



Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (piąta izba)

z dnia 10 listopada 2021 r.*

Wzór wspólnotowy – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru –
Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający etykietę – Wcześniejszy wzór –
Dowód ujawnienia – Artykuł 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 6/2002 – Dowody przedstawione
po upływie wyznaczonego terminu – Uznanie przysługujące izbie odwoławczej – Artykuł 63
ust. 2 rozporządzenia nr 6/2002 – Podstawa unieważnienia – Brak indywidualnego
charakteru – Artykuł 6 i art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 6/2002

W sprawie T-443/20

Sanford LP, z siedzibą w Atlancie, Georgia (Stany Zjednoczone), który reprezentował adwokat
J. Zecher,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), który reprezentowali
J. Ivanauskas oraz V. Ruzek, w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

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

Avery Zweckform GmbH, z siedzibą w Oberlindern/Valley (Niemcy), którą reprezentował
adwokat H. Förster,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Trzeciej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 15 maja 2020 r.
(sprawa R 2413/2018-3), dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do wzoru
między Avery Zweckform a Sanford,

SĄD (piąta izba),

w składzie: D. Spielmann (sprawozdawca), prezes, U. Öberg i R. Mastroianni, sędziowie,

sekretarz: E. Coulon,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 13 lipca 2020 r.,

* Język postępowania: angielski.

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez EUIPO w sekretariacie Sądu w dniu 29 października 2020 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez interwenienta w sekretariacie Sądu w dniu 19 października 2020 r.,

uwzględnivszy, że w terminie trzech tygodni od dnia powiadomienia stron o zakończeniu pisemnego etapu postępowania nie wpłynął wniosek stron o wyznaczenie rozprawy, i postanovivszy, na podstawie art. 106 § 3 regulaminu postępowania przed Sądem, orzec w przedmiocie skargi bez przeprowadzenia ustnego etapu postępowania,

wydaje następvjący

Wyrok¹

[...]

Żądania stron

- 9 Strona skarżąca wniosv do Sądu o:
 - stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
 - oddalenie wniosku o unieważnienie prawa do spornego wzoru;
 - obciążenie EUIPO kosztami postępowania, w tym kosztami postępowania przed Izbą Odwoławczą.
- 10 EUIPO i interwenient wnoszą do Sądu o:
 - oddalenie skargi;
 - obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

- 11 Skarżąca podnosi w istocie trzy zarzuty, dotyczące, po pierwsze, naruszenia art. 63 ust. 2 rozporządzenia nr 6/2002 polegającego na tym, że niektóre dowody zostały przedstawione przed Izbą Odwoławczą z opóźnieniem, po drugie, naruszenia art. 7 ust. 1 tego rozporządzenia polegającego na tym, że wcześniejszy wzór został błędnie uznany za ujawniony, a po trzecie – naruszenia art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 6/2002 w związku z art. 6 wspomnianego rozporządzenia polegającego na błędnym uznaniu, że kolidujące ze sobą wzory wywierają na poinformowanym użytkowniku takie samo całościowe wrażenie, oraz na tym, że błędnie zatem uznano, że sporny wzór jest pozbawiony indywidualnego charakteru.

¹ Poniżej zostały odtworzone jedynie te punkty wyroku, których publikację Sąd uznał za wskazaną.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczącego naruszenia art. 63 ust. 2 rozporządzenia nr 6/2002 polegającego na tym, że niektóre dowody zostały przedstawione przed Izbą Odwoławczą z opóźnieniem

- 12 Skarżąca twierdzi, że Izba Odwoławcza naruszyła art. 63 ust. 2 rozporządzenia nr 6/2002, uznając za dopuszczalne niektóre dowody dotyczące etykiet na rolce R5015, przedstawione przez interwenienta po raz pierwszy na etapie odwołania od decyzji Wydziału Unieważnień.
- 13 EUIPO i interwenient nie zgadzają się z tą argumentacją.
- 14 Zgodnie z art. 63 ust. 2 rozporządzenia nr 6/2002 EUIPO może nie wziąć pod uwagę stanu faktycznego lub dowodów, których zainteresowane strony nie przedstawiły w odpowiednim terminie.
- 15 Z brzmienia tego przepisu wynika, że co do zasady i z zastrzeżeniem odmiennych przepisów przedstawienie okoliczności faktycznych i dowodów przez strony możliwe jest także po upływie terminów, którym podlega ich przedstawienie zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 6/2002, oraz że w żaden sposób nie zabrania się EUIPO uwzględnienia powołanych czy przedstawionych w ten sposób z opóźnieniem okoliczności faktycznych i dowodów [wyrok z dnia 14 marca 2018 r., Crocs/EUIPO – Gifi Diffusion (Obuwie), T-651/16, niepublikowany, EU:T:2018:137, pkt 31].
- 16 Uściślając, iż EUIPO „może” w danym przypadku nie wziąć pod uwagę dowodów przedstawionych z opóźnieniem, wspomniany przepis powierza mu w istocie szerokie uprawnienia dyskrecyjne w zakresie podjęcia decyzji – przy założeniu, że zostanie ona w tym względzie uzasadniona – co do tego, czy należy wziąć takie dowody pod uwagę [wyrok z dnia 14 marca 2018 r., Obuwie, T-651/16, niepublikowany, EU:T:2018:137, pkt 32].
- 17 Co się tyczy korzystania przez EUIPO z uprawnień dyskrecyjnych w celu ewentualnego wzięcia pod uwagę dowodów przedstawionych z opóźnieniem w sytuacji, kiedy ma ono orzekać w ramach postępowania w sprawie unieważnienia prawa do wzoru, wzięcie ich pod uwagę może być w szczególności uzasadnione, jeśli EUIPO dojdzie do przekonania, po pierwsze, że przedstawione z opóźnieniem okoliczności faktyczne lub dowody mogą mieć prima facie rzeczywiste znaczenie dla wyniku toczącego się przed nim postępowania w sprawie unieważnienia prawa do wzoru, a po drugie, że stadium postępowania, w którym ma miejsce takie opóźnione przedstawienie, i okoliczności z nim związane nie stoją na przeszkodzie temu uwzględnieniu. Takie względy mogą w szczególności uzasadniać wzięcie przez EUIPO pod uwagę dowodów, które – mimo że nie zostały przedstawione w wyznaczonym przez EUIPO terminie – zostały przedstawione na późniejszym etapie postępowania, jako uzupełnienie dowodów przedstawionych we wspomnianym terminie (wyrok z dnia 14 marca 2018 r., Obuwie, T-651/16, niepublikowany, EU:T:2018:137, pkt 34).
- 18 W niniejszej sprawie z akt sprawy, a w szczególności z pkt 14 zaskarżonej decyzji, wynika, że interwenient przedstawił po raz pierwszy przed Izbą Odwoławczą załączniki 32–34 w celu wykazania istnienia ujawnienia wcześniejszego wzoru. W szczególności załącznik 32 zawiera oświadczenie złożone pod przysięgą w dniu 18 lutego 2019 r. przez A, dyrektora spółki prowadzącej działalność w dziedzinie drukowania etykiet, wskazujące, że spółka ta produkowała dla interwenienta etykiety na rolkach R5015 od 2003 r., do którego to oświadczenia dołączone były faktury i przedstawienia tych rolek. Załączniki 33 i 34 zawierają dwa oświadczenia złożone pod przysięgą, opatrzone, odpowiednio, pierwsze datą 11 lutego 2019 r. i pochodzące od B, członka zarządu spółki produkującej elastyczne matryce („flexible dies”) dla interwenienta

w latach 1999–2003, a drugie datą 19 lutego 2019 r. i pochodzące od C, inżyniera mechanika interwenienta, zawierające w szczególności przedstawienia etykiet na rolkach 8853 używanych przez interwenienta i potwierdzające oświadczenia złożone przez A.

- 19 Izba Odwoławcza uznała za konieczne wzięcie pod uwagę dodatkowych dowodów przedstawionych przed nią przez interwenienta. Uznała ona, że są one istotne i popierają dowody przedstawione przed Wydziałem Unieważnień. W szczególności podkreśliła ona, że załącznik 32 został przedstawiony na poparcie ujawnienia etykiety R5015 zawartej w załączniku 8, przedstawionej w ramach wniosku o unieważnienie prawa do wzoru. Wskazała ona również, że dowody te zostały podane do wiadomości skarżącej, która przedstawiła uwagi na ich temat, że nie istnieje termin do złożenia wniosku o unieważnienie i że ich wzięcie pod uwagę mogłoby przyczynić się do zagwarantowania, iż zarejestrowany wzór wspólnotowy, którego ważność mogłaby następnie zostać skutecznie zakwestionowana w drodze innego postępowania w sprawie unieważnienia prawa do wzoru, nie zostanie wpisany do rejestru. Wreszcie, Izba Odwoławcza dodała, że dowody te zostały przedstawione w celu zaskarżenia decyzji Wydziału Unieważnień, zgodnie z którą dowody ujawnienia były niewystarczające. Uznała je ona zatem za dopuszczalne. [DA 40–42]
- 20 Należy zauważyć, że – jak przyznaje sama skarżąca – na poparcie żądania unieważnienia interwenient przedstawił przed Wydziałem Unieważnień dokumenty, a w szczególności złożone pod przysięgą oświadczenie C. Wydział Unieważnień uznał jednak, że przedłożone przedstawienia i dokumenty nie potwierdzają twierdzeń C. Wydział Unieważnień stwierdził również, że dowody przedstawione wraz z wnioskiem o unieważnienie były niewystarczające do wykazania ujawnienia ze względu na brak jasnego wskazania przywołanych wcześniejszych wzorów oraz brak dowodu dotyczącego właściwych źródeł i dat ujawnienia. Stwierdził on zatem, że nie można było wykazać ujawnienia wcześniejszego wzoru.
- 21 W konsekwencji załączniki i przedstawienia przedłożone w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą uzupełniają załączniki i przedstawienia przedłożone już przed Wydziałem Unieważnień. Ponadto załączniki te, które są późniejsze od decyzji Wydziału Unieważnień, a zatem nie mogły zostać przedstawione wcześniej, umożliwiły interwenientowi ustosunkowanie się do stwierdzeń Wydziału Unieważnień przypomnianych w pkt 20 powyżej. Ponadto, nawet jeśli – jak podkreśla skarżąca – niektóre z przedstawień etykiet na rolkach przedstawionych w załącznikach 32 i 34 różnią się od spornego wzoru, to jednak należały one do tej samej serii etykiet co sporny wzór (mianowicie R5012–R5020). W związku z tym załączniki te okazały się istotne dla rozstrzygnięcia sporu i mogły skutecznie uzupełnić przedstawione już dowody.
- 22 Ponadto załączniki te zostały przedłożone z pismem z dnia 25 lutego 2019 r. przedstawiającym podstawy odwołania. A zatem Izba Odwoławcza była w stanie w sposób obiektywny i uzasadniony skorzystać z przysługujących jej uprawnień dyskrecjonalnych w odniesieniu do wzięcia pod uwagę wspomnianych poglądów [zob. podobnie wyrok z dnia 5 lipca 2017 r., Gamet/EUIPO – „Metal-Bud II” Robert Gubała (Klamka), T-306/16, niepublikowany, EU:T:2017:466, pkt 22].
- 23 Wreszcie, skarżąca niesłusznie twierdzi, że dopuszczalność tych załączników naruszyła jej prawo do bycia wysłuchaną, ponieważ, jak sama przyznała, mogła ona przedstawić swoje uwagi w tym względzie w pismach złożonych przed Izbą Odwoławczą w dniach 2 maja i 6 września 2019 r.

- 24 Z powyższego wynika, że zgadzając się, w uzasadniony sposób, na wzięcie pod uwagę przedstawionych jej dodatkowych załączników, Izba Odwoławcza uczyniła odpowiedni użytek z uprawnień dyskrecjonalnych przyznanych jej na mocy art. 63 ust. 2 rozporządzenia nr 6/2002, a zatem zarzut pierwszy należy oddalić.

W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczącego naruszenia art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 polegającego na tym, że wcześniejszy wzór został błędnie uznany za ujawniony

[...]

- 52 Zarzut drugi należy zatem oddalić.

W przedmiocie zarzutu trzeciego, dotyczącego naruszenia art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 6/2002 w związku z art. 6 wspomnianego rozporządzenia polegającego na błędnym uznaniu, że kolidujące ze sobą wzory wywierają na poinformowanym użytkowniku takie samo całościowe wrażenie, oraz na tym, że błędnie zatem uznano, że sporny wzór jest pozbawiony indywidualnego charakteru

- 53 W zarzucie trzecim skarżąca podnosi, że Izba Odwoławcza popełniła błąd w ocenie, uznając, iż sporny wzór jest pozbawiony indywidualnego charakteru, z naruszeniem art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 6/2002 w związku z art. 6 tego rozporządzenia, w szczególności ze względu na to, że różnice między kolidującymi ze sobą wzorami zostały niesłusznie pominięte.

- 54 EUIPO i interwenient nie zgadzają się z tą argumentacją.

[...]

W przedmiocie poinformowanego użytkownika

[...]

- 63 W niniejszej sprawie, jak stwierdziła Izba Odwoławcza, poinformowany użytkownik, nie będąc twórcą ani ekspertem technicznym, zna różne wzory druków w rolkach dzięki gamie produktów dostępnych na rynku, dysponuje pewnym poziomem wiedzy na temat elementów, które te etykiety na rolkach zwykle zawierają, a ze względu na swoje zainteresowanie wykazuje stosunkowo wysoki poziom uwagi przy ich używaniu, czego strony nie kwestionują.

W przedmiocie stopnia swobody twórcy

[...]

- 67 Stopień swobody twórcy spornego wzoru został zatem uznany za przeciętny, czego strony nie kwestionują.

W przedmiocie całościowego wrażenia

- 68 Należy przypomnieć, że indywidualny charakter wzoru wynika z odmiennego całościowego wrażenia lub braku „dèjà vu” z punktu widzenia poinformowanego użytkownika w stosunku do ogółu istniejących wcześniej wzorów, z pominięciem różnic, które nie są wystarczająco uwydatnione, ażeby wpłynąć na wspomniane całościowe wrażenie, nawet jeśli wykraczają poza nieznaczące szczegóły, z uwzględnieniem jednak różnic wystarczająco uwydatnionych, by stworzyć odmienne całościowe wrażenie [zob. wyrok z dnia 16 lutego 2017 r., Antrax It/EUIPO – Vasco Group (Termosyfony do grzejników), T-828/14 i T-829/14, EU:T:2017:87, pkt 53 i przytoczone tam orzecznictwo].
- 69 Porównanie całościowego wrażenia wywieranego przez kolidujące ze sobą wzory powinno stanowić syntezę i nie może ograniczać się do analitycznego porównania wykazu podobieństw i różnic. Porównanie to powinno opierać się na ujawnionych cechach spornego wzoru i musi dotyczyć wyłącznie elementów chronionych, z pominięciem cech, zwłaszcza technicznych, wyłączonych spod ochrony. Wspomniane porównanie powinno obejmować wzory zasadniczo w zarejestrowanej postaci, przy czym nie można wymagać od wnoszącego o unieważnienie przedstawienia graficznego wzoru, na który się powołał, porównywalnego z tym zawartym w zgłoszeniu do rejestracji spornego wzoru (zob. wyrok z dnia 13 czerwca 2019 r., Plakietka informacyjna dla pojazdów, T-74/18, EU:T:2019:417, pkt 84 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 70 W niniejszej sprawie, jak stwierdziła Izba Odwoławcza, cechy kolidujących ze sobą wzorów są zbieżne poprzez cechy rolki nośnej, żółtawej taśmy, zwykłych, białych, połączonych ze sobą prostokątnych etykiet oraz owalnych otworów między poszczególnymi etykietami. Co się tyczy różnic, to ograniczają się one do rozmiaru etykiety, dłuższej i węższej w spornym wzorze niż we wcześniejszym wzorze R5015, a odnośna różnica dotyczy wysokości rolki oraz liczby, pozycji i rozmiaru czarnych znaczników drukarskich.
- 71 O ile różnic tych nie można uznać za nieznaczące, jak wskazała Izba Odwoławcza, o tyle słusznie uznała ona, że nie były one jednak wystarczające, aby wywołać inne całościowe wrażenie w postrzeganiu przez poinformowanego użytkownika.
- 72 Wniosku tego nie mogą podważyć argumenty, na które powołuje się skarżąca w celu wykazania, że sporny wzór nie wywiera na poinformowanym użytkowniku takiego samego całościowego wrażenia jak wrażenie wywierane przez wcześniejszy wzór.
- [...]
- 79 Po trzecie, skarżąca podnosi, że elementy słowne i graficzne zostały błędnie pominięte. W tym względzie wymienia ona słowne znaki towarowe przedstawione specjalną czcionką umieszczoną w spornym wzorze (dymo) i we wcześniejszym wzorze R5015 (avery), a także element graficzny w formie trójkąta widniejący obok elementu słownego „avery” i twierdzi, że elementy te są elementami dekoracyjnymi.
- 80 Należy jednak stwierdzić, że elementy słowne i graficzne widniejące na kolidujących ze sobą wzorach są znakami lub oznaczeniami odróżniającymi, umieszczonymi na towarze w celu wskazania jego pochodzenia. Elementy te nie mają charakteru ozdobnego lub dekoracyjnego i nie stanowią cech charakterystycznych towaru, z których wynika postać danego towaru w rozumieniu

art. 3 lit. a) i b) rozporządzenia nr 6/2002. Te elementy słowne i graficzne są zatem pozbawione znaczenia w kontekście porównywania całościowego wrażenia dla celów ustalenia indywidualnego charakteru spornego wzoru.

81 Ponadto i w każdym razie należy przypomnieć, że porównanie całościowego wrażenia wywoływanego przez kolidujące ze sobą wzory powinno opierać się na ujawnionych cechach spornego wzoru i musi dotyczyć wyłącznie elementów chronionych, z pominięciem cech, zwłaszcza technicznych, wyłączonych spod ochrony (zob. wyrok z dnia 13 czerwca 2019 r., Plakietka informacyjna dla pojazdów, T-74/18, EU:T:2019:417, pkt 84 i przytoczone tam orzecznictwo).

82 W rezultacie, nawet gdyby te elementy słowne i graficzne mogły zostać uznane za istotne, dla poinformowanego użytkownika jasne będzie, że służą one do wskazania pochodzenia produktów, tak że w całościowym wrażeniu nie będzie przywiązywał do nich wagi, i że elementy te będą zatem w niniejszym przypadku niewystarczające, aby zmienić całościowe wrażenie wywoływane na nim przez sporny wzór.

[...]

99 Z powyższego wynika, że Izba Odwoławcza nie popełniła błędu w ocenie, gdy uznała, że kolidujące ze sobą wzory wywierają na poinformowanym użytkowniku takie samo całościowe wrażenie, i stwierdziła zatem, że sporny wzór jest pozbawiony, względem wcześniejszego wzoru, indywidualnego charakteru w rozumieniu art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 6/2002 w związku z art. 6 tego rozporządzenia.

100 W konsekwencji zarzut trzeci podniesiony przez skarżącą należy oddalić jako bezzasadny, a co za tym idzie – skargę w całości, bez konieczności orzekania w przedmiocie dopuszczalności drugiego żądania skarżącej mającego na celu oddalenie przez Sąd wniosku o unieważnienie prawa do spornego wzoru, ponieważ zakłada ono uwzględnienie skargi o stwierdzenie nieważności, a zatem zostało ono poniesione wyłącznie na wypadek uwzględnienia pierwszego żądania skargi [zob. podobnie wyrok z dnia 27 lutego 2019 r., Aytakin/EUIPO – Dienne Salotti (Dienne), T-107/18, niepublikowany, EU:T:2019:114, pkt 84 i przytoczone tam orzecznictwo].

[...]

Z powyższych względów

SĄD (piąta izba)

orzeka, co następuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Sanford LP zostaje obciążony kosztami postępowania.

Spielmann

Öberg

Mastroianni

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 10 listopada 2021 r.

Podpisy