu na zdolność takiego graficznego znaku towarowego związaną ze spełnianiem podstawowej funkcji znaku towarowego. Powyższe stwierdzenie jest tym bardziej prawdziwe w branży odzieży rozumianej w szeroki sposób, w której to branży nie jest niezwykle umieszczanie stylizowanej postaci znaku towarowego na danych towarach. W konsekwencji nawet jeśli w niniejszym wypadku umieszczenie takiego stylizowanego znaku towarowego może także być dokonywane w celach dekoracyjnych w odniesieniu do danych towarów – mając na względzie charakter odróżniający takiego znaku – umieszczenie to spełnia jednakże równocześnie podstawową funkcję znaku towarowego.

70 Z powyższego wynika, że należy oddalić trzeci argument skarżącej.

– *W przedmiocie czwartego argumentu skarżącej*

71 W czwartej kolejności skarżąca podnosi, że oświadczenie pod przysięgą nie jest ani obiektywne, ani wykazane za pomocą spójnych dowodów. W szczególności jedyna faktura przedstawiona na poparcie oświadczenia pod przysięgą została skierowana do The Guide Association Scotland, która jest jednym z członków interwenienta. A zatem faktura ta odnosi się do używania wewnętrznego wcześniejszego znaku towarowego, a nie do publicznego używania na zewnątrz. Ponadto kody towarowe wskazane na tej fakturze nie są takie same jak kody wskazane w przedstawionych przez skarżącą katalogach. Nie jest zatem możliwe ustalenie, czy chodzi o takie same towary.

72 Co się tyczy oświadczenia pod przysięgą, należy przypomnieć, że z art. 78 ust. 1 lit. f) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 97 ust. 1 lit. f) rozporządzenia 2017/1001] wynika, że oświadczenia na piśmie, dokonywane pod przysięgą lub potwierdzone, lub mające podobny skutek na mocy ustawodawstwa państwa, w którym sporządzono takie oświadczenie, stanowią część środków dowodowych, jakie może w szczególności zarządzić EUIPO.

73 W niniejszym wypadku oświadczenie pod przysięgą zostało złożone w formie „witness statement” (oświadczenia świadka). Chodzi zatem o formę opisaną w zasadzie 32.4 ust. 1 Civil Procedure Rules (reguł postępowania cywilnego) mających zastosowanie w Anglii i Walii, zgodnie z którą „[o]świadczenie świadka jest oświadczeniem na piśmie podpisanym przez osobę, zawierającym zeznanie, jakie osoba ta mogłaby złożyć ustnie”.

74 Należy także przypomnieć orzecznictwo, zgodnie z którym by ocenić moc dowodową danego dokumentu, należy zbadać prawdopodobieństwo i prawdziwość zawartych w nim informacji. Należy wziąć pod uwagę w szczególności pochodzenie dokumentu, okoliczności jego sporządzenia oraz jego adresata, a następnie na podstawie jego treści zadać sobie pytanie, czy wydaje się on sensowny i wiarygodny (zob. pkt 53 powyżej).

75 W zakresie, w jakim skarżąca wskazuje na wytyczne EUIPO, po pierwsze, należy przypomnieć, że nie stanowią one wiążących aktów prawnych w zakresie wykładni przepisów prawa Unii (zob. wyrok z dnia 6 czerwca 2019 r., Deichmann/EUIPO, C-223/18 P, niepublikowany, EU:C:2019:471, pkt 49 i przytoczone tam orzecznictwo). Po drugie, należy stwierdzić, że w pkt 35 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła, że moc dowodowa oświadczeń złożonych przez same zainteresowane strony lub przez ich pracowników jest co do zasady niższa niż dowodów pochodzących z niezależnego źródła, co odpowiada fragmentom wytycznych EUIPO przywołanych przez skarżącą. Powyższy szczegółowy argument skarżącej jest zatem, w każdym wypadku, nieistotny dla sprawy.

76 Jak słusznie, w istocie, wspomniały, Izba Odwoławcza – w pkt 35 zaskarżonej decyzji, a także skarżąca, z orzecznictwa wynika, że gdy tak jak w niniejszym wypadku oświadczenie zostało złożone, w rozumieniu art. 78 ust. 1 lit. f) rozporządzenia nr 207/2009, przez jednego z członków personelu

kierowniczego strony, która powinna wykazać rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego, można nadać moc dowodową wspomnianemu oświadczeniu jedynie, jeśli zostało ono potwierdzone za pomocą innych dowodów (zob. wyrok z dnia 9 grudnia 2014 r., PROFLEX, T-278/12, EU:T:2014:1045, pkt 51 i przytoczone tam orzecznictwo).

- 77 W niniejszym wypadku w pkt 36 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza wskazała, że oświadczenie pod przysięgą dotyczy rocznego obrotu zrealizowanego w odniesieniu do odzieży, toreb, plakietek, artykułów papierniczych, filizanek i kółek do kluczy sprzedawanych w okresie między 2009 r. a 2016 r. na rynku Zjednoczonego Królestwa i oznaczonych wcześniejszym znakiem towarowym. Izba Odwoławcza podkreśliła, że zgodnie ze złożonym oświadczeniem pod przysięgą sprzedane ilości są względnie wysokie. Ponadto z systematyki zaskarżonej decyzji wynika, iż Izba Odwoławcza stwierdziła, że ocenione przez nią następnie dowody – a mianowicie: po pierwsze, katalogi przedstawione jako załącznik 1 do oświadczenia pod przysięgą (pkt 37 zaskarżonej decyzji; zob. także pkt 50–57 powyżej), po drugie, wydruki stron z szeregu sklepów online zawarte w załączniku 4 do pierwszej serii dokumentów (pkt 38–40 zaskarżonej decyzji; zob. także pkt 40–43 powyżej), po trzecie, faktura przedstawiona jako załącznik 2 do oświadczenia pod przysięgą (pkt 41–43 zaskarżonej decyzji) – potwierdzają informacje wynikające ze złożonego oświadczenia pod przysięgą.
- 78 Właśnie w odniesieniu do tej faktury skarżąca twierdzi, że nie można jej uwzględnić, ponieważ dotyczy ona wewnętrznego używania wcześniejszego znaku towarowego, a nie publicznego używania na zewnątrz.
- 79 W tym względzie EUIPO i interwenient słusznie przypomnieli, że w uwagach z dnia 29 czerwca 2017 r. przedłożonych w ramach postępowania przed Wydziałem Sprzeciwów interwenient przedstawił dowody, z których wynika, że adresat rozpatrywanej faktury – The Guide Association Scotland (znany także pod nazwą Girlguiding Scotland) – jest niezależną szkocką organizacją charytatywną, posiadającą własny status i zarząd.
- 80 Jest prawdą, iż skarżąca słusznie twierdzi, że adresat tej faktury należy do światowej sieci Girlguiding UK – czego nie kwestionują zresztą EUIPO i interwenient. Jednakże broniona przez skarżącą teza, zgodnie z którą adresatem rozpatrywanej faktury jest stowarzyszenie będące jednym z członków interwenienta ze względu na to, że interwenient jest szerszym stowarzyszeniem i że chodzi o jeden i ten sam podmiot, została podważona za pomocą dowodów wspomnianych w pkt 79 powyżej, przedłożonych przez interwenienta w toku postępowania przed EUIPO. Fakt, że dwie organizacje charytatywne, które są niezależne jedna od drugiej na płaszczyźnie prawnej, współpracują w ramach sieci, której część stanowią, nie oznacza, że faktycznie chodzi o ten sam podmiot prawny – jak twierdzi skarżąca.
- 81 Sytuacja taka ma miejsce tym bardziej, że jeśli chodzi o rozpatrywaną fakturę, nie pochodzi ona od samego interwenienta, lecz z jego oddziału handlowego – a mianowicie z odrębnej spółki Guide Association Trading Services.
- 82 W tym kontekście należy przypomnieć, że gdy właściciel znaku towarowego podnosi czynności związane z używaniem tego znaku towarowego przez osobę trzecią na poparcie rzeczywistego używania, w sposób dorozumiany twierdzi on, że używanie to zostało dokonane za jego zgodą, zgodnie z art. 15 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 (zob. wyrok z dnia 13 stycznia 2011 r., PINE TREE, T-28/09, niepublikowany, EU:T:2011:7, pkt 62 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 83 Z powyższego wynika, że wbrew temu, co twierdzi skarżąca, używania wcześniejszego znaku towarowego wykazanego za pomocą rozpatrywanej faktury nie można uznać za wynikające z działalności przedsiębiorstwa będącego właścicielem wcześniejszego znaku towarowego lub sieci dystrybucji posiadanej lub kontrolowanej przez to przedsiębiorstwo.

- 84 W konsekwencji, nie popełniając błędów w ocenie, Izba Odwoławcza stwierdziła, w istocie, w pkt 41 i 42 zaskarżonej decyzji, że faktura dotyczy używania publicznego i na zewnątrz wcześniejszego znaku towarowego i że należy uwzględnić ją dla celów oceny, czy interwenient wykazał rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego.
- 85 Wreszcie, co się tyczy argumentu skarżącej dotyczącego tego, że kody towarowe zawarte w rozpatrywanej fakturze nie są takie same jak kody zawarte w przedstawionych przez skarżącą katalogach, należy odesłać do rozważań przedstawionych w pkt 57 powyżej, z których wynika, że argument ten nie jest zasadny.
- 86 W świetle powyższych rozważań należy stwierdzić, że Izba Odwoławcza mogła słusznie stwierdzić, że katalogi przedstawione jako załącznik 1 do oświadczenia pod przysięgą, wydruki stron z szeregu sklepów online zawarte w załączniku 4 do pierwszej serii dokumentów i faktura przedstawiona jako załącznik 2 do oświadczenia pod przysięgą stanowią dowody potwierdzające oświadczenie pod przysięgą, a także że należy zatem nadać moc dowodową wspomnianemu oświadczeniu.
- 87 W konsekwencji należy oddalić czwarty argument skarżącej.

– *W przedmiocie piątego argumentu skarżącej*

- 88 W piątej kolejności zdaniem skarżącej ze względu na to, że przedstawione przez interwenienta dowody nie mogą wykazać rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego w rozpatrywanym okresie, nie ma potrzeby przeprowadzania całościowej oceny tych dowodów w niniejszym wypadku.
- 89 Mając na względzie rozważania Sądu przedstawione w pkt 36–87 powyżej w odniesieniu do pierwszych czterech argumentów skarżącej, należy stwierdzić, że wbrew temu, co twierdzi skarżąca, interwenient przedstawił dowody rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego w rozpatrywanym okresie i że Izba Odwoławcza zasadnie uwzględniła je dla celów całościowej oceny. Z powyższego wynika, że należy oddalić piąty argument skarżącej.
- 90 W każdym wypadku dokonana przez Izbę Odwoławczą w pkt 51 i 52 zaskarżonej decyzji całościowa ocena dowodów nie jest dotknięta żadnym błędem w ocenie. Stwierdziła ona bowiem, w istocie, że oświadczenie pod przysięgą wykazano za pomocą różnych katalogów, faktury, wydruków stron sklepów online, artykułów i publikacji, a także że dowody te wykazują, iż interwenient rzeczywiście używał wcześniejszego znaku towarowego dla towarów i usług wskazanych w pkt 6 powyżej. Jak słusznie przypomniało EUIPO, towary interwenienta oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym są zasadniczo przeznaczone dla szczególnej niszy odbiorców na rynku, a mianowicie dla dziewczynek w wieku od siedmiu do dziesięciu lat, będących członkiniami stowarzyszenia Girlguiding UK, których liczba wynosi około 200 000 – zgodnie z danymi przedstawionymi w oświadczeniu pod przysięgą. W tych okolicznościach obrót wskazany w oświadczeniu złożonym pod przysięgą należy uznać za względnie istotny w rozpatrywanej branży. Mając na względzie okoliczność, że obrót ten był zasadniczo stały w toku całego rozpatrywanego okresu, Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, że – ogólnie – interwenient wykazał rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego.

– *Wniosek*

- 91 Żaden z argumentów przedstawionych w skardze przez skarżącą na poparcie jedyne zarzutu nie jest zatem zasadny.
- 92 Ponadto w zakresie, w jakim skarżąca stwierdziła na rozprawie, że zaskarżona decyzja nie jest zgodna z praktyką decyzyjną izb odwoławczych EUIPO, należy zauważyć, że skarżąca nie przedstawiła takiego argumentu w skardze – co przyznała ona na rozprawie.

- 93 W tym kontekście z orzecznictwa wynika, że EUIPO jest zobowiązane wykonywać swe kompetencje w zgodzie z ogólnymi zasadami prawa Unii takimi jak zasada równego traktowania i zasada „dobrej administracji”. Ze względu na te dwie ostatnie zasady EUIPO musi, w ramach oceny dowodów mających na celu wykazanie rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego, brać pod uwagę decyzje wydane już w odniesieniu do podobnych zgłoszeń i ze szczególną uwagą rozważyć, czy w danym przypadku rozstrzygnięcie powinno brzmieć podobnie. Zasady równego traktowania i „dobrej administracji” muszą zaś pozostawać w zgodzie z przestrzeganiem zgodności z prawem. W konsekwencji osoba podnosząca brak rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego powołanego na poparcie sprzeciwu nie może powoływać się z korzyścią dla siebie na ewentualne niezgodne z prawem działanie na rzecz innej osoby w celu uzyskania identycznej decyzji (zob. analogicznie wyrok z dnia 10 marca 2011 r., Agencja Wydawnicza Technopol/OHIM, C-51/10 P, EU:C:2011:139, pkt 73–76 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 94 W niniejszym wypadku okazało się, że – odmiennie niż w wypadku niektórych dowodów przedstawionych przed EUIPO w ramach innych postępowań i w celu wykazania rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego – Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, że przedstawione przez interwenienta dowody wystarczają, aby wykazać rzeczywiste używanie przez niego wcześniejszego znaku towarowego.
- 95 W tych okolicznościach skarżąca nie może, w każdym wypadku, skutecznie powołać się – w celu podważenia powyższego wniosku – na wcześniejsze decyzje EUIPO, w związku z czym nie ma potrzeby orzekania w przedmiocie dopuszczalności tego argumentu przedstawionego po raz pierwszy na rozprawie.
- 96 W konsekwencji należy oddalić jedyny zarzut podnoszony przez skarżącą, jej żądania – dotyczące zarówno stwierdzenia nieważności, jak i zmiany decyzji – a także skargę w całości.

W przedmiocie kosztów

- 97 Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postępowania przed Sądem kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy – zgodnie z żądaniem EUIPO i interwenienta – obciążyć ją kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD (trzecia izba)

orzeka, co następuje:

- 1) Skarga zostaje oddalona.**
- 2) Grupo Textil Brownie, SL zostaje obciążone kosztami postępowania.**

Frimodt Nielsen

Kreuschitz

Półtorak

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 30 stycznia 2020 r.

Podpisy