



Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (szósta izba)

z dnia 7 czerwca 2023 r.*

Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie uchylenia decyzji i wykreślenia wpisu w rejestrze – Uchylenie decyzji dotkniętej oczywistym błędem popełnionym przez EUIPO – Artykuł 103 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Brak oczywistego błędu

W sprawie T-519/22

Société des produits Nestlé SA, z siedzibą w Vevey (Szwajcaria), które reprezentowali adwokaci A. Jaeger-Lenz, A. Lambrecht, i A.-C. Salger,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), który reprezentował V. Ruzek, w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

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

European Food SA, z siedzibą w Păntășești (Rumunia), który reprezentowała adwokat I. Speciac,

SĄD (szósta izba),

w składzie: M.J. Costeira, prezes, U. Öberg i P. Zilgalvis (sprawozdawca), sędziowie,

sekretarz: V. Di Bucci,

uwzględniając pisemny etap postępowania,

uwzględniając, że w terminie trzech tygodni od dnia powiadomienia stron o zamknięciu pisemnego etapu postępowania nie wpłynął żaden wniosek o wyznaczenie rozprawy, i postanowiwszy, na podstawie art. 106 § 3 regulaminu postępowania przed Sądem, o wydaniu rozstrzygnięcia w przedmiocie skargi z pominięciem ustnego etapu postępowania,

wydaje następujący

* Język postępowania: angielski.

Wyrok

- 1 W skardze opartej na art. 263 TFUE skarżąca, Société des produits Nestlé SA, wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 27 czerwca 2022 r. (sprawa R 894/2020-1) (zwanej dalej „zaskarżoną decyzją”).

Okoliczności powstania sporu

- 2 W dniu 20 listopada 2001 r. skarżąca dokonała w EUIPO zgłoszenia, jako unijnego znaku towarowego, oznaczenia słownego „FITNESS”, na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami [zastąpionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1), ze zmianami, zastąpionego z kolei 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)].
- 3 Towary dla których wystąpiono o rejestrację, należą do klas 29, 30 i 32 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami.
- 4 Zgłoszenie znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 3/2003 z dnia 6 stycznia 2003 r. Znak ten został zarejestrowany w dniu 30 maja 2005 r. pod numerem 2470326.
- 5 W dniu 2 września 2011 r. interwenient, European Food SA, złożył wniosek o unieważnienie prawa do spornego znaku towarowego w odniesieniu do wszystkich objętych nim towarów.
- 6 Na poparcie wniosku o unieważnienie prawa do znaku powołano się na podstawy określone w art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 59 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/1001] w związku z art. 7 ust. 1 lit. b) i c) tego rozporządzenia [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia 2017/1001].
- 7 W dniu 18 października 2013 r. Wydział Unieważnień oddalił w całości wniosek o unieważnienie prawa do znaku.
- 8 W dniu 16 grudnia 2013 r. interwenient wniósł odwołanie od decyzji Wydziału Unieważnień. W toku postępowania odwoławczego interwenient przedstawił nowe dowody na poparcie swojego twierdzenia, zgodnie z którym określenie „fitness” ma charakter opisowy w odniesieniu do rozpatrywanych towarów.
- 9 Decyzją z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie R 2542/2013-4 Czwarta Izba Odwoławcza EUIPO oddaliła odwołanie. W szczególności odrzuciła ona jako spóźnione dowody przedstawione izbie po raz pierwszy, pozostawiając je bez uwzględniania.
- 10 Pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 19 sierpnia 2015 r. interwenient wniósł skargę na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej.

- 11 Wyrokiem z dnia 28 września 2016 r., European Food/EUIPO – Société des produits Nestlé (FITNESS) (T-476/15, zwanym dalej „pierwszym wyrokiem stwierdzającym nieważność”, EU:T:2016:568), Sąd stwierdził nieważność decyzji Czwartej Izby Odwoławczej. Wskazał on, że Izba Odwoławcza, uznając, iż dowodów przedstawionych jej przez interwenienta po raz pierwszy nie należy uwzględnić z powodu ich spóźnionego przedstawienia, naruszyła prawo.
- 12 EUIPO wniosło odwołanie od pierwszego wyroku stwierdzającego nieważność. Wyrokiem z dnia 24 stycznia 2018 r., EUIPO/European Food (C-634/16 P, zwanym dalej „wyrokiem wydanym w postępowaniu odwoławczym”, EU:C:2018:30), Trybunał oddalił odwołanie.
- 13 Decyzją z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie R 755/2018-2 Druga Izba Odwoławcza uchyliła decyzję Wydziału Unieważnień. W szczególności uznała ona, że z pierwszego wyroku stwierdzającego nieważność oraz z wyroku wydanego w postępowaniu odwoławczym wynika, iż była ona zobowiązana rozpatrzyć wniesione do niej odwołanie z uwzględnieniem dowodów przedstawionych Czwartej Izbie Odwoławczej przez interwenienta po raz pierwszy w sprawie R 2542/2013-4. Biorąc pod uwagę wspomniane dowody, Izba Odwoławcza stwierdziła, że sporny znak towarowy jest opisowy i pozbawiony jakiegokolwiek charakteru odróżniającego.
- 14 Pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 11 września 2018 r. skarżący wniosła skargę na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej.
- 15 Wyrokiem z dnia 10 października 2019 r., Société des produits Nestlé/EUIPO – European Food (FITNESS) (T-536/18, niepublikowanym, zwanym dalej „drugim wyrokiem stwierdzającym nieważność”, EU:T:2019:737), Sąd stwierdził nieważność decyzji Drugiej Izby Odwoławczej. Orzekł on w szczególności, że Druga Izba Odwoławcza błędnie uznała, iż z pierwszego wyroku stwierdzającego nieważność oraz z wyroku wydanego w postępowaniu odwoławczym wynika, że była ona zobowiązana do uwzględnienia dowodów przedstawionych przez interwenienta po raz pierwszy Czwartej Izbie Odwoławczej.
- 16 Interwenient wniosł odwołanie od drugiego wyroku stwierdzającego nieważność. Postanowieniem z dnia 18 marca 2020 r., European Food/EUIPO (C-908/19 P, niepublikowanym, EU:C:2020:212), Trybunał odmówił przyjęcia odwołania do rozpoznania.
- 17 Decyzją z dnia 12 października 2021 r. (zwaną dalej „decyzją z 2021 r.”) Pierwsza Izba Odwoławcza EUIPO oddaliła odwołanie wniesione przez interwenienta. Co się tyczy dowodów przedstawionych Czwartej Izbie Odwoławczej, Pierwsza Izba Odwoławcza stwierdziła, że interwenient nie uzasadnił w należyty sposób spóźnionego przedstawienia wspomnianych dowodów i że w konsekwencji Pierwsza Izba Odwoławcza była zobowiązana do skorzystania z przysługujących jej uprawnień dyskrecyjnych w sposób negatywny i do nieuwzględnienia dowodów.
- 18 W dniu 24 grudnia 2021 r. interwenient wniosł do Sądu skargę na decyzję z 2021 r., którą to skargę zarejestrowano pod sygnaturą T-799/21.
- 19 Powiadomieniem z dnia 15 lutego 2022 r. Izba Odwoławcza poinformowała strony o zamiarze uchylenia decyzji z 2021 r. na podstawie art. 103 rozporządzenia 2017/1001.
- 20 Zaskarżoną decyzją Pierwsza Izba Odwoławcza uchyliła decyzję z 2021 r. Po pierwsze, uznała ona, że podejście przyjęte we wspomnianej decyzji, zgodnie z którym zasada 50 ust. 1 akapit trzeci 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), znajduje zastosowanie w drodze analogii w ramach postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku opartego na bezwzględnych podstawach unieważnienia, jest oczywiście błędne, ponieważ z wyroku wydanego w postępowaniu odwoławczym wynika, że przepis ten nie ma zastosowania w ramach postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku opartego na bezwzględnych podstawach unieważnienia. Po drugie, Izba Odwoławcza uznała, że odesłanie w pkt 57 i 58 decyzji z 2021 r. do wyroku z dnia 22 września 2011 r., Cesea Group/OHIM – Mangini & C. (Mangiami) (T-250/09, niepublikowanego, EU:T:2011:516), również było błędne, ponieważ wspomniany wyrok opierał się na zasadzie 22 ust. 2 rozporządzenia nr 2868/95, stanowiącej *lex specialis*, która ma zastosowanie konkretnie do dowodu używania i nie może zatem zostać przeniesiona na grunt postępowań w sprawie unieważnienia prawa do znaku.

Żądania stron

- 21 Skarżąca wnosi do Sądu o:
 - stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
 - obciążenie EUIPO kosztami postępowania.
- 22 EUIPO wnosi do Sądu o:
 - oddalenie skargi;
 - obciążenie skarżącej poniesionymi przez nie kosztami w przypadku przeprowadzenia rozprawy.
- 23 Interwenient wnosi zasadniczo do Sądu o oddalenie skargi.

Co do prawa

- 24 Na poparcie skargi skarżąca podnosi trzy zarzuty, z których pierwszy dotyczy naruszenia art. 103 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001 w związku z art. 70 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/625 z dnia 5 marca 2018 r., uzupełniającego rozporządzenie 2017/1001 oraz uchylającego rozporządzenie delegowane (UE) 2017/1430 (Dz.U. 2018, L 104, s. 1), drugi – naruszenia art. 72 ust. 6 rozporządzenia 2017/1001, a trzeci – naruszenia art. 94 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001 w związku z art. 70 rozporządzenia delegowanego 2018/625.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczącego naruszenia art. 103 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001 w związku z art. 70 rozporządzenia delegowanego 2018/625

- 25 Skarżąca utrzymuje, że uchylenie decyzji z 2021 r. na podstawie art. 103 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001 jest niezgodne z prawem. W tym względzie błędnego przytoczenia przez Izbę Odwoławczą zasady 50 ust. 1 rozporządzenia nr 2868/95 oraz orzecznictwa dotyczącego zasady 22 ust. 2 tego rozporządzenia nie można uznać za oczywisty błąd w rozumieniu art. 103 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001 i nie uzasadnia ono samo w sobie uchylenia decyzji z 2021 r. Zdaniem skarżącej pojęcie „oczywistego błędu” obejmuje dwa aspekty: błąd musi być łatwo

dostrzegalny i mieć wyjątkową wagę, w taki sposób, że czyni sentencję wcześniejszej decyzji niewiarygodną. Tymczasem w niniejszej sprawie ustalenia Izby Odwoławczej zawarte w pkt 60–62 decyzji z 2021 r. nie opierają się na zastosowaniu w drodze analogii zasady 50 ust. 1 rozporządzenia nr 2868/95. Przytoczenie tego przepisu jest błędem czysto formalnym i nie ma wpływu na zasadność lub wiarygodność sentencji decyzji z 2021 r.

- 26 Ponadto skarżąca uważa, że w pkt 61 i 62 decyzji z 2021 r. Izba Odwoławcza słusznie położyła szczególny nacisk na należyte uzasadnienie przedstawienia spóźnionych dowodów jako czynnik, który przeważał nad względami przemawiającymi za uwzględnieniem wspomnianych dowodów. Wymóg należytego uzasadnienia nie jest związany ani z zasadą 50 ust. 1 rozporządzenia nr 2868/95, ani z zasadą 22 ust. 2 tego rozporządzenia. Takie podejście jest zgodne z orzecznictwem, a w szczególności z pkt 44 drugiego wyroku stwierdzającego nieważność.
- 27 Wreszcie, skarżąca podnosi, że przedstawione przez Izbę Odwoławczą w pkt 29 zaskarżonej decyzji uzasadnienie jest raczej niepełne. Podobnie wskazuje ona, że istnieje rozbieżność w opisie podnoszonych błędów pomiędzy powiadomieniem Izby Odwoławczej z dnia 15 lutego 2022 r. a uzasadnieniem zaskarżonej decyzji. We wspomnianym powiadomieniu zasugerowano, że błąd miał polegać na „ścisłym podejściu do przedstawiania nowych dowodów”.
- 28 EUIPO uważa, że Izba Odwoławcza nie naruszyła art. 103 rozporządzenia 2017/1001. Twierdzi ono, że oczywiste błędy wskazane w zaskarżonej decyzji miały wpływ na merytoryczne badanie przeprowadzone przez Izbę Odwoławczą w decyzji z 2021 r. i że były one tego rodzaju, że nie pozwalały na utrzymanie w mocy rozstrzygnięcia tej ostatniej decyzji bez przeprowadzenia ponownej analizy. Dokładniej rzecz ujmując, zdaniem EUIPO stosowanie w drodze analogii przedmiotowych przepisów odegrało decydującą rolę we wniosku Izby Odwoławczej sformułowanym w pkt 61 decyzji z 2021 r., zgodnie z którym konieczne było przyjęcie ścisłego podejścia w odniesieniu do przedstawiania nowych dowodów w celu zapewnienia wystarczającego poziomu pewności prawa i przewidywalności postępowań. Wniosek ten stanowi podstawę innych ustaleń Izby Odwoławczej. W szczególności to „ściśle podejście w odniesieniu do przedstawiania nowych dowodów” skłoniło wspomnianą Izbę do uznania, że była ona zobowiązana do wykonywania swoich uprawnień dyskrejonalnych w sposób negatywny.
- 29 Co się tyczy wymogu należytego uzasadnienia spóźnionego przedstawienia dowodów, EUIPO uważa, że interwenient przedstawił takie uzasadnienie, ponieważ powołał się na konieczność ustosunkowania się do ustaleń Wydziału Unieważnień, lecz Izba Odwoławcza niesłusznie oddaliła je w pkt 54 decyzji z 2021 r., opierając się na orzecznictwie dotyczącym zasady 22 ust. 2 rozporządzenia nr 2868/95. Co się tyczy pkt 43 wyroku wydanego w postępowaniu odwoławczym, EUIPO uważa, że członowi zdania, zgodnie z którym „do strony, która przedstawi dowody po raz pierwszy Izbie Odwoławczej, należy uzasadnienie powodów, dla których dowody te zostały przedstawione na tym etapie postępowania, a także wykazanie niemożności ich przedstawienia na etapie postępowania przed Wydziałem Unieważnień”, nie można interpretować w świetle wcześniejszego orzecznictwa jako zobowiązujący stronę do wykazania niemożności przedstawienia danego dowodu na wcześniejszym etapie postępowania. Takie podejście nie tylko pozbawiłoby art. 95 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 jego skuteczności (effet utile), ale byłoby również nie do pogodzenia z rozważaniami Trybunału zawartymi w wyroku wydanym w postępowaniu odwoławczym.

- 30 Wreszcie, EUIPO, podobnie jak Izba Odwoławcza, przypomina, że niniejsza sprawa ma szczególnie długą historię, która wynika z błędów proceduralnych. W interesie stron i w interesie postępowania leży zatem raczej usunięcie błędu popełnionego w decyzji z 2021 r. niż oczekiwanie na wyrok Sądu, co spowodowałoby dalsze opóźnienie postępowania.
- 31 Interwenient utrzymuje, że omawiany błąd może być łatwo wykryty i że ma on charakter wysoce oczywisty. Jego zdaniem w decyzji z 2021 r. Izba Odwoławcza przeprowadziła całą swoją analizę, wychodząc z założenia, że zasada 50 ust. 1 rozporządzenia nr 2868/95 miała zastosowanie w tej sprawie. Z powodu tego błędu Izba Odwoławcza czuła się zobowiązana do skorzystania z przysługujących jej uprawnień dyskrecjonalnych w zakresie niedopuszczalności dowodów, mimo że uznała *prima facie*, iż dowody te są istotne. Czyniąc to, wspomniana izba naruszyła prawo w zakresie, w jakim ograniczyła sytuacje, w których może skorzystać ze swoich uprawnień dyskrecjonalnych, w zakresie dopuszczenia spóźnionych dowodów, do tych sytuacji, w których pojawiają się nowe okoliczności.
- 32 Zgodnie z art. 103 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001, w przypadku gdy EUIPO podjęło decyzję dotkniętą oczywistym błędem popełnionym przez siebie, uchyła ono daną decyzję.
- 33 Zgodnie z art. 70 ust. 1 rozporządzenia delegowanego 2018/625, jeżeli EUIPO stwierdzi, że decyzja lub wpis w rejestrze podlegają uchyleniu zgodnie z art. 103 rozporządzenia 2017/1001, Urząd powiadamia stronę, której to dotyczy, o planowanym uchyleniu.
- 34 Z orzecznictwa wynika, że błąd można uznać za oczywisty jedynie wówczas, gdy może on zostać z łatwością wykryty w świetle kryteriów, od których prawodawca uzależnił korzystanie przez administrację z przysługującego jej zakresu uznania, a przedstawione dowody są wystarczające do pozbawienia wiarygodności dokonanej przez tę administrację oceny, której nie ma możliwości uznać za uzasadnioną i spójną [zob. wyrok z dnia 22 września 2021 r., *Marina Yachting Brand Management/EUIPO – Industries Sportswear (MARINA YACHTING)*, T-169/20, EU:T:2021:609, pkt 112 i przytoczone tam orzecznictwo].
- 35 Co się tyczy stosowania art. 103 rozporządzenia 2017/1001, orzeczono, że „oczywisty” lub rażący charakter błędu uzasadniającego wydanie decyzji o uchyleniu wcześniejszej decyzji wykazują błędy o wysokim stopniu oczywistości, które nie pozwalają na utrzymanie w mocy rozstrzygnięcia wcześniejszej decyzji bez ponownej analizy, która powinna następnie zostać przeprowadzona przez organ, który wydał tę decyzję (zob. podobnie wyrok z dnia 22 września 2021 r., *MARINA YACHTING*, T-169/20, EU:T:2021:609, pkt 111 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 36 W niniejszej sprawie Izba Odwoławcza przedstawiła dwie podstawy uzasadniające uchylenie decyzji z 2021 r. Po pierwsze, uznała ona w pkt 26 i 27 zaskarżonej decyzji, że podejście, zgodnie z którym można było oprzeć się na zasadzie 50 ust. 1 rozporządzenia nr 2868/95 i uznać, że zasada ta znajduje zastosowanie w drodze analogii w ramach postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku, jest oczywiście błędne, ponieważ – jak wynika z pkt 48 i 49 wyroku wydanego w postępowaniu odwoławczym – wspomniana zasada nie ma zastosowania w ramach postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku. W tym względzie Izba Odwoławcza dodała w pkt 29 zaskarżonej decyzji, że chodzi tu o oczywisty błąd w rozumieniu art. 103 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001, ponieważ wydaje się, że Izba Odwoławcza pominęła wyrok Trybunału wydany w tej samej sprawie, naruszając w ten sposób zasadę powagi rzeczy osądzonej. Po drugie, Izba Odwoławcza uznała w pkt 28 zaskarżonej decyzji, że w pkt 57 i 58 decyzji z 2021 r. błędne jest odwołanie się do wyroku z dnia 22 września 2011 r., *Mangiami* (T-250/09,

niepublikowanego, EU:T:2011:516), dotyczącego stosowania zasady 22 ust. 2 rozporządzenia nr 2868/95, która ma zastosowanie do dowodu używania, i uznanie, że orzecznictwo to można w pełni zastosować do rozpatrywanego kontekstu unieważnienia prawa do znaku.

- 37 Należy ocenić, czy w świetle orzecznictwa przypomnianego w pkt 35 powyżej okoliczności wskazane przez Izbę Odwoławczą można uznać za oczywiste błędy w rozumieniu art. 103 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001.
- 38 Co się tyczy w pierwszej kolejności przytoczenia w pkt 40 decyzji z 2021 r. zasady 50 ust. 1 rozporządzenia nr 2868/95, bezsporne jest, że przepis ten nie ma zastosowania w ramach postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku opartego na bezwzględnych podstawach unieważnienia, jak orzekł Sąd i potwierdził Trybunał (wyrok wydany w postępowaniu odwoławczym, pkt 49; pierwszy wyrok stwierdzający nieważność, pkt 60).
- 39 Jednakże ani z zaskarżonej decyzji, ani in fine z decyzji z 2021 r. nie wynika, że zawarte w pkt 40 tej ostatniej decyzji odesłanie do zasady 50 ust. 1 rozporządzenia nr 2868/95 miało wpływ na wnioski Izby Odwoławczej dotyczące możliwości przyjęcia nowych dowodów przedstawionych przez interwenienta, w związku z czym popełniony błąd nie pozwala na utrzymanie w mocy rozstrzygnięcia decyzji z 2021 r. bez przeprowadzenia nowej analizy.
- 40 Izba Odwoławcza w pkt 62 decyzji z 2021 r. doszła bowiem do wniosku, zgodnie z którym w braku jakiegokolwiek dopuszczalnego uzasadnienia dotyczącego spóźnionego przedstawienia dowodów była ona zobowiązana do skorzystania z przysługujących jej uprawnień dyskrecyjnych w sposób negatywny i nie powinna dopuścić dowodów uzupełniających. Tymczasem wymóg ten, jak wynika z kryteriów wymienionych przez Izbę Odwoławczą w pkt 43 decyzji z 2021 r., wynika w szczególności z pkt 44 drugiego wyroku stwierdzającego nieważność.
- 41 Co się tyczy rozumowania, które doprowadziło Izbę Odwoławczą do powyższego wniosku, odniosła się ona przede wszystkim w pkt 41 decyzji z 2021 r. do drugiego wyroku stwierdzającego nieważność, z którego wynikało w szczególności, że dowody spóźnione nie są automatycznie dopuszczalne i że do strony, która przedstawiła te dowody, należy uzasadnienie powodów, dla których dowody te zostały przedstawione na tym etapie postępowania, a także wykazanie niemożności ich przedstawienia w toku postępowania przed Wydziałem Unieważnień.
- 42 Następnie, po określeniu w pkt 43 decyzji z 2021 r. kryteriów, jakie należy uwzględnić, Izba Odwoławcza stwierdziła w pkt 47 wspomnianej decyzji, że dowody przedstawione po raz pierwszy na etapie odwołania są prima facie istotne. Jednakże zdaniem Izby Odwoławczej nic nie dowodziło, że dowody te były nowe, czyli że nie były dostępne lub że nie było możliwe ich przedstawienie w toku postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku. Izba Odwoławcza stwierdziła zatem, że dowody uzupełniające mogły już zostać przedstawione przed Wydziałem Unieważnień.
- 43 Wreszcie, Izba Odwoławcza stwierdziła w pkt 54 decyzji z 2021 r., że uzasadnienia spóźnionego przedstawienia rozpatrywanych dowodów przez interwenienta, a mianowicie stwierdzenia przez Wydział Unieważnień niewystarczalności pierwotnie przedstawionych dowodów, nie można uznać za nową okoliczność uzasadniającą przedstawienie dowodów uzupełniających na etapie odwołania.

- 44 Wynika z tego, że nie zostało wykazane, iż błędne odesłanie do zasady 50 ust. 1 rozporządzenia nr 2868/95 miało wpływ na rozumowanie przeprowadzone przez Izbę Odwoławczą lub na jej wnioski.
- 45 Co się tyczy stwierdzenia zawartego w pkt 61 decyzji z 2021 r., w odniesieniu do konieczności przyjęcia ścisłego podejścia do przedstawiania nowych dowodów, z rozumowania Izby Odwoławczej w sposób oczywisty nie wynika, że opierało się ono na zasadzie 50 ust. 1 rozporządzenia nr 2868/95.
- 46 Co się tyczy w drugiej kolejności możliwości zastosowania w niniejszej sprawie zasad określonych w pkt 27 wyroku z dnia 22 września 2011 r., *Mangiami* (T-250/09, niepublikowanego, EU:T:2011:516), Izba Odwoławcza uznała w pkt 57 decyzji z 2021 r., że dopuszczenie dowodów uzupełniających przedstawionych po raz pierwszy na etapie odwołania bez ważnego uzasadnienia pozbawiłoby skuteczności zasadę 37 lit. b) ppkt (iv) i zasadę 39 ust. 3 rozporządzenia nr 2868/95. Wniosek ten wspomniana izba wysnuła w wyniku stwierdzenia w szczególności w pkt 58 decyzji z 2021 r., że zasady przedstawione we wspomnianym wyroku, wydanym w kontekście dowodu używania, można w pełni zastosować w kontekście unieważnienia prawa do znaku.
- 47 Ponadto Izba Odwoławcza odniosła się również do wyroku z dnia 22 września 2011 r., *Mangiami* (T-250/09, niepublikowanego, EU:T:2011:516), w pkt 43 i 54 decyzji z 2021 r. Z jednej strony Izba Odwoławcza w pkt 43 tej decyzji, cytując pkt 24 wspomnianego wyroku, stwierdziła, że powinna między innymi zbadać, czy wnosząca o unieważnienie prawa do znaku powołała się na nowe okoliczności faktyczne w celu zakwestionowania zdolności rejestracyjnej rozpatrywanego wcześniejszego znaku towarowego lub czy dowody uzupełniające nie były dostępne w chwili, gdy powinny zostać przedstawione, ponieważ okoliczności te mogą w szczególności uzasadniać spóźnione przedstawienie dowodów uzupełniających. Z drugiej strony owa Izba Odwoławcza w pkt 54 decyzji z 2021 r., odnosząc się do pkt 26 i 27 wspomnianego wyroku, uznała, że stwierdzenia przez Wydział Unieważnień niewystarczalności dowodów nie można uznać za okoliczność uzasadniającą przedstawienie dowodów uzupełniających złożonych po raz pierwszy przed Izbą Odwoławczą. W konsekwencji izba ta uznała, że decyzja Wydziału Unieważnień nie stanowi nowej okoliczności.
- 48 W tym względzie należy zauważyć, że w pkt 26 i 27 wyroku z dnia 22 września 2011 r., *Mangiami* (T-250/09, niepublikowanego, EU:T:2011:516), orzeczono, iż rozumowania Wydziału Unieważnień, które doprowadziło do stwierdzenia niewystarczalności dowodu używania wcześniejszego znaku towarowego, nie można samego w sobie uznać za nową okoliczność uzasadniającą przedstawienie dowodów uzupełniających złożonych po raz pierwszy przed Izbą Odwoławczą. Przyjęcie, że takie rozumowanie Wydziału Unieważnień stanowiłoby nową okoliczność, znacznie ograniczyłoby termin przewidziany w zasadzie 22 ust. 2 rozporządzenia nr 2868/95. Sąd orzekł, że oznacza to, iż Izba Odwoławcza za każdym razem w przypadku stwierdzenia, że Wydział Unieważnień błędnie uznał, iż przedstawione dowody używania były niewystarczające, mogłaby zaakceptować dowody uzupełniające używania przedstawione jej po raz pierwszy.
- 49 Tymczasem nawet przy założeniu, że rozważania dotyczące uzasadnienia przedstawienia dowodów uzupełniających w kontekście stosowania zasady 22 ust. 2 rozporządzenia nr 2868/95 nie mogą zostać zastosowane na gruncie sprawy regulowanej zasadą 37 lit. b) ppkt (iv) i zasadą 39 ust. 3 tego rozporządzenia, ewentualnego błędu popełnionego przez Izbę Odwoławczą nie można uznać za oczywisty w rozumieniu orzecznictwa przytoczonego w pkt 35 powyżej.

- 50 W tym względzie należy zauważyć, po pierwsze, że Izba Odwoławcza nie zastosowała zasady 22 ust. 2 rozporządzenia nr 2868/95 w postępowaniu w sprawie unieważnienia prawa do znaku, lecz powołała się przez analogię na orzecznictwo dotyczące stosowania tego przepisu.
- 51 Po drugie, należy zauważyć z jednej strony, że z zasady 22 ust. 2 rozporządzenia nr 2868/95 wynika, że jeżeli strona wnosząca sprzeciw musi dostarczyć dowód używania znaku towarowego lub istnienia uzasadnionych powodów jego nieużywania, EUIPO wzywa ją do przedstawienia wymaganego dowodu w określonym przez EUIPO terminie. Jeżeli strona wnosząca sprzeciw nie przedstawi tego dowodu przed upływem terminu, EUIPO odrzuca sprzeciw. Po drugie, z zasady 37 lit. b) ppkt (iv) rozporządzenia nr 2868/95 wynika, że wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie unijnego znaku towarowego zawiera wskazanie stanu faktycznego, dowodów i argumentów przedstawionych na poparcie tych podstaw. Zasada 39 ust. 3 tego rozporządzenia stanowi, że jeżeli taki wniosek nie jest zgodny z przepisami zasady 37 wspomnianego rozporządzenia, EUIPO wzywa wnioskodawcę do usunięcia stwierdzonych braków w terminie wyznaczonym przez EUIPO, a jeżeli wspomniane braki nie zostaną usunięte przed upływem tego terminu, EUIPO odrzuca wniosek z powodu jego niedopuszczalności.
- 52 Należy stwierdzić, że chodzi tu o dwa wprawdzie odrębne, lecz jednak porównywalne konteksty proceduralne w zakresie, w jakim EUIPO wyznacza w obu przypadkach termin na przedstawienie dowodów i odrzuca wnioski, jeżeli dowody te nie zostaną przedstawione. A zatem ta różnica w postępowaniach nie może sama w sobie stanowić wystarczającego powodu, aby uznać, że orzecznictwo dotyczące dowodu używania nie może być w sposób oczywisty przeniesione na postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku. W tym względzie należy zauważyć, że niektóre inne wyroki, na które powołała się Izba Odwoławcza, a mianowicie wyroki z dnia 18 lipca 2013 r., *New Yorker SHK Jeans/OHIM* (C-621/11 P, EU:C:2013:484), i z dnia 29 września 2011 r., *New Yorker SHK Jeans/OHIM – Vallis K.-Vallis A. (FISHBONE)* (T-415/09, niepublikowany, EU:T:2011:550), również odnoszą się do kwestii rzeczywistego używania.
- 53 W każdym wypadku należy zauważyć, że odesłanie do wyroku z dnia 22 września 2011 r., *Mangiami* (T-250/09, niepublikowanego, EU:T:2011:516), które miało wpływ na wniosek Izby Odwoławczej w odniesieniu do uzasadnienia spóźnionego przedstawienia dowodów, zostało poczynione w pkt 54 decyzji z 2021 r., a nie w jej pkt 57 i 58.
- 54 Wynika z tego, że samo zastosowanie w drodze analogii orzecznictwa dotyczącego wykładni zasady 22 ust. 2 rozporządzenia nr 2868/95 w niniejszej sprawie nie może stanowić oczywistego błędu w rozumieniu art. 103 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001.
- 55 Co się tyczy argumentu EUIPO, zgodnie z którym interwenient przedstawił uzasadnienie dla spóźnionego złożenia dowodów, a mianowicie konieczność ustosunkowania się do ustaleń Wydziału Unieważnień, lecz Izba Odwoławcza niesłusznie je oddaliła w pkt 54 decyzji z 2021 r., wystarczy wskazać, że argumentacja ta nie stanowi części uzasadnienia, na którym opiera się zaskarżona decyzja. Uzasadnienie decyzji powinno zaś znajdować się w samej treści tej decyzji i nie może zostać przedstawione w drodze późniejszych wyjaśnień EUIPO, z wyjątkiem szczególnych okoliczności, które z uwagi na brak pilnego charakteru nie zostały spełnione. Wynika z tego, że decyzja powinna co do zasady być wystarczająca sama w sobie, a jej uzasadnienie nie może wynikać z pisemnych lub ustnych wyjaśnień udzielonych później, w chwili gdy dana decyzja jest już przedmiotem skargi do sądu Unii [zob. wyrok z dnia 12 grudnia 2017 r., *Sony Computer Entertainment Europe/EUIPO – Vieta Audio (Vita)*, T-35/16, niepublikowany, EU:T:2017:886, pkt 57 i przytoczone tam orzecznictwo].

- 56 To samo dotyczy pozostałych argumentów EUIPO, w szczególności tych dotyczących okoliczności, że niniejsza sprawa ma szczególnie długą historię i że w interesie stron i postępowania leży usunięcie błędu popełnionego w decyzji z 2021 r. W tym względzie wystarczy stwierdzić, że żadna z podnoszonych w ten sposób okoliczności nie może stanowić oczywistego błędu w rozumieniu art. 103 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001.
- 57 W świetle powyższego należy uwzględnić niniejszy zarzut i stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji bez konieczności badania pozostałych argumentów skarżącej oraz zarzutów drugiego i trzeciego.

W przedmiocie kosztów

- 58 Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postępowania przed Sądem kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę.
- 59 EUIPO i interwenient przegrali niniejszą sprawę. Jednakże skarżąca wniosła o obciążenie kosztami postępowania wyłącznie EUIPO. W tych okolicznościach i biorąc pod uwagę fakt, że decyzję o uchyleniu decyzji z 2021 r. należy przypisać Izbie Odwoławczej, EUIPO pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez skarżącą, a interwenient pokrywa własne koszty.

Z powyższych względów

SĄD (szósta izba)

orzeka, co następuje:

- 1) **Stwierdza się nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 27 czerwca 2022 r. (sprawa R 894/2020-1).**
- 2) **EUIPO pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Société des produits Nestlé SA.**
- 3) **European Food SA pokrywa własne koszty.**

Costeira

Öberg

Zilgalvis

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 7 czerwca 2023 r.

Podpisy