

WYROK SĄDU (piąta izba)

z dnia 12 maja 2010 r. *

W sprawie T-148/08

Beifa Group Co. Ltd, z siedzibą w Ningbo, Zhejiang (Chiny), reprezentowana przez
R. Davisa, barrister, i N. Cordella, solicitor,

strona skarżąca,

przeciwko

**Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM)**, reprezentowanemu przez A. Folliarda-Monguirala, działającego
w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

* Język postępowania: angielski.

w której drugą stroną w postępowaniu przed Trzecią Izbą Odwoławczą OHIM, występującą przed Sądem w charakterze interwenienta, jest

Schwan-Stabilo Schwanhäußer GmbH & Co. KG, z siedzibą w Heroldsberg (Niemcy), reprezentowana przez adwokatów U. Blumenrödera i H. Gaußa,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Trzeciej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 31 stycznia 2008 r. (sprawa R 1352/2006-3) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do wzoru wspólnotowego między Schwan-Stabilo Schwanhäußer GmbH & Co. KG a Ningo Beifa Group Co., Ltd,

SĄD (piąta izba),

w składzie: M. Vilaras (sprawozdawca), prezes, M. Prek i V.M. Ciucă, sędziowie,
sekretarz: N. Rosner, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 21 kwietnia 2008 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniu 17 września 2008 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 11 września 2008 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 18 listopada 2009 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Ramy prawne

Rozporządzenie (WE) nr 6/2002

- ¹ Artykuł 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U. 2002, L 3, s. 1), ze zmianami, stanowi:

„1. Wzór zgodny z warunkami zawartymi w niniejszym rozporządzeniu jest zwany dalej »wzorem wspólnotowym«.

2. Wzór jest chroniony:

[...]

b) jako »zarejestrowany wzór wspólnotowy«, jeżeli został zarejestrowany w sposób przewidziany w niniejszym rozporządzeniu;

[...]”

2 Artykuł 3 rozporządzenia nr 6/2002 stanowi:

„Do celów niniejszego rozporządzenia:

a) »wzór« oznacza postać całego lub części produktu, wynikającą w szczególności z cech linii, konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury i/lub materiałów samego produktu i/lub jego ornamentacji;

[...]”

- 3 Artykuł 10 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 stanowi:

„Zakres ochrony przyznany na zasadach wzoru wspólnotowego obejmuje każdy wzór, który nie wywołuje u poinformowanego użytkownika innego ogólnego [całościowego] wrażenia”.

- 4 Artykuł 19 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 stanowi:

„Zarejestrowany wzór wspólnotowy przyznaje jego właścicielowi wyłączne prawo do jego używania i zakazywania osobom trzecim jego używania, które nie mają jego zgody [zakazywania osobom trzecim, które nie mają jego zgody, używania tego wzoru]. Wyżej wymienione używanie obejmuje w szczególności wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu, import, eksport lub używanie produktu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany, lub składowanie takiego produktu w tych celach”.

- 5 Artykuły 24 i 25 rozporządzenia nr 6/2002 przewidują:

„Artykuł 24

Stwierdzenie nieważności [Unieważnienie]

1. Wzór wspólnotowy uważa się za nieważny na wniosek złożony w [OHIM], zgodnie z postępowaniem według tytułów VI i VII [...].

Artykuł 25

Podstawy unieważnienia

1. Wzór wspólnotowy może zostać uznany za nieważny tylko wtedy, gdy:

[...]

e) oznaczenie posiadające zdolność odróżniającą zostało użyte w późniejszym wzorze, a prawo wspólnotowe lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega to oznaczenie, upoważnia właściciela prawa do tego znaku do zakazywania takiego używania;

[...]

3. Na podstawie przewidzianą w ust. 1 lit. d), e) i f) może powoływać się wyłącznie zgłaszający lub właściciel wcześniejszego prawa.

[...]”

- ⁶ Tytuł IV rozporządzenia nr 6/2002 (art. 35–44) jest zatytułowany „Zgłoszenie [...] wzoru wspólnotowego”. W art. 36 ust. 2 tego rozporządzenia zostało w szczególności przewidziane, że zgłoszenie wzoru wspólnotowego „musi zawierać wskazanie

produktów, w których wzór ma być zawarty lub zastosowany”. Ponadto na podstawie art. 41–44 rozporządzenia nr 6/2002 zgłaszający wzór wspólnotowy do rejestracji korzysta, pod pewnymi warunkami, z prawa pierwszeństwa, którego skutkiem jest na mocy art. 43 tego rozporządzenia uznanie daty pierwszeństwa za datę dokonania zgłoszenia wzoru wspólnotowego.

- 7 W ramach tytułu VI rozporządzenia nr 6/2002, zatytułowanego „Zrzeczenie się i nieważność zarejestrowanego wzoru wspólnotowego”, art. 52 ust. 1 tego rozporządzenia przewiduje, że „[z] zastrzeżeniem art. 25 ust. 2, 3, 4 i 5 każda osoba fizyczna lub prawna, jak również upoważniony organ publiczny może złożyć w [OHIM] wniosek o unieważnienie [prawa do] zarejestrowanego wzoru wspólnotowego”.
- 8 Tytuł VII rozporządzenia nr 6/2002, zatytułowany „Odwołania”, ustanawia w art. 55–60 tego rozporządzenia procedurę odwoławczą przed izbą odwoławczą. Treść normatywna tych przepisów jest identyczna z art. 57–62 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami [zastąpionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1), którego art. 58–64 odpowiadają art. 57–62 rozporządzenia nr 40/94] lub do nich analogiczna.
- 9 Ponadto w ramach tytułu VII rozporządzenia nr 6/2002 art. 61 tego rozporządzenia stanowi:

„1. Decyzje wydane przez izby odwoławcze są zaskarżalne do Trybunału Sprawiedliwości.

2. Skarga może być wniesiona ze względu na brak właściwości, naruszenie istotnego wymogu proceduralnego, naruszenie traktatu, niniejszego rozporządzenia lub związanej z jego stosowaniem reguły prawnej lub nadużycie władzy.

3. Trybunał Sprawiedliwości może uchylić lub zmienić zaskarżaną decyzję.

4. Skargę może wnieść każda strona uczestnicząca w postępowaniu przed izbą odwoławczą, dla której decyzja ma niekorzystny skutek.

5. Skargę wnosi się do Trybunału Sprawiedliwości w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia decyzji izby odwoławczej.

6. [OHIM] zobowiązany jest do podjęcia niezbędnych środków w celu zastosowania się do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości”.

Pierwsza dyrektywa 89/104/EWG

¹⁰ Artykuł 4 ust. 4 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1) [uchylonej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającą na celu

zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 299, s. 25)] stanowi:

„Każde państwo członkowskie może [...] postanowić, że znak towarowy nie podlega rejestracji, a za nieważny uznaje się już zarejestrowany znak, jeżeli:

[...]

c) używanie znaku towarowego może być zakazane w związku z istnieniem wcześniejszego prawa określonego w ust. 2 i ust. 4 lit. b), a zwłaszcza:

[...]

iv) prawa własności przemysłowej [...]"

¹¹ Artykuł 5 ust. 1 i 2 pierwszej dyrektywy 89/104 stanowi:

„1. Zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom [osobom] trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:

a) oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany;

- b) oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd wśród opinii publicznej [odbiorców], które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

2. Każde państwo członkowskie może również postanowić, że właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym oznaczenia identycznego lub podobnego do [...] znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano [...] znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą we Wspólnocie [w danym państwie członkowskim] i w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienależną korzyść z powodu lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy [...] znaku towarowego [powoduje czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego bądź też działa na ich szkodę].”

12 Artykuły 10–12 pierwszej dyrektywy 89/104 stanowią:

„Artykuł 10

Używanie znaków towarowych

1. Jeżeli w okresie pięciu lat od daty zakończenia procedury rejestracji znak towarowy nie był rzeczywiście używany przez właściciela we Wspólnocie [w danym państwie członkowskim] w stosunku do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany, lub jeżeli takie używanie było zawieszone przez nieprzerwany okres pięciu lat, znak towarowy podlega sankcjom przewidzianym w niniejszej dyrektywie, chyba że istnieją usprawiedliwione powody jego nieużywania.

2. W rozumieniu ust. 1 za »używanie« uważa się również:

- a) używanie znaku towarowego w postaci różniącej się w elementach, które nie zmieniają odróżniającego charakteru znaku w postaci, w jakiej ten znak został zarejestrowany;
- b) umieszczanie znaku towarowego na towarach lub na ich opakowaniach we Wspólnocie [w danym państwie członkowskim] wyłącznie w celu wywozu.

3. Używanie znaku towarowego za zgodą właściciela lub przez osobę upoważnioną do używania znaku wspólnego lub znaku gwarancyjnego, lub certyfikacyjnego uważa się za używanie go przez właściciela.

[...].

Artykuł 11

Sankcje za nieużywanie znaku towarowego w postępowaniu sądowym i administracyjnym

[...]

3. W przypadku wystąpienia z roszczeniem wzajemnym o stwierdzenie wygaśnięcia każde państwo członkowskie może postanowić, bez uszczerbku dla stosowania art. 12, że znak towarowy nie może być skutecznie powoływany w postępowaniu w sprawie naruszenia, jeżeli w wyniku wniesionego powództwa stwierdzono, że znak towarowy podlega wygaśnięciu na podstawie art. 12 ust. 1.

4. Jeżeli wcześniejszy znak towarowy używany jest w odniesieniu do jedynie części towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany, do celów stosowania ust. 1, 2 i 3 uważa się go za zarejestrowany jedynie dla tej części towarów lub usług.

Artykuł 12

Podstawy wygaśnięcia

1. Uprawnienie do znaku towarowego podlega wygaśnięciu, jeżeli w nieprzerwanym okresie pięciu lat znak ten nie został wprowadzony do rzeczywistego używania w państwie członkowskim w powiązaniu z towarami lub usługami, dla których jest zarejestrowany, i nie istnieją żadne uzasadnione powody jego nieużywania; [...]"

Markengesetz

- ¹³ Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (niemiecka ustawa o ochronie znaków towarowych i innych oznaczeń odróżniających) z dnia 25 października 1994 r. (BGBl. I, 1994, s. 3082, zwana dalej „Markengesetz”), ze zmianami, przewiduje w § 13 ust. 2 pkt 6, że zarejestrowany znak towarowy może zostać unieważniony, jeżeli jego używania można zakazać na podstawie, między innymi,

wcześniejszego prawa własności przemysłowej. Zgodnie z § 51 ust. 1 Markengesetz znak towarowy unieważnia się na wniosek właściciela wcześniejszego prawa.

14 Paragraf 14 ust. 2 Markengesetz stanowi:

„Właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:

1. oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany,
2. oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności ze znakiem towarowym lub podobieństwa do niego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług oznaczonych znakiem towarowym i tym oznaczeniem istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców, które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym lub
3. oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym lub podobnego do niego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą i w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego bądź też działa na ich szkodę”.

15 Paragraf 25 ust. 1 Markengesetz stanowi:

„Właściciel zarejestrowanego znaku towarowego nie może powoływać się względem osób trzecich na prawa przysługujące mu na podstawie § 14, 18 [i] 19, jeżeli w okresie pięciu lat poprzedzających powołanie się na wspomniane prawa znak towarowy nie był używany w rozumieniu § 26 dla towarów lub usług, które właściciel przytacza jako uzasadnienie, powołując się na swe prawa, pod warunkiem że znak towarowy był w tym terminie zarejestrowany od co najmniej pięciu lat”.

- ¹⁶ Zgodnie z § 25 ust. 2 Markengesetz, jeżeli prawa właściciela znaku, wynikające w szczególności z § 14 Markengesetz, są podnoszone w ramach powództwa, strona powodowa jest zobowiązana, na żądanie strony pozwanej, przedstawić dowód rzeczywistego używania swego znaku towarowego.
- ¹⁷ Paragraf 26 Markengesetz, który dotyczy używania znaku towarowego, stanowi transpozycję do prawa niemieckiego postanowień art. 10–12 pierwszej dyrektywy 89/104.

Rozporządzenie nr 40/94

- ¹⁸ Artykuł 9 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009) stanowi:

„Artykuł 9

Prawa przyznane przez wspólnotowy znak towarowy

1. Wspólnotowy znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel znaku jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom [osobom] trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:

- a) oznaczenia identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których wspólnotowy znak towarowy jest zarejestrowany;
- b) oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do wspólnotowego znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy wspólnotowy znak towarowy i to oznaczenie,

istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców]; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;

[...]”

- 19 Artykuł 43 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 42 rozporządzenia nr 207/2009) stanowi:

„Artykuł 43

Rozpatrywanie sprzeciwu

[...]

2. Na wniosek zgłaszającego właściciel wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego, który zgłosił sprzeciw, przedstawia dowód, że w okresie pięciu lat poprzedzających publikację zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy był rzeczywiście używany we Wspólnocie w odniesieniu do towarów lub usług, dla których jest on zarejestrowany i które przytacza on jako uzasadnienie swojego sprzeciwu, lub że istnieją usprawiedliwione powody nieużywania znaku, pod warunkiem że wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy był w tym terminie zarejestrowany od co najmniej pięciu lat. Wobec braku takiego dowodu sprzeciw odrzuca się. Jeżeli wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy był używany tylko dla części towarów lub usług, dla których jest on zarejestrowany, do celów rozpatrywania sprzeciwu uznawany jest on za zarejestrowany tylko dla tej części towarów lub usług.

[...]”

²⁰ Artykuł 52 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 53 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009) stanowi:

„Artykuł 52

Względne podstawy unieważnienia

[...]

2. Nieważność wspólnotowego znaku towarowego stwierdza się również na podstawie wniosku złożonego do [OHIM] lub na podstawie powództwa wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia, w przypadku gdy używanie tego znaku towarowego może zostać zabronione z uwagi na inne, wcześniej nabyte prawo, w szczególności:

[...]

d) prawo własności przemysłowej;

na mocy [...] prawa krajowego, które zapewnia[...] taką ochronę”.

- 21 Artykuł 56 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 57 rozporządzenia nr 207/2009) stanowi:

„Artykuł 56

Rozpatrywanie wniosku

[...]

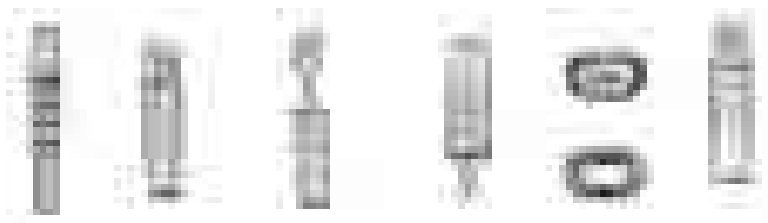
2. Na wniosek właściciela wspólnotowego znaku towarowego właściciel wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego, będący stroną w postępowaniu o unieważnienie, przedstawia dowód, że w okresie pięciu lat poprzedzających datę złożenia wniosku o unieważnienie wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy był rzeczywiście używany we Wspólnocie w związku z towarami lub usługami, dla których został on zarejestrowany i które przytacza on jako uzasadnienie swojego wniosku, lub że istnieją usprawiedliwione powody nieużywania znaku, pod warunkiem że wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy był zarejestrowany w tym momencie od co najmniej pięciu lat. Jeżeli w dniu, w którym zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego zostało opublikowane, wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy był zarejestrowany od co najmniej pięciu lat, właściciel wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego przedstawia dowód, że warunki określone w art. 43 ust. 2 były na ten dzień spełnione. Wobec braku takiego dowodu wniosek o unieważnienie odrzuca się. Jeżeli wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy używany był tylko w odniesieniu do części towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany, uznawany jest, do celu rozpatrywania wniosku o unieważnienie, za zarejestrowany tylko dla tej części towarów i usług.

[...]”

- ²² Artykuł 92 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 96 rozporządzenia nr 207/2009) stanowi, że wskazane przez państwa członkowskie na podstawie art. 91 ust. 1 tego rozporządzenia sądy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych „mają wyłączną właściwość: [...] d) w roszczeniach wzajemnych o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienia wspólnotowego znaku towarowego na podstawie art. 96”. Zgodnie z art. 96 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 100 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009) „[r]oszczenie wzajemne o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienia może być oparte na podstawach stwierdzenia wygaśnięcia lub unieważnienia wymienionych w niniejszym rozporządzeniu”.

Okoliczności powstania sporu

- ²³ W dniu 27 maja 2005 r. skarżąca, Beifa Group Co. Ltd (dawniej Ningo Beifa Group Co., Ltd), dokonała zgłoszenia kilku różnych wzorów wspólnotowych w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) na podstawie rozporządzenia nr 6/2002.
- ²⁴ Zgłoszenia to dotyczyły między innymi przedstawionego poniżej wzoru (zwanego dalej „spornym wzorem”):

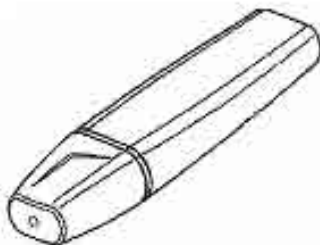


- ²⁵ Zgodnie z art. 41–43 rozporządzenia nr 6/2002 skarżąca powołała się w swym zgłoszeniu na prawo pierwszeństwa spornego wzoru wynikające z wcześniejszego

zgłoszenia tego samego wzoru dokonanego przed właściwym organem chińskim w dniu 5 lutego 2005 r.

- ²⁶ Zgodnie z art. 36 ust. 2 rozporządzenia nr 6/2002 zgłoszenie wskazywało jako produkty, w których sporny wzór miał być zawarty lub zastosowany, „przyrządy do pisania”.
- ²⁷ Sporny wzór został zarejestrowany jako wzór wspólnotowy pod numerem 352315-0007 i opublikowany w *Biuletynie Wzorów Wspólnotowych* nr 68/2005 z dnia 26 lipca 2005 r.
- ²⁸ W dniu 23 marca 2006 r. interwenient, Schwan-Stabilo Schwanhäußer GmbH & Co. KG, złożył w OHIM na podstawie art. 52 rozporządzenia nr 6/2002 wniosek o unieważnienie spornego wzoru, w którym podnosił, że podstawa unieważnienia określona w art. 25 ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 6/2002 stoi na przeszkodzie utrzymaniu rejestracji tego wzoru.
- ²⁹ W uzasadnieniu wniosku o unieważnienie interwenient powołał się na swój przedstawiony poniżej znak towarowy, zarejestrowany w Niemczech w dniu 14 grudnia 2000 r. pod numerem 300454708 między innymi dla „przyrządów do pisania”, należących do klasy 16 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej

klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami (zwany dalej „wcześniejszym znakiem towarowym”):



³⁰ Decyzją z dnia 24 sierpnia 2006 r. Wydział Unieważnień OHIM uwzględnił złożony przez interwenienta wniosek o unieważnienie i w konsekwencji unieważnił sporny wzór w oparciu o podstawę określoną w art. 25 ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 6/2002.

³¹ Wydział Unieważnień uznał zasadniczo, że wcześniejszy znak towarowy został użyty w spornym wzorze, ponieważ we wzorze tym występuje oznaczenie, które posiada wszystkie charakterystyczne elementy trójwymiarowego kształtu tego znaku i jest w rezultacie do niego podobne. Wobec tego, że towary objęte rejestracją spornego wzoru i wcześniejszego znaku towarowego są identyczne, istnieje, zdaniem Wydziału Unieważnień, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców, do których skierowane są te towary, a zatem interwenientowi przysługuje prawo do zakazania na podstawie § 14 ust. 2 pkt 2 Markengesetz używania oznaczenia, które wykorzystano w spornym wzorze.

³² W dniu 19 października 2006 r. skarżąca wniosła na podstawie art. 55–60 rozporządzenia nr 6/2002 odwołanie od decyzji Wydziału Unieważnień.

- 33 Decyzją z dnia 31 stycznia 2008 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”), doręczoną skarżącej w dniu 21 lutego 2008 r., Trzecia Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie skarżącej. Po pierwsze, Izba Odwoławcza stwierdziła, że ponieważ wcześniejszy znak towarowy nie został unieważniony na podstawie właściwych przepisów Marken-gesetz przez właściwe organy niemieckie, należy go uznać za oznaczenie posiadające zdolność odróżniającą w rozumieniu art. 25 ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 6/2002 (pkt 15 zaskarżonej decyzji).
- 34 Po drugie, Izba Odwoławcza uznała, że do celów stosowania tego ostatniego przepisu wcześniejsze oznaczenie, na które powołuje się wnioskodawca, nie musi być dokładnie odtworzone w późniejszym spornym wzorze wspólnotowym, lecz wystarczy, by było ono jako takie zawarte we wspomnianym wzorze (pkt 16 zaskarżonej decyzji).
- 35 Po trzecie, Izba Odwoławcza stwierdziła, że mimo istnienia pewnych różnic między spornym wzorem a wcześniejszym znakiem towarowym w spornym wzorze można było dostrzec wszystkie charakterystyczne elementy tego znaku, a w rezultacie jego wykorzystanie stanowiło naruszenie praw wyłącznych przysługujących interweniencji, właścicielowi wcześniejszego znaku towarowego, na podstawie § 14 Marken-gesetz, oraz że w tym przypadku art. 25 ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 6/2002 znajduje zastosowanie (pkt 17 i 18 zaskarżonej decyzji).
- 36 Wreszcie, mając na uwadze powyższe stwierdzenie, Izba Odwoławcza uznała, że nie ma potrzeby wypowiadać się na temat znaczenia innych dokumentów przedstawionych przez interwenienta na poparcie wniosku o unieważnienie, w tym wyroku Oberlandesgericht Frankfurt-am-Main (sądu okręgowego we Frankfurcie nad Menem, Niemcy) z dnia 18 stycznia 2007 r. (pkt 19 zaskarżonej decyzji).

Żądania stron

37 Skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- przekazanie sprawy Wydziałowi Unieważnień celem rozpatrzenia podniesionych przez interwenienta innych podstaw unieważnienia, które zostały przezeń pozostawione bez rozpoznania;
- obciążenie OHIM kosztami postępowania.

38 OHIM i interwenient wnoszą do Sądu o:

- oddalenie skargi;
- obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

W przedmiocie dopuszczalności drugiego żądania skarżącej

- ³⁹ OHIM podnosi, że drugie żądanie skarżącej jest niedopuszczalne, ponieważ skarżąca żąda w zasadzie od Sądu skierowania do OHIM nakazu, co wykracza poza uprawnienia Sądu.
- ⁴⁰ Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 61 ust. 3 rozporządzenia nr 6/2002 Sąd jest właściwy zarówno uchylić, jak i zmienić zaskarżoną decyzję. Ponadto zgodnie z art. 61 ust. 6 tego rozporządzenia OHIM jest zobowiązany do podjęcia niezbędnych środków w celu zastosowania się do orzeczenia Sądu. Z tego ostatniego przepisu wynika, że do Sądu nie należy wydawanie nakazów wobec OHIM, na którym spoczywa w istocie obowiązek wyciągnięcia konsekwencji z sentencji oraz uzasadnienia wyroku [zob. analogicznie wyrok Sądu z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie T-35/04 Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia przeciwko OHIM – Ferrero (FERRÓ), T-35/04, Zb.Orz. s. II-785, pkt 15 i przytoczone tam orzecznictwo].
- ⁴¹ Warto również przypomnieć, że na podstawie art. 60 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 izba odwoławcza, po rozpatrzeniu odwołania od decyzji niższej instancji OHIM co do istoty, może przekazać sprawę wspomnianej instancji w celu dalszego postępowania.
- ⁴² Powyższe przepisy i rozważania wskazują na to, że żądanie mające na celu przekazanie przez Sąd rozpatrujący skargę na decyzję jednej z izb odwoławczych OHIM sprawy do niższej instancji tego urzędu, której decyzja była przedmiotem odwołania do izby odwoławczej, nie jest niedopuszczalne [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia

27 lutego 2002 r. w sprawie T-106/00 Streamserve przeciwko OHIM (STREAMSERVE), Rec. s. II-723, pkt 17–20].

- ⁴³ W istocie, gdyby Sąd uwzględnił takie roszczenie, to nie oznaczałoby to nałożenia na OHIM jakiegoś obowiązku działania lub zaniechania, czyli skierowania do niego nakazu. Takie żądanie zmierza raczej do tego, by Sąd sam wydał decyzję, którą powinna była wydać izba odwoławcza, a zatem do skorzystania przez Sąd z przysługującego mu uprawnienia do zmiany zaskarżonej przed nim decyzji izby odwoławczej [zob. podobnie wyroki Sądu: z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie T-413/07 Bayern Innovativ przeciwko OHIM – Life Sciences Partners Perstock (LifeScience), niepublikowany w Zbiorze, pkt 15; z dnia 14 września 2009 r. w sprawie T-152/07 Lange Uhren przeciwko OHIM (Geometryczne pola na tarczy zegarka), niepublikowany w Zbiorze, pkt 39].
- ⁴⁴ Z powyższego wynika, że wbrew twierdzeniom OHIM drugie żądanie skarżącej jest dopuszczalne.

Co do istoty

- ⁴⁵ Na poparcie skargi skarżąca podnosi trzy zarzuty. Zarzut pierwszy dotyczy błędnej wykładni art. 25 ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 6/2002. Zarzut drugi dotyczy naruszenia prawa związanego z nieuwzględnieniem podniesionego przez skarżącą przed OHIM żądania przedstawienia dowodu rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego. Zarzut trzeci opiera się na błędnym zastosowaniu art. 25 ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 6/2002.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczącego błędnej wykładni art. 25 ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 6/2002

— Argumenty stron

- ⁴⁶ Skarżąca podnosi, że z samego brzmienia art. 25 ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 6/2002 wynika, iż wbrew temu, co stwierdziła Izba Odwoławcza, przepis ten nie może służyć za podstawę roszczeń właściciela oznaczenia odróżniającego, jeżeli w późniejszym wzorze użyto nie to konkretne oznaczenie, ale oznaczenie podobne. Taka wykładnia wspomnianego przepisu znajduje potwierdzenie nie tylko w fakcie, że wzór wspólnotowy odnosi się wyłącznie do wyglądu produktu i jego przedmiotem nie jest specyficzny konkretny produkt, ale również we wcześniejszej praktyce decyzyjnej OHIM.
- ⁴⁷ OHIM i interwenient podnoszą, że pojęcie używania w rozumieniu art. 25 ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 6/2002 może obejmować sytuacje, w których wcześniejsze oznaczenie, na które powołano się w uzasadnieniu wniosku o unieważnienie zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, jest jedynie naśladowane w spornym wzorze, nie będąc całkowicie odtworzonym w najmniejszych szczegółach.
- ⁴⁸ Porównanie, jakiego należy dokonać między spornym wzorem a wcześniejszym oznaczeniem, winno ograniczać się zdaniem OHIM jedynie do tych elementów wspomnianego wzoru, które naruszają prawa przysługujące właścicielowi wcześniejszego oznaczenia, z pominięciem dodatkowych elementów spornego wzoru. Natomiast zakres ochrony wcześniejszego oznaczenia zależy od prawa właściwego dla tego oznaczenia.
- ⁴⁹ Podstawa unieważnienia określona w art. 25 ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 6/2002 może mieć więc zastosowanie do wzorów, które są nowe i posiadają indywidualny charakter, i w tym sensie różni się od podstawy unieważnienia określonej w art. 25

ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia. Wbrew twierdzeniom skarżącej wcześniejsza praktyka decyzyjna OHIM potwierdza taką właśnie wykładnię.

— Ocena Sądu

50 Po pierwsze, należy zauważyć, że – jak słusznie podnoszą OHIM i interwenient – podstawa unieważnienia określona w art. 25 ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 6/2002 nie zakłada w sposób konieczny całkowitego i szczegółowego odtworzenia wcześniejszego oznaczenia odróżniającego w późniejszym wzorze wspólnotowym. W istocie nawet jeśli w spornym wzorze wspólnotowym niektóre elementy danego oznaczenia nie są obecne lub oznaczenie to zostało wzbogacone o inne elementy, wciąż może tu zachodzić „używanie” tego oznaczenia, zwłaszcza jeżeli pominięte lub dodane elementy mają znaczenie drugorzędne.

51 Jest tak tym bardziej, że jak wynika z utrwalonego orzecznictwa, odbiorcy zachowują w pamięci jedynie niedoskonały obraz znaków towarowych zarejestrowanych w państwach członkowskich lub wspólnotowych znaków towarowych [zob. podobnie wyrok Trybunału z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. s. I-3819, pkt 26; wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01 Laboratorios RTB przeciwko OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Rec. s. II-2821, pkt 33]. Stwierdzenie to jest wiążące dla wszystkich rodzajów oznaczeń odróżniających. W konsekwencji w przypadku pominięcia niektórych, drugorzędnych elementów oznaczenia odróżniającego wykorzystanego w późniejszym wzorze wspólnotowym lub w przypadku dodania takich elementów do tego oznaczenia właściwy krąg odbiorców może nie zdać sobie sprawy z takich modyfikacji wprowadzonych do danego oznaczenia. Przeciwnie, będzie mógł on uznać, że w późniejszym wzorze wspólnotowym zostało użyte oznaczenie zachowane przezeń w pamięci.

52 Z powyższego wynika, że wbrew temu, co podnosi skarżąca, literalna wykładnia art. 25 ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 6/2002 nie wyklucza bezwzględnie jego stosowania, w przypadku gdy w późniejszym wzorze wspólnotowym zostało użyte nie oznaczenie identyczne z tym, na które powołano się w uzasadnieniu wniosku o unieważnienie, lecz oznaczenie podobne.

53 Po drugie, należy zauważyć, że przyjęta w zaskarżonej decyzji wykładnia art. 25 ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 6/2002 jest jedyną, która pozwala na zapewnienie z jednej strony skutecznej ochrony praw właściciela wcześniejszego znaku towarowego – wspólnotowego lub zarejestrowanego w państwie członkowskim – przed naruszeniem prawa do tego znaku wynikającym z wykorzystania go w późniejszym wzorze wspólnotowym i z drugiej strony spójności między właściwymi przepisami rozporządzenia nr 6/2002 i pierwszej dyrektywy 89/104 lub rozporządzeń nr 40/94 i 207/2009.

54 W tym względzie warto przypomnieć, że właściciel wcześniejszego znaku towarowego – wspólnotowego lub zarejestrowanego w państwie członkowskim – ma prawo zakazać używania późniejszego wzoru wspólnotowego zarówno wówczas, gdy w danym wzorze wykorzystano oznaczenie identyczne z wcześniejszym znakiem towarowym, a towary lub usługi, do których odnoszą się odpowiednio dany wzór i wcześniejszy znak towarowy, są identyczne, jak i wówczas, gdy w danym wzorze wspólnotowym wykorzystano oznaczenie wykazujące tak duże podobieństwo do wcześniejszego znaku towarowego, że ze względu na identyczność lub podobieństwo towarów lub usług, do których odnoszą się ten znak i sporny wzór, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców {zob. art. 5 ust. 1 lit. a) i b) pierwszej dyrektywy 89/104, § 14 ust. 2 pkt 1 i 2 Markengesetz oraz art. 9 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 9 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia nr 207/2009]}.

55 Zważywszy na to prawo właściciela wcześniejszego znaku towarowego – wspólnotowego lub zarejestrowanego w państwie członkowskim – do zakazania używania późniejszego wzoru wspólnotowego, w którym zostało użyte albo oznaczenie identyczne z jego znakiem towarowym, albo do niego podobne, wykluczone jest, by ustanawiając art. 25 ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 6/2002, prawodawca wspólnotowy chciał dopuścić występowanie przez wspomnianego właściciela z wnioskiem o unieważnienie danego wzoru tylko w przypadku użycia w nim oznaczenia identycznego z wcześniejszym znakiem towarowym i zakazać składania takiego wniosku w przypadku użycia we wspomnianym wzorze oznaczenia do tego stopnia podobnego, że stwarza prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd danego kręgu odbiorców.

56 Należy jeszcze wskazać, że właściciel znaku towarowego – wspólnotowego lub zarejestrowanego w państwie członkowskim – nie może powoływać się na przepisy przywołane w pkt 54 powyżej celem zakazania używania wcześniej zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, w którym zostało użyte oznaczenie identyczne z wyżej wspomnianym znakiem lub do niego podobne, ponieważ właściciel tego wzoru wspólnotowego może bronić się przed takim zakazem, domagając się, w razie potrzeby w drodze powództwa wzajemnego, unieważnienia owego późniejszego znaku towarowego {zob. art. 4 ust. 4 lit. c) ppkt iv) pierwszej dyrektywy 89/104, § 13 ust. 2 pkt 6 i § 51 ust. 1 Markengesetz, a także art. 52 ust. 2 lit. d), art. 92 lit. d) i art. 96, ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 53 ust. 2 lit. d), art. 96 lit. d) i art. 100 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009]}.

57 Gdyby właściciel wcześniejszego znaku towarowego – wspólnotowego lub zarejestrowanego w państwie członkowskim – mógł występować z wnioskiem o unieważnienie późniejszego wzoru wspólnotowego tylko w przypadku użycia w takim wzorze oznaczenia identycznego z jego znakiem towarowym, a nie w przypadku użycia oznaczenia podobnego, to nie mógłby się on bronić przed podejmowanymi ewentualnie przez właściciela późniejszego wzoru, w którym zostało użyte podobne oznaczenie,

próbami zakazania używania wcześniejszego znaku towarowego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 19 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002.

⁵⁸ Z motywu 31 rozporządzenia nr 6/2002, zgodnie z którym rozporządzenie to „nie wyklucza stosowania do wzorów chronionych jako wzory wspólnotowe ustawodawstw [...] takich jak odnoszące się do [...] znaków towarowych”, można wywieść, że prawa przysługujące właścicielowi wzoru wspólnotowego z tytułu posiadania takiego wzoru w żaden sposób nie podważają praw uzyskanych przez właściciela wcześniejszego znaku towarowego na podstawie tego znaku.

⁵⁹ Z ogółu powyższych rozważań wynika, że Izba Odwoławcza, nie popełniając błędu pod względem prawnym, dokonała takiej wykładni art. 25 ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 6/2002, zgodnie z którą właściciel oznaczenia odróżniającego może powołać się na ten przepis w celu unieważnienia późniejszego wzoru wspólnotowego, jeżeli we wspomnianym wzorze zostało użyte oznaczenie wykazujące podobieństwo do jego oznaczenia. W rezultacie zarzut pierwszy należy oddalić jako bezzasadny.

W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczącego naruszenia prawa związanego z nieuwzględnieniem podniesionego przez skarżącą przed OHIM żądania przedstawienia dowodu rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego

— Argumenty stron

⁶⁰ Skarżąca podnosi, że z art. 25 ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 6/2002 w związku z § 25 Markengesetz wynika, iż właściciel znaku towarowego zarejestrowanego w Niemczech, który wnosi o unieważnienie wzoru wspólnotowego ze względu na użycie w nim tego znaku, musi w przypadku podniesienia zarzutu nieużywania dowieść, że rzeczywiście używał on swego znaku. W konsekwencji Izba Odwoławcza powinna była rozpatrzyć podniesione przez skarżącą żądanie przedstawienia dowodu używania wcześniejszego znaku towarowego, ponieważ w momencie złożenia wniosku o unieważnienie wcześniejszy znak towarowy był zarejestrowany od ponad pięciu lat. Nawet jeżeli interwenient sprzedał w okresie pięciu lat poprzedzających złożenie wniosku o unieważnienie niezliczoną liczbę przyrządów do pisania należących do klasy 16, taka sprzedaż nie dowodzi w żaden sposób używania wcześniejszego znaku towarowego, ponieważ omawiane towary były sprzedawane pod inną postacią, włączając w to nazwę i logo interwenienta. Ponadto wcześniejszy znak towarowy nie jest znakiem trójwymiarowym, tylko graficznym.

⁶¹ OHIM i interwenient podnoszą, że inaczej niż w przypadku w szczególności postanowień art. 43 ust. 2 i art. 56 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 42 ust. 2 i art. 57 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009), rozporządzenie nr 6/2002 nie umożliwia właścicielowi wzoru wspólnotowego stanowiącego przedmiot wniosku o unieważnienie wystąpienia z żądaniem przedstawienia dowodu używania wcześniejszego znaku towarowego, na który powołano się w uzasadnieniu tego wniosku. W rezultacie Izba Odwoławcza nie była uprawniona do rozpatrzenia podniesionego przez skarżącą żądania przedstawienia dowodu rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego. Ta ostatnia jednak nie poniosła żadnej szkody, ponieważ jeżeli uważała,

że wcześniejszy znak nie był rzeczywiście używany, powinna była wystąpić do właściwych organów niemieckich z wnioskiem o unieważnienie tego znaku. W każdym razie samo dodanie nazwy i logo interwenienta na sprzedawanych przezeń przyrządach do pisania nie wpływa na ocenę rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego ani na istnienie w niniejszym przypadku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

- ⁶² Interwenient dodaje, że nawet gdyby skarżąca była uprawniona do wystąpienia przed OHIM z żądaniem przedstawienia dowodu rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego, powinna była podnieść takie żądanie już w postępowaniu przed Wydziałem Unieważnień. Ponieważ tego nie uczyniła, jej żądanie przedstawienia dowodu rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego wysunięte po raz pierwszy w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą należałoby tak czy inaczej uznać za niedopuszczalne. Niezależnie od wszystkiego interwenient uważa, że dowiódł rzeczywistego używania swego wcześniejszego znaku towarowego.

— Ocena Sądu

- ⁶³ Należy przypomnieć, że art. 25 ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 6/2002 wymaga w szczególności, by prawo wspólnotowe lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega to wcześniejsze oznaczenie przywołane w uzasadnieniu wniosku o unieważnienie opartego na tym przepisie, „upoważniało właściciela prawa do tego znaku [oznaczenia] do zakazywania” wykorzystania jego oznaczenia w późniejszym wzorze.
- ⁶⁴ W niniejszej sprawie wcześniejsze oznaczenie jest zarejestrowanym w Niemczech znakiem towarowym, który podlega przepisom Markengesetz. Jak zostało już wskazane powyżej, § 14 ust. 2 pkt 2 Markengesetz przyznaje właścicielowi takiego znaku

prawo do zakazania używania jakiegokolwiek oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności ze znakiem towarowym lub podobieństwa do niego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług oznaczonych znakiem towarowym i tym oznaczeniem istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd.

⁶⁵ Paragraf 25 ust. 1 Markengesetz stanowi jednak, że właściciel wcześniejszego znaku towarowego nie może powoływać się względem osób trzecich na prawa przysługujące mu na podstawie między innymi § 14, jeżeli w okresie pięciu lat poprzedzających powołanie się na wspomniane prawa znak towarowy nie był używany w rozumieniu § 26 dla towarów lub usług, które właściciel przytacza jako uzasadnienie, powołując się na swe prawa, pod warunkiem że znak towarowy był w tym momencie zarejestrowany od co najmniej pięciu lat. Wprowadzając ten przepis do Markengesetz, ustawodawca niemiecki skorzystał z uprawnienia przyznanego mu w art. 11 ust. 2 pierwszej dyrektywy 89/104. Paragraf 25 ust. 2 Markengesetz wyraźnie umożliwia stronie, przeciwko której podnoszone są prawa właściciela wcześniejszego znaku towarowego, wystąpienie z żądaniem przedstawienia przez właściciela dowodu rzeczywistego używania jego znaku. W braku takiego żądania wspomniany dowód nie musi zostać przedstawiony.

⁶⁶ Z powyższych przepisów wynika, że wbrew twierdzeniom OHIM i interwenienta, jeżeli – tak jak w niniejszym przypadku – wcześniejszy niemiecki znak towarowy przywołany na poparcie istnienia podstawy unieważnienia przewidzianej w art. 25 ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 6/2002 był w momencie wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie prawa do wzoru wspólnotowego zarejestrowany od co najmniej pięciu lat, to właściciel tego znaku musi na żądanie właściciela zakwestionowanego wzoru wspólnotowego przedstawić dowód, że w ciągu pięciu lat poprzedzających złożenie wspomnianego wniosku rzeczywiście używał on swego znaku. W przypadku braku takiego dowodu właściciel omawianego wcześniejszego niemieckiego znaku towarowego nie jest uprawniony, zgodnie z prawem niemieckim, któremu podlega jego oznaczenie, do zakazania używania tego znaku we wzorze wspólnotowym zakwestionowanym

we wniosku o unieważnienie, co niesie za sobą niemożność stwierdzenia podstawy unieważnienia określonej w art. 25 ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 6/2002.

⁶⁷ Z uwagi na brak w rozporządzeniu nr 6/2002 szczególnego przepisu dotyczącego sposobu podnoszenia przez właściciela wzoru wspólnotowego zakwestionowanego we wniosku o unieważnienie opartym na istnieniu wcześniejszego oznaczenia żądania przedstawienia dowodu rzeczywistego używania tego oznaczenia, należy uznać, że wspomniane żądanie winno zostać sformułowane wyraźnie i przedstawione OHIM w odpowiednim terminie [zob. analogicznie wyroki Sądu: z dnia 17 marca 2004 r. w sprawach połączonych T-183/02 i T-184/02 El Corte Inglés przeciwko OHIM – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), Rec. s. II-965, pkt 38; z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie T-112/03 L'Oréal przeciwko OHIM – Revlon (FLEXI AIR), Zb.Orz. s. II-949, pkt 24; z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie T-303/03 Lidl Stiftung przeciwko OHIM – REWE-Zentral (Salvita), Zb.Orz. s. II-1917, pkt 77]. Co do zasady takie żądanie winno zostać przedstawione w terminie wyznaczonym właścicielowi wzoru wspólnotowego zakwestionowanego we wniosku o unieważnienie przez Wydział Unieważnień do zgłoszenia uwag w odpowiedzi na ten wniosek (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie FLEXI AIR, pkt 25–28).

⁶⁸ Natomiast żądanie przedstawienia dowodu rzeczywistego używania wcześniejszego oznaczenia, na które powołano się w uzasadnieniu wniosku o unieważnienie prawa do wzoru wspólnotowego, nie może zostać wysunięte po raz pierwszy w postępowaniu przed izbą odwoławczą.

⁶⁹ Z utrwalonego orzecznictwa wynika bowiem, że przewidziane w art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009) żądanie przedstawienia dowodu rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego, na który powołano się w sprzeciwie wobec rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, nie może zostać wysunięte po raz pierwszy w postępowaniu przed izbą odwoławczą [zob. podobnie wyroki Sądu: z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie T-364/05 Saint-Gobain Pam przeciwko OHIM – Propamsa (PAM PLUVIAL), Zb.Orz. s. II-757, pkt 41; z dnia 18 października 2007 r. w sprawie AMS przeciwko OHIM – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services), T-425/03 Zb.Orz. s. II-4265, pkt 114].

- 70 W myśl tego orzecznictwa żądanie przedstawienia dowodu rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego wprowadza do postępowania przed Wydziałem Sprzeciwów szczególną i wstępną kwestię rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego i w tym sensie zmienia treść sprzeciwu. Jednak do Wydziału Sprzeciwów należy orzeczenie w pierwszej kolejności w przedmiocie sprzeciwu w postaci zdefiniowanej przez różne czynności i wnioski procesowe stron, w tym również, w stosownych przypadkach, żądanie przedstawienia dowodu rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego. Izba odwoławcza jest jedynie właściwa do orzekania w przedmiocie odwołań od decyzji Wydziału Sprzeciwów, a nie do samodzielnego orzekania w pierwszej instancji w sprawie nowego sprzeciwu. Odmiennie założenie zakładałoby badanie przez izbę odwoławczą specyficznego żądania związanego z nowymi rozważaniami prawnymi i faktycznymi, wykraczającymi poza ramy postępowania w sprawie sprzeciwu przedłożonego Wydziałowi Sprzeciwów i przezeń rozpatrywanego (ww. w pkt 69 powyżej wyrok w sprawie PAM PLUVIAL, pkt 37–39; ww. w pkt 69 wyrok w sprawie AMS Advanced Medical Services, pkt 111–113).
- 71 Rozważania te można odnieść w drodze analogii również do sytuacji, takiej jak występująca w niniejszej sprawie, w której właściciel wzoru wspólnotowego zakwestionowanego we wniosku o unieważnienie opartym na podstawie unieważnienia określonej w art. 25 ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 6/2002 jest uprawniony do żądania, aby właściciel wcześniejszego oznaczenia, które wskazano w uzasadnieniu wniosku o unieważnienie, przedstawił dowód rzeczywistego używania swego oznaczenia. Także w tym kontekście nie można dopuścić, by izba odwoławcza orzekała w innej sprawie niż ta rozpatrywana przez Wydział Unieważnień, a mianowicie w sprawie, której przedmiot został rozszerzony przez dodanie kwestii wstępnej dotyczącej rzeczywistego używania wcześniejszego oznaczenia, na które powołano się w uzasadnieniu wniosku o unieważnienie.
- 72 Z ogółu powyższych rozważań wynika, że w niniejszej sprawie skarżąca była uprawniona do wystąpienia przed Wydziałem Unieważnień z żądaniem, by interwenient przedstawił dowód rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego.
- 73 W tym zakresie należy zauważyć, że Izba Odwoławcza ograniczyła się do stwierdzenia w pkt 15 zaskarżonej decyzji, że OHIM nie jest właściwy do podważenia ważności wcześniejszego znaku towarowego oraz że jeżeli skarżąca uważała, iż znak ten został

zarejestrowany z naruszeniem Markengesetz lub powinien zostać unieważniony z powodu nieużywania, powinna była wystąpić z wnioskiem o jego unieważnienie, zgodnie z Markengesetz.

- 74 Z pkt 63–66 powyżej wynika jednak, że o ile zawarte w zaskarżonej decyzji stwierdzenie Izby Odwoławczej jest samo w sobie słuszne, o tyle nie wystarczy ono do uzasadnienia oddalenia żądania przedstawienia dowodu rzeczywistego używania wcześniejszego oznaczenia, na które powołano się na poparcie wniosku o unieważnienie wzoru wspólnotowego złożonego na podstawie art. 25 ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 6/2002, w przypadku gdy – tak jak w niniejszej sprawie – prawo, któremu podlega omawiane wcześniejsze oznaczenie, przewiduje, że w braku rzeczywistego używania tego oznaczenia jego właściciel nie jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, a więc również właścicielowi późniejszego wzoru wspólnotowego zakwestionowanego w owym wniosku, używania wspomnianego oznaczenia lub oznaczenia do niego podobnego.
- 75 Tak więc skarżąca, wychodząc z założenia, że prawidłowo wysunęła przed OHIM żądanie przedstawienia dowodu rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego, podnosi, że zaskarżona decyzja jest błędna pod względem prawnym, ponieważ Izba Odwoławcza nie rozpatrzyła jej żądania.
- 76 Należy jednak stwierdzić, że założenie to jest błędne. W istocie, jak to słusznie podnosi interwenient, uwagi skarżącej przedstawione przed Wydziałem Unieważnień w dniu 22 czerwca 2006 r. w odpowiedzi na wniosek o unieważnienie i załączone do akt sprawy przed OHIM przekazanych Sądowi zgodnie z art. 133 § 3 jego regulaminu postępowania nie tylko nie zawierają wyraźnego żądania, by interwenient przedstawił dowód rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego, ale też w żaden sposób nie poruszają samej kwestii rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego.
- 77 Skarżąca po raz pierwszy poruszyła tę ostatnią kwestię dopiero w piśmie przedstawiającym podstawy odwołania do Izby Odwoławczej. Na rozprawie skarżąca potwierdziła, że tak faktycznie było, co zostało odnotowane w protokole z rozprawy.

Nawet gdyby można było uznać, że pismo przedstawiające podstawy odwołania skarżącej do Izby Odwoławczej zawierało żądanie przedstawienia dowodu rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego, takie żądane, wysunięte po raz pierwszy w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą, byłoby niedopuszczalne i nie mogłoby zostać wzięte pod uwagę i poddane badaniu przez Izbę Odwoławczą.

⁷⁸ W tych okolicznościach należy oddalić również niniejszy zarzut.

W przedmiocie zarzutu trzeciego, dotyczącego błędnego zastosowania art. 25 ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 6/2002

— Argumenty stron

⁷⁹ Skarżąca podnosi, że nawet jeżeli dokonana przez instancje OHIM wykładnia art. 25 ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 6/2002 należałoby uznać za prawidłową, to Izba Odwoławcza błędnie zastosowała ten przepis, gdyż nie przeprowadziła oceny istnienia w przypadku spornego wzoru i wcześniejszego znaku towarowego prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, analogicznej do oceny wymaganej przez orzecznictwo dotyczące art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009].

- 80 Po pierwsze, w zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza nie próbowała nawet określić właściwego w niniejszej sprawie kręgu odbiorów.
- 81 Po drugie, nie uwzględniła ona również faktu, że znaki towarowe tworzone przez kształt mają charakter bardzo nieznacznie odróżniający. Nawet gdyby wcześniejszy znak towarowy był ważny, miałyby on charakter bardzo nieznacznie odróżniający, co należałoby uwzględnić przy rozpatrywaniu ewentualnego istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
- 82 Po trzecie, Izba Odwoławcza nie dokonała całościowego porównania między wcześniejszym znakiem towarowym a spornym wzorem. Zamiast wskazać przyczyny, dla których decyzja Wydziału Unieważnień była prawidłowa, i przeprowadzić własne badanie wcześniejszego znaku towarowego, Izba Odwoławcza oparła się na zwykłym opisie tego znaku i ograniczyła się do zamieszczenia w pkt 17 zaskarżonej decyzji wykazu, przejętego z decyzji Wydziału Unieważnień, przedstawiającego cztery cechy wcześniejszego znaku towarowego, które występowały również w spornym wzorze. Występowanie tych czterech cech w owym wzorze wcale nie było jednak bezsporne. Ponadto istnieje również dziesięć innych cech wcześniejszego znaku towarowego, które nie zostały zawarte w spornym wzorze, a także sześć cech tego wzoru, których nie można odnaleźć we wcześniejszym znaku towarowym.
- 83 Po czwarte, Izba Odwoławcza w żaden sposób nie zbadała, czy w niniejszym przypadku istniało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Gdyby Sąd zdecydował się sam rozpatrzyć tę kwestię, prawdopodobnie uznałby, że takie prawdopodobieństwo nie istniało, zważywszy na nieznacznie odróżniający charakter wcześniejszego znaku towarowego oraz różnice między tym znakiem a spornym wzorem.

- 84 Na rozprawie skarżąca podniosła, że art. 25 ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 6/2002 mógłby znajdować zastosowanie w niniejszej sprawie jedynie w przypadku, gdyby dany krąg odbiorców postrzegał sporny wzór jako oznaczenie odróżniające. Natomiast w zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza nie zbadała, czy jest tak w niniejszej sprawie. Skarżąca dodała, że chociaż argument ten nie został formalnie wysunięty w skardze, to nie może on zostać uznany za nowy zarzut, ponieważ jest on powiązany z niniejszym zarzutem.
- 85 Po pierwsze, OHIM podnosi, że choć uzasadnienie zaskarżonej decyzji zostało sporządzone w sposób zwięzły, jest ono wystarczające. Ponadto należy tu wziąć pod uwagę również uzasadnienie decyzji Wydziału Unieważnień.
- 86 Po drugie, cztery cechy wcześniejszego znaku towarowego określone w pkt 17 zaskarżonej decyzji, które są faktycznie obecne w tym znaku i stanowią jego elementy dominujące, występują również w spornym wzorze. Wskazane przez skarżącą różnice między wcześniejszym znakiem towarowym a spornym wzorem nie są w stanie podważyć istniejącego między nimi podobieństwa.
- 87 Po trzecie, zdaniem OHIM, zważywszy na identyczność rozpatrywanych towarów, podobieństwo między wcześniejszym znakiem towarowym a spornym wzorem oraz na stosunkowo niewysoki poziom uwagi właściwego kręgu odbiorców, jako że rozpatrywane towary stanowią dobra bieżącej konsumpcji o niskiej cenie, Izba Odwoławcza miałaby rację, potwierdzając decyzję Wydziału Unieważnień w odniesieniu do istnienia w niniejszym przypadku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
- 88 Po czwarte, wbrew twierdzeniom skarżącej wcześniejszy znak towarowy nie jest nieznacznie, tylko przynajmniej „przeciętnie” odróżniający. Chociaż w praktyce trudniej

jest zarejestrować trójwymiarowy znak towarowy, to jednak, jeśli taki znak zostanie zarejestrowany, jego charakter odróżniający nie może być już kwestionowany.

89 Po piąte, dwa wyroki sądów niemieckich w sprawach toczących się między skarżącą a interwenientem potwierdzają istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w niniejszym przypadku.

90 Interwenient podnosi, że cztery cechy wcześniejszego znaku towarowego określone w pkt 17 zaskarżonej decyzji faktycznie występują w spornym wzorze i wystarczają do stwierdzenia podobieństwa między tym wzorem a wcześniejszym znakiem towarowym. Podobieństwa tego nie mogą natomiast podważyć wskazane przez skarżącą różniące je elementy, które wynikają z wymogów technicznych lub funkcjonalnych. Ponadto zważywszy na obecność na rynku niemieckim przez długi czas towarów opatrzonych wcześniejszym znakiem towarowym, nie ma on charakteru nieznacznie odróżniającego. Skarżąca sama powołała się w ramach sporów toczonych między stronami w Niemczech na sondaż opinii publicznej, który dowodził, że wskazane w nim znaki interwenienta mają charakter wysoce odróżniający.

91 Mając na uwadze identyczność rozpatrywanych towarów, niewysoki stopień uwagi wykazywany przez właściwy krąg odbiorców, zważywszy na to, że chodzi tu o dobra bieżącej konsumpcji, fakt, że odbiorcy ci rzadko kiedy mają możliwość dokonania bezpośredniego porównania między dwoma oznaczeniami cechującymi te same towary, oraz podobieństwo stwierdzone między wcześniejszym znakiem towarowym a spornym wzorem, należy uznać, że w niniejszym wypadku występuje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Należy wziąć również pod uwagę fakt, że w przeszłości skarżąca kilkakrotnie naruszała już prawa interwenienta przysługujące mu z tytułu wcześniejszych znaków towarowych, co zgodnie z orzecznictwem niemieckim winno uzasadniać zachowanie przez skarżącą większego „dystansu” w stosunku do tych praw.

- 92 Interwenient powołuje się ponadto na niezarejestrowany znak towarowy, którego jest właścicielem i który również chroni jego przyrządy do pisania, na § 14 ust. 2 pkt 3 Markengesetz, na dodatkową ochronę wynikającą z niemieckich przepisów dotyczących nieuczciwej konkurencji oraz na podstawę unieważnienia określoną w art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 6/2002.
- 93 Wreszcie w odpowiedzi na argument skarżącej, wysunięty przez nią podczas rozprawy i skrótkowo przytoczony w pkt 84 powyżej, OHIM i interwenient wskazują, że chodzi tu o nowy zarzut, nieoparty na elementach stanu prawnego i faktycznego rozpatrywanych w postępowaniu, który jest w związku z tym niedopuszczalny.

— Ocena Sądu

- 94 Zgodnie z art. 25 ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 6/2002 wzór wspólnotowy może zostać unieważniony na wniosek właściciela wcześniejszego oznaczenia odróżniającego, jeżeli oznaczenie to zostało użyte w późniejszym wzorze, a prawo wspólnotowe lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega to oznaczenie, upoważnia właściciela tego oznaczenia do zakazania takiego używania.
- 95 Jak już zostało wskazane powyżej, w przypadku gdy oznaczeniem, na które powołano się w uzasadnieniu wniosku o unieważnienie opartego na tym przepisie, jest zarejestrowany w Niemczech wcześniejszy znak towarowy, który nie będąc identycznym ze wzorem wspólnotowym zakwestionowanym we wspomnianym wniosku, wykazuje podobieństwo do niego, prawo danego państwa członkowskiego, a mianowicie § 14 ust. 2 pkt 2 Markengesetz przyznaje właścicielowi wspomnianego znaku prawo do zakazania używania tego oznaczenia w późniejszym wzorze tylko wówczas, gdy ze

względu na podobieństwo tego wzoru do rzeczzonego znaku i identyczność lub podobieństwo towarów lub usług, do których odnoszą się ten znak i późniejszy wzór, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd.

- ⁹⁶ Należy również przypomnieć, że § 14 ust. 2 pkt 2 Markengesetz stanowi transpozycję do prawa niemieckiego art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104 i musi zatem być interpretowany z uwzględnieniem orzecznictwa dotyczącego tego ostatniego przepisu.
- ⁹⁷ Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104 istnieje, jeżeli odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo (ww. w pkt 51 wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 17; wyrok Trybunału z dnia 6 października 2005 r. w sprawie C-120/04, Zb.Orz. s. I-8551, pkt 26).
- ⁹⁸ Istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd podlega całościowej ocenie, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników występujących w danym przypadku (wyrok Trybunału z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. s. I-6191, pkt 22; ww. w pkt 51 wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 18; ww. w pkt 97 wyrok w sprawie Medion, pkt 27).
- ⁹⁹ Całościowa ocena w zakresie dotyczącym wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń powinna opierać się na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu, przy szczególnym uwzględnieniu ich elementów odróżniających i dominujących. Sposób postrzegania oznaczeń przez przeciętnych konsumentów danych towarów lub usług odgrywa w całościowej ocenie wspomnianego prawdopodobieństwa decydującą rolę. Przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy lub inne oznaczenie odróżniające jako całość i nie dokonuje analizy

ich poszczególnych detali (zob. podobnie ww. w pkt 98 wyrok w sprawie SABEL, pkt 23; ww. w pkt 51 wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 25; ww. w pkt 97 wyrok w sprawie Medion, pkt 28).

¹⁰⁰ Należy zatem zbadać, czy Izba Odwoławcza prawidłowo zastosowała to orzecznictwo w niniejszej sprawie, stwierdzając w zaskarżonej decyzji, że w przypadku wcześniejszego znaku towarowego i spornego wzoru istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, i uznając w konsekwencji, że ten ostatni musi zostać unieważniony. Przy dokonywaniu tej oceny należy także uwzględnić decyzję Wydziału Unieważnień, który doszedł do tego samego wniosku, potwierdzonego następnie przez Izbę Odwoławczą.

¹⁰¹ W przypadku gdy izba odwoławcza utrzymuje w mocy decyzję niższej instancji OHIM w całości, decyzja ta i zawarte w niej uzasadnienie stanowią część kontekstu, w którym została wydana decyzja izby odwoławczej – kontekstu, który był znany stronom i który w pełni umożliwia sądowi dokonanie kontroli jej zgodności z prawem w zakresie zasadności oceny dokonanej przez izbę odwoławczą [wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie T-304/06 Reber przeciwko OHIM - Chocladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), Zb.Orz. s. II-1927, pkt 47; zob. także podobnie wyrok Sądu z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie T-111/06 Wesergold Getränkeindustrie przeciwko OHIM – Lidl Stiftung (VITAL FIT), niepublikowany w Zbiorze, pkt 64].

¹⁰² Po pierwsze, co się tyczy argumentu wysuniętego przez skarżącą na rozprawie (zob. pkt 84 powyżej), należy przypomnieć, że zgodnie z art. 48 § 2 akapit pierwszy regulaminu postępowania nie można podnosić nowych zarzutów w toku postępowania, chyba że ich podstawą są okoliczności prawne i faktyczne ujawnione dopiero w toku postępowania.

- 103 Niemniej jednak zarzut stanowiący rozszerzenie zarzutu podniesionego uprzednio, bezpośrednio lub w sposób dorozumiany, w skardze wszczynającej postępowanie, który pozostaje z nim w ścisłym związku, należy uznać za dopuszczalny (zob. wyrok Sądu z dnia 3 maja 2007 r. w sprawie T-219/04 Hiszpania przeciwko Komisji, Zb.Orz. s. II-1323, pkt 46 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 104 Jest tak właśnie w przypadku wskazanego powyżej argumentu skarżącej, który stanowi rozszerzenie zarzutu trzeciego i pozostaje z nim, jak utrzymuje skarżąca, w ścisłym związku. Argument ten jest zatem dopuszczalny.
- 105 Co do istoty, należy przypomnieć, że wniosek o unieważnienie wzoru wspólnotowego oparty na podstawie unieważnienia określonej w art. 25 ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 6/2002 może zostać uwzględniony jedynie wtedy, gdy zostanie stwierdzone, iż w odczuciu właściwego kręgu odbiorców oznaczenie odróżniające, na które powołano się w uzasadnieniu wniosku o unieważnienie, zostało użyte we wzorze wspólnotowym stanowiącym przedmiot tego wniosku.
- 106 W razie stwierdzenia, że w odczuciu właściwego kręgu odbiorców oznaczenie odróżniające, na które powołano się w uzasadnieniu wniosku o unieważnienie, nie zostało użyte we wzorze wspólnotowym stanowiącym przedmiot tego wniosku, wszelkie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd może zostać w sposób oczywisty wykluczone.
- 107 Natomiast wbrew temu, co wydaje się utrzymywać skarżąca, odrębna analiza kwestii, czy właściwy krąg odbiorców będzie postrzegał wspólnotowy wzór stanowiący przedmiot wniosku o unieważnienie jako oznaczenie odróżniające, nie jest konieczna (zob. podobnie wyrok Trybunału z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie C-102/07 adidas i adidas Benelux, Zb.Orz. s. I-2439, pkt 34).

108 Po drugie, należy zauważyć, że między stronami bezsporne jest, iż towary opatrzone wcześniejszym znakiem towarowym oraz produkty, w których ma być zawarty sporny wzór, czyli „przyrządy do pisania”, są identyczne. Towary te jako dobra bieżącej konsumpcji, co do zasady o stosunkowo niskiej cenie, interesują wszystkich konsumentów, czego zresztą skarżąca nie kwestionuje. Nawiązanie przez Wydział Unieważnień (pkt 15 decyzji Wydziału Unieważnień) do „odbiorców” należy zatem rozumieć w ten sposób, że stwierdził on – w sposób dorozumiany, ale stanowczy – iż przy ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w niniejszym przypadku należało uwzględnić sposób postrzegania wcześniejszego znaku towarowego i spornego wzoru przez ogół odbiorców, czyli przez przeciętnych konsumentów [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie T-173/03 Geddes przeciwko OHIM (NURSERYROOM), Zb.Orz. s. II-4165, pkt 18]. W zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza nie podważyła tego stwierdzenia Wydziału Unieważnień. Z uwagi na to, że wcześniejszy znak towarowy został zarejestrowany w Niemczech, przy dokonywaniu wyżej wspomnianej oceny należy uwzględnić sposób postrzegania przeciętnego konsumenta niemieckiego.

109 Po trzecie, co się tyczy porównania wcześniejszego znaku towarowego i spornego wzoru, Wydział Unieważnień dokonał porównania wizualnego. Określił on więc w pkt 12 swej decyzji cztery elementy kształtu charakteryzujące wcześniejszy znak towarowy i uznał w pkt 13 swej decyzji, że w spornym wzorze występuje oznaczenie, które posiada wszystkie te charakterystyczne elementy wcześniejszego znaku towarowego, w wyniku czego wspomniany wzór wykazuje podobieństwo do wcześniejszego znaku towarowego. Wydział Unieważnień stwierdził również, że dodanie do spornego wzoru innych elementów takich jak „zdobienia” czy „wypustki” nie przeszkadza w dostrzeżeniu w tym wzorze wyżej wskazanych cech wcześniejszego znaku towarowego. Te stwierdzenia Wydziału Unieważnień zostały przejęte i potwierdzone przez Izbę Odwoławczą w pkt 17 zaskarżonej decyzji.

110 W tym zakresie należy zauważyć na wstępie, że instancje OHIM prawidłowo nie przeprowadziły w niniejszym przypadku porównania fonetycznego i koncepcyjnego

wcześniejszego znaku towarowego i spornego wzoru. Z jednej strony bowiem ani wcześniejszy znak towarowy, ani sporny wzór nie zawierają elementów słownych. Nie nadają się one również do dokonania prostego i krótkiego opisu, który mógłby być przedmiotem porównania fonetycznego. Z drugiej zaś strony ani wcześniejszy znak towarowy, ani sporny wzór nie wiążą się z żadnym szczególnym pojęciem, które umożliwiłoby przeprowadzenie porównania koncepcyjnego.

- 111 Odnosząc się natomiast do wizualnego porównania wcześniejszego znaku towarowego i spornego wzoru, należy stwierdzić na wstępie, że choć w pkt 4 swej decyzji Wydział Unieważnień czyni aluzję do faktu, że interwenient powołał się również na inne oznaczenia na poparcie swego wniosku o unieważnienie, to wymienia on w tym punkcie wyłącznie wcześniejszy znak towarowy, nie precyzując jednak, czy chodzi tu o graficzny czy o trójwymiarowy znak towarowy. Wydział Unieważnień odnosi się niemniej w pkt 12 i 13 swej decyzji do „trójwymiarowego kształtu” wspomnianego znaku.
- 112 Z kolei Izba Odwoławcza wymienia w pkt 2 zaskarżonej decyzji jako oznaczenie, na które interwenient powołał się w uzasadnieniu swego wniosku o unieważnienie, jedynie wcześniejszy znak towarowy.
- 113 Z załączonego do akt postępowania przed OHIM świadectwa rejestracji wcześniejszego znaku towarowego wynika, że znak ten jest znakiem graficznym, tworzonym przez wizerunek odtworzony w pkt 29 powyżej. Na rozprawie, mając na uwadze ten fakt, strony zgodziły się, że jedynym znakiem uwzględnionym przez instancje OHIM przy rozpatrywaniu spornego wniosku o unieważnienie był wcześniejszy znak towarowy, który jest znakiem graficznym. Oświadczenia te zostały odnotowane w protokole z rozprawy.

- 114 Wobec braku jakichkolwiek dodatkowych uściśleń w decyzji Wydziału Unieważnień, nawiązanie w tej ostatniej decyzji do „trójwymiarowego kształtu” wcześniejszego znaku towarowego – odniesienie, które na pierwszy rzut oka jest paradoksalne w przypadku graficznego znaku towarowego – może prowadzić wyłącznie do wniosku, że zamiast dokonać porównania między spornym wzorem a wcześniejszym znakiem towarowym, Wydział Unieważnień przeprowadził porównanie wspomnianego wzoru z trójwymiarowym znakiem towarowym, który nie został określony w jego decyzji.
- 115 W tym zakresie należy wskazać, że jak wynika z akt postępowania przed OHIM, oprócz wcześniejszego znaku towarowego interwenient powołał się w uzasadnieniu swego wniosku o unieważnienie między innymi na trójwymiarowy znak towarowy zarejestrowany w Niemczech pod numerem 02911311, który odpowiada wizerunkowi odtworzonemu w pkt 29 powyżej.
- 116 Popełniony przez Wydział Unieważnień błąd nie został w żaden sposób naprawiony przez Izbę Odwoławczą. Jak już wskazano powyżej, ograniczyła się ona w pkt 17 zaskarżonej decyzji, do powtórzenia cech przypisanych przez Wydział Unieważnień wcześniejszemu znakowi towarowemu, bez wskazania, że Wydział Unieważnień pomyłkowo odniósł się do trójwymiarowego znaku towarowego zamiast do wcześniejszego znaku oraz że te same cechy występują również we wcześniejszym znaku towarowym.
- 117 W świetle powyższego zaskarżona decyzja jest błędna pod względem prawnym, ponieważ Izba Odwoławcza oparła swój wniosek dotyczący istnienia w przypadku spornego wzoru i wcześniejszego znaku towarowego prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd na porównaniu owego wzoru z oznaczeniem niebędącym wcześniejszym znakiem towarowym. W konsekwencji należy stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji.
- 118 Konkluzji tej nie podważa argumentacja przedstawiona przez OHIM na rozprawie. Urząd ten utrzymywał, że porównanie spornego wzoru z wcześniejszym znakiem

towarowym nie może prowadzić do innego wniosku niż ten, do którego można dojść na podstawie porównania owego wzoru z oznaczeniem trójwymiarowym, którego kształt można zilustrować za pomocą obrazu tworzącego wcześniejszy znak towarowy.

- 119 W szczególności OHIM wskazał, po pierwsze, że świadectwa rejestracji trójwymiarowych znaków towarowych zawierają jedynie dwuwymiarowe przedstawienie tych znaków, i po drugie, że orzecznictwo dotyczące istnienia lub braku charakteru odróżniającego trójwymiarowych znaków towarowych odpowiadających wyglądowi samego towaru znajduje zastosowanie także wówczas, gdy zgłoszony znak towarowy jest graficznym znakiem towarowym przedstawiającym kształt danego towaru [wyrok Trybunał z dnia 4 października 2007 r. w sprawie C-144/06 P Henkel przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-8109, pkt 38; wyrok Sądu z dnia 21 października 2008 r. w sprawie T-73/06 Cassegrain przeciwko OHIM (Kształt torby), niepublikowany w Zbiorze, pkt 22].
- 120 W tym zakresie warto podkreślić, że badanie podstawy unieważnienia określonej w art. 25 ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 6/2002 winno opierać się na sposobie postrzegania przez właściwy krąg odbiorców oznaczenia odróżniającego, na które powołano się dla uzasadnienia tej podstawy, oraz na całościowym wrażeniu wywieranym przez to oznaczenie na owych odbiorcach (zob. pkt 99 powyżej).
- 121 Wszak trójwymiarowy znak towarowy nie zawsze musi być postrzegany przez właściwy krąg odbiorców w ten sam sposób co znak graficzny. W pierwszym z tych przypadków wspomniani odbiorcy postrzegają przedmiot, który można dotknąć i obserwować z różnych perspektyw, natomiast w drugim odbiorcy widzą jedynie obraz.
- 122 Wprawdzie nie można wykluczyć, że w przypadku podobieństwa między dwoma przedmiotami trójwymiarowymi porównanie między jednym z tych przedmiotów a obrazem innego może również prowadzić do stwierdzenia podobieństwa, jednak badanie podstawy unieważnienia określonej w art. 25 ust. 1 lit. e) rozporządzenia

nr 6/2002 zakłada dokonanie porównania między zakwestionowanym wzorem wspólnotowym a oznaczeniem odróżniającym, na które powołano się dla uzasadnienia tej podstawy.

¹²³ Natomiast podobieństwo między spornym wzorem a oznaczeniem, na które powołano się w uzasadnieniu wniosku o unieważnienie, nie może zostać po prostu założone jedynie na takiej podstawie, że wspomniany wzór wykazuje podobieństwo do innego oznaczenia, nawet jeśli to ostatnie oznaczenie jest podobne do oznaczenia, na które powołano się w uzasadnieniu wniosku.

¹²⁴ Argumentacja OHIM sprowadza się zatem do zwrócenia się do Sądu o dokonanie po raz pierwszy porównania spornego wzoru z wcześniejszym znakiem towarowym, ponieważ takie porównanie nie zostało przeprowadzone wcześniej ani przez Wydział Unieważnień, ani przez Izbę Odwoławczą. Do Sądu nie należy jednak orzekanie w kwestiach, które nie zostały wcześniej rozpatrzone co do istoty przez OHIM [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie T-163/98 Procter & Gamble przeciwko OHIM (BABY-DRY), Zb.Orz. s. II-2383, pkt 51].

¹²⁵ Przywołane przez OHIM orzecznictwo nie może uzasadniać odmiennego wniosku. Nawet jeśli orzecznictwo to precyzuje kryteria, na podstawie których należy oceniać samoistny charakter odróżniający w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009] oznaczenia graficznego przedstawiającego wygląd oznaczonego towaru, to nie podaje ono w żadnym wypadku w wątpliwość zasady, zgodnie z którą charakter ten winien być oceniany z uwzględnieniem sposobu, w jaki właściwy krąg odbiorców postrzega to właśnie, a nie inne, oznaczenie (zob. podobnie ww. w pkt 119 wyroki w sprawach Henkel przeciwko OHIM, pkt 35; Kształt torby, pkt 19, 35).

- 126 Wniosku, że zaskarżona decyzja jest błędna pod względem prawnym, nie podważa również fakt, iż skarżąca nie powołała się wyraźnie na tę okoliczność w ramach swego zarzutu trzeciego.
- 127 Po pierwsze, w argumentacji dotyczącej zarzutu drugiego skarżąca słusznie zwróciła uwagę, że wcześniejszy znak towarowy jest w rzeczywistości znakiem graficznym. Ponadto na rozprawie skarżąca podniosła, że przy badaniu prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku spornego wzoru i wcześniejszego znaku towarowego instancje OHIM wzięły pod uwagę, przez pomyłkę, inny znak towarowy, który nie był wcześniejszym znakiem towarowym.
- 128 Po drugie i przede wszystkim należy zauważyć, że z uwagi na to, iż skarżąca kwestionuje zawarty w zaskarżonej decyzji wniosek, zgodnie z którym wcześniejszy znak towarowy i sporny wzór wykazują podobieństwo wystarczające do stwierdzenia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, do Sądu należy analiza wszystkich parametrów porównania między wspomnianym znakiem a spornym wzorem, ponieważ to właśnie porównanie stanowi podstawę wspomnianego wniosku. W tych ramach Sąd musi przede wszystkim sprawdzić, czy instancje OHIM faktycznie dokonały porównania między spornym wzorem a wcześniejszym znakiem towarowym.
- 129 W istocie przy badaniu zgodności z prawem decyzji izby odwoławczej OHIM Sąd nie może być związany błędną oceną okoliczności faktycznych dokonaną przez izbę odwoławczą, ponieważ ocena ta stanowi część ustaleń, których zgodność z prawem została zakwestionowana przed Sądem (wyrok Trybunału z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie C-16/06 P Éditions Albert René przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-10053, pkt 48).
- 130 Ponadto należy zauważyć, że chociaż Sąd jest zobowiązany orzekać wyłącznie w przedmiocie żądań stron, do których należy wyznaczenie granic sporu, to nie może być on związany wyłącznie argumentami przedstawionymi przez strony na poparcie ich żądań, chyba że rozważania wykraczające poza te argumenty mogłyby prowadzić

do oparcia jego rozstrzygnięcia na błędnych stwierdzeniach prawnych (postanowienia Trybunału: z dnia 27 września 2004 r. w sprawie C-470/02 P UER przeciwko M6 i in., niepublikowane w Zbiorze, pkt 69; z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie C-172/05 P Mancini przeciwko Komisji, niepublikowane w Zbiorze, pkt 41).

- ¹³¹ Co się tyczy argumentacji interwenienta opartej, po pierwsze, na okoliczności, że jest on właścicielem niezarejestrowanego trójwymiarowego znaku towarowego, który wykazuje podobieństwa do spornego wzoru, po drugie, na § 14 ust. 2 pkt 3 Markengesetz, po trzecie, na dodatkowej ochronie wynikającej z niemieckich przepisów dotyczących nieuczciwej konkurencji oraz, po czwarte, na podstawie unieważnienia określonej w art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 6/2002, wystarczy zauważyć, że chodzi tu, jak to wynika z pkt 19 zaskarżonej decyzji, o kwestie, których Izba Odwoławcza nie uznała za stosowne rozpatrzyć co do istoty i których, co zostało wskazane powyżej, Sąd nie może zbadać sam po raz pierwszy.

- ¹³² Zważywszy na powyższe, należy uwzględnić zarzut trzeci i w konsekwencji stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji.

- ¹³³ Wreszcie Sąd stwierdza, że interesy skarżącej są wystarczająco zabezpieczone już przez samo stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji, bez potrzeby przekazywania sprawy do Wydziału Unieważnień (zob. podobnie ww. w pkt 42 wyrok w sprawie STREAMSERVE, pkt 72). Drugie żądanie skarżącej należy zatem oddalić.

W przedmiocie kosztów

- ¹³⁴ Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postępowania kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ OHIM przegrał sprawę, należy – zgodnie z żądaniem skarżącej – obciążyć go kosztami postępowania.
- ¹³⁵ Ponieważ żądania interwenienta nie zostały uwzględnione, pokrywa on własne koszty.

Z powyższych względów

SĄD (piąta izba)

orzeka, co następuje:

- 1) **Stwierdza się nieważność decyzji Trzeciej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 31 stycznia 2008 r. (sprawa R 1352/2006-3).**
- 2) **W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.**

- 3) OHIM pokrywa koszty własne oraz koszty poniesione przez Beifa Group Co. Ltd. Schwan-Stabilo Schwanhäußler GmbH & Co. KG pokrywa koszty własne.**

Vilaras

Prek

Ciucă

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 12 maja 2010 r.

Podpisy