



Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (szósta izba)

z dnia 28 czerwca 2012 r.*

Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Graficzny wspólnotowy znak towarowy B. Antonio Basile 1952 — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy BASILE — Względna podstawa odmowy rejestracji — Utrata roszczenia w wyniku tolerowania — Artykuł 53 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 54 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009] — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009)

W sprawie T-133/09

I Marchi Italiani Srl, z siedzibą w Neapolu (Włochy),

Antonio Basile, zamieszkały w Giugliano in Campania (Włochy),

reprezentowani przez adwokatów G. Militerniego, L. Militerniego i F. Gimmelli,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu początkowo przez A. Sempia, a następnie przez P. Bullocka, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

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

Osra SA, z siedzibą w Roverecie (San Marino), reprezentowana przez adwokatów A. Masettiego Zanniniego de Concinę, R. Cartellę i G. Petrocchiego,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 9 stycznia 2009 r. (sprawa R 502/2008-2) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między Osra SA a I Marchi Italiani Srl,

SĄD (szósta izba),

w składzie: H. Kanninen (prezes), N. Wahl i S. Soldevila Fragoso (sprawozdawca), sędziowie,

sekretarz: C. Heeren, administrator,

* Język postępowania: włoski.

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 27 marca 2009 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniu 8 września 2009 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez interwenienta w sekretariacie Sądu w dniu 27 sierpnia 2009 r.,

uwzględniając postanowienie z dnia 14 października 2009 r. odmawiające wydania zgody na złożenie repliki,

uwzględniając zmiany w składzie izb Sądu,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 8 marca 2012 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 14 stycznia 2000 r. drugi ze skarżących, Antonio Basile, działający jako samodzielny podmiot gospodarczy pod firmą B. Antonio Basile 1952, dokonał w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami [zastąpionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)].
- 2 Znak towarowy, o którego rejestrację wniesiono, to następujące oznaczenie graficzne:



- 3 Towary, dla których wystąpiono o rejestrację, należą do klas 14, 18 i 25 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami.
- 4 Wspólnotowy znak towarowy B. Antonio Basile 1952 został zarejestrowany w dniu 27 kwietnia 2001 r. pod numerem 1 462 555.
- 5 W dniu 21 kwietnia 2006 r. interwenient, Osra SA, działając na podstawie art. 52 ust. 1 lit. a) i art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 53 ust. 1 lit. a) i art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009] złożył wniosek o unieważnienie prawa do wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towarów należących do klasy 25, powołując się na następujące znaki towarowe:
 - włoski słowny znak towarowy BASILE, zarejestrowany w dniu 7 marca 1995 r. pod numerem 738 901 (zwany dalej „wcześniejszym znakiem towarowym”);

- międzynarodową rejestrację R413 396 B słownego znaku towarowego BASILE z dnia 13 stycznia 1995 r. (zwaną dalej „wcześniejszą rejestracją międzynarodową”).
- 6 Towary, dla których zarejestrowano wcześniejszy znak towarowy i dokonano wcześniejszej rejestracji międzynarodowej, należą do klasy 25 w rozumieniu porozumienia nicejskiego i odpowiadają następującemu opisowi: „okrycia wierzchnie dla mężczyzn wykonane z tkaniny, skóry, trykotu bądź innych materiałów, takie jak kurtki, spodnie, w tym dżinsy, koszule, koszulki, t-shirty, podkoszulki, swetry, bluzy, palta, odzież wodoodporna, płaszcze, garnitury, stroje kąpielowe, szlafroki”.
 - 7 Prawo do wspólnotowego znaku towarowego było przedmiotem częściowej cesji dokonanej na rzecz pierwszej ze skarżących, to jest I Marchi Italiani Srl. Na skutek tej cesji wydzielono rejestrację znaku nr 5 274 121 (zwanego dalej „spornym znakiem towarowym”) dla następujących towarów należących do klasy 25: „koszule, nakrycia głowy, odzież wierzchnia dla mężczyzn, kobiet i dzieci, z wyjątkiem odzieży skórzanej, krawaty, bielizna, obuwie, kapelusze, skarpetki, szaliki dla mężczyzn, kobiet i dzieci”.
 - 8 W dniu 2 listopada 2006 r. OHIM poinformował interwenienta, że złożony przez niego wniosek o unieważnienie prawa do znaku został rozciągnięty na tę wydzieloną rejestrację.
 - 9 W dniu 21 stycznia 2008 r. Wydział Unieważnień uwzględnił wniosek o unieważnienie prawa do znaku. Pierwsza ze skarżących odwołała się do OHIM od tej decyzji w dniu 18 marca 2008 r.
 - 10 Decyzją z dnia 9 stycznia 2009 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Druga Izba Odwoławcza OHIM oddaliła odwołanie. Izba Odwoławcza uznała, po pierwsze, że w sprawie nie doszło do utraty roszczenia w wyniku tolerowania, ponieważ nie upłynął jeszcze okres pięciu lat; po drugie, że nie został wykazany fakt współistnienia we Włoszech spornych znaków towarowych; oraz po trzecie, że z uwagi na identyczność bądź analogię towarów oznaczonych kolidującymi ze sobą znakami oraz na podobieństwo, jakie występuje między nimi na płaszczyznach wizualnej, fonetycznej i konceptualnej, w przypadku spornego znaku towarowego i wcześniejszego znaku towarowego istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

Żądania stron

- 11 Strona skarżąca wnosi do Sądu o:
 - stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
 - stwierdzenie ważności i skuteczności rejestracji znaku towarowego B. Antonio Basile 1952;
 - obciążenie OHIM kosztami postępowania.
- 12 OHIM i interwenient wnoszą do Sądu o:
 - oddalenie skargi;
 - obciążenie strony skarżącej kosztami postępowania.
- 13 Podczas rozprawy pierwsza ze skarżących odstąpiła od drugiego żądania, co zostało odnotowane w protokole z rozprawy. Jednocześnie drugi ze skarżących, niebędący stroną postępowania przed Izłą Odwoławczą, odstąpił w trakcie rozprawy od skargi na zaskarżoną decyzję.

Co do prawa

W przedmiocie dopuszczalności twierdzeń i dokumentów przedstawionych po raz pierwszy w postępowaniu przed Sądem

- 14 Pierwsza ze skarżących wskazuje, po pierwsze, że nazwisko Basile było przedmiotem wielu rejestracji dokonanych we Włoszech, a po drugie, że sporny znak towarowy jest powszechnie znany i charakteryzuje się pewną renomą, a zaprzeczenie tego faktu byłoby „niezgodne z zasadami tolerancji i dobrej wiary, jak też z ogólnymi zasadami, które powinny regulować każdy stosunek handlowy”.
- 15 OHIM wskazuje, że argumenty dotyczące rejestracji we Włoszech nazwiska Basile, renomy spornego znaku towarowego i naruszenia zasady dobrej wiary, jak również dokumenty znajdujące się w załącznikach nr 7, 13, 14 i 15 do skargi, zostały przedstawione po raz pierwszy w postępowaniu przed Sądem i z tego powodu są niedopuszczalne.
- 16 Zgodnie z art. 135 § 4 regulaminu postępowania przed Sądem pisma stron nie mogą zmieniać przedmiotu sporu przed izbą odwoławczą. Rolą Sądu w tym sporze jest bowiem kontrola zgodności z prawem decyzji wydanej przez izbę odwoławczą. W konsekwencji kontrola sprawowana przez Sąd nie może wykraczać poza ramy faktyczne i prawne sporu, który był przedmiotem postępowania przed izbą odwoławczą [wyrok Sądu z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie T-66/03 „Drie Mollen sinds 1818” przeciwko OHIM - Nabeiro Silveria (Galáxia), Zb.Orz. s. II-1765, pkt 45]. Jednocześnie skarżąca nie ma uprawnienia do zmiany przed Sądem granic sporu, które wynikają z roszczeń i z twierdzeń podnoszonych przez nią i przez interwenienta (wyroki Trybunału: z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie C-412/05 P Alcon przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-3569, pkt 43; z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie C-16/06 P Les Éditions Albert René przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-10053, pkt 122).
- 17 Z analizy akt niniejszej sprawy wynika, że twierdzenia związane z faktem, iż nazwisko Basile było przedmiotem licznych rejestracji jako znak towarowy, z renomą spornego znaku towarowego i z naruszeniem zasady dobrej wiary nie zostały podniesione przed Izbą Odwoławczą. Niemniej jednak z analizy skargi wynika, że argument dotyczący licznych rejestracji nazwiska Basile wiąże się z twierdzeniami dotyczącymi braku charakteru odróżniającego tej nazwy. Taka argumentacja ma na celu podważenie istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku kolidujących ze sobą znaków i była wysuwana w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą. W rezultacie twierdzenie to stanowi rozszerzenie zarzutu podniesionego w odwołaniu przed Izbą Odwoławczą, które należy uznać za dopuszczalne (zob. podobnie ww. w pkt 16 wyrok w sprawie Alcon przeciwko OHIM, pkt 40). Natomiast twierdzenia odnoszące się do renomy spornego znaku towarowego i naruszenia zasady dobrej wiary nie mieszczą się w granicach sporu wyznaczonych żądaniem i twierdzeniami zarówno pierwszej ze skarżących, jak i interwenienta. W konsekwencji należy uznać je za niedopuszczalne.
- 18 Ponadto, nawet jeśli przyjąć, że twierdzenie pierwszej ze skarżących odnoszące się do renomy spornego znaku towarowego można by uznać za zmierzające do ustalenia w ramach oceny istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd jego wysoce odróżniającego charakteru, należy przypomnieć, że według orzecznictwa charakter wysoce odróżniający znaku towarowego odgrywa rolę przy rozpatrywaniu wcześniejszego znaku towarowego, nie zaś znaku późniejszego (zob. analogicznie wyroki Trybunału: z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. s. I-6191, pkt 24; z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. s. I-5507, pkt 18; z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. s. I-3819, pkt 20). Stąd też renoma późniejszego znaku towarowego nie wchodzi w zakres kwestii prawnych, które należy koniecznie zbadać w kontekście stosowania rozporządzenia nr 40/94 do zarzutów i żądań wysuniętych przez strony. Ponieważ okoliczność renomy spornego znaku towarowego nie stanowi kwestii prawnej rozpatrywanej wcześniej przed instancjami OHIM, a jej analiza nie jest niezbędna, aby zapewnić prawidłowe stosowanie rozporządzenia nr 40/94 względem zarzutów i twierdzeń przedstawionych przez strony, nie może mieć ona wpływu na zgodność z prawem zaskarżonej decyzji, dotyczącej zastosowania względnej

podstawy odmowy rejestracji, jako że okoliczność ta nie mieści się w ramach prawnych sporu w takiej postaci, w jakiej został on wniesiony do Izby Odwoławczej. W konsekwencji argument ten należy uznać za niedopuszczalny [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie T-57/03 SPAG przeciwko OHIM - Dann i Backer (HOOLIGAN), Zb.Orz. s. II-287, pkt 22].

- 19 Co się tyczy załączników do skargi przedstawionych po raz pierwszy w postępowaniu przed Sądem, nie mogą one zostać uwzględnione. Skarga do Sądu ma bowiem na celu dokonanie kontroli zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych OHIM w rozumieniu art. 63 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 65 rozporządzenia nr 207/2009), a zatem zadaniem Sądu nie jest ponowne rozpoznanie stanu faktycznego w świetle dokumentów przedłożonych przed nim po raz pierwszy. Należy więc odrzucić wskazane powyżej dokumenty, bez potrzeby zbadania ich mocy dowodowej [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie T-346/04 Sadas przeciwko OHIM - LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), Zb.Orz. s. II-4891, pkt 19 i przytoczone tam orzecznictwo].

W przedmiocie dopuszczenia dowodu z zeznań świadków

- 20 Pierwsza ze skarżących wnosi o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków w celu ustalenia między innymi braku wprowadzenia odbiorcy w błąd w odniesieniu do kolidujących ze sobą znaków towarowych, które zgodnie współlistnieją we Włoszech, oraz znajomości spornego znaku towarowego w skali krajowej i międzynarodowej.
- 21 OHIM uznaje, że wniosek ten jest nieuzasadniony, ponieważ z jednej strony pierwsza ze skarżących nie przedstawiła argumentów co do współlistnienia rzeczonych znaków i wynikającego z niego braku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, a z drugiej strony nie zostały wskazane kompetencje osób wezwanych do składania zeznań.
- 22 W niniejszej sprawie należy bowiem stwierdzić, że pierwsza ze skarżących nie przytoczyła w swoich pismach żadnego argumentu przeczącego wnioskowi Izby Odwoławczej zawartym w pkt 20 zaskarżonej decyzji, dotyczącym współlistnienia kolidujących ze sobą znaków towarowych na rynku włoskim, zgodnie z którymi nie dowiedziono zgody interwenienta na współlistnienie tych znaków na rynku włoskim, a co za tym idzie – braku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd właściwego kręgu odbiorców jako konsekwencji tego, że przez lata nauczyli się oni postrzegać te znaki towarowe jako oznaczenia odróżniające dwóch różnych przedsiębiorstw. Pierwsza ze skarżących ograniczyła się w skardze do wniosku o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków w celu ustalenia, że w przypadku kolidujących ze sobą znaków nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd oraz że znaki te zgodnie współlistnieją na rynku włoskim.
- 23 W tym względzie, po pierwsze, należy stwierdzić, że w zakresie, w jakim pierwsza ze skarżących nie przytoczyła w skardze żadnego dodatkowego argumentu pozwalającego na podważenie wniosków Izby Odwoławczej dotyczących współlistnienia kolidujących znaków towarowych, wniosek o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków służący wykazaniu tego współlistnienia wydaje się nieuzasadniony. Po drugie, przypomnienia wymaga, że skarżąca nie może w postępowaniu przed Sądem uzupełnić dowodów przedstawionych w ramach postępowania administracyjnego, tak aby wykazać to współlistnienie. Jak wynika z orzecznictwa przytoczonego w pkt 19 niniejszego wyroku, skarga do Sądu ma na celu dokonanie kontroli zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych OHIM w rozumieniu art. 63 rozporządzenia nr 40/94, a zatem zadaniem Sądu nie jest ponowne rozpoznanie stanu faktycznego w świetle dowodów przedłożonych przed nim po raz pierwszy. Dlatego też należy odrzucić wniosek pierwszej ze skarżących o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków.
- 24 Ponadto pierwsza ze skarżących wnosi o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków w celu wykazania, po pierwsze, używania spornego znaku towarowego w skali krajowej i międzynarodowej w sposób ciągły i nieprzerwany, po drugie, działań gospodarczych prowadzonych przez przedsiębiorstwo należące do drugiego ze skarżących od roku 1970 poprzez używanie różnych znaków towarowych, w tym spornego znaku towarowego po roku 1998, i po trzecie, znajomości na rynkach krajowym i międzynarodowym towarów oznaczonych spornym znakiem towarowym.

- 25 Zasadniczo wydaje się, że wniosek o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków ma na celu wykazanie renomy i znajomości spornego znaku towarowego. Niemniej jednak, jak wynika z pkt 17 i 18 niniejszego wyroku, takie twierdzenie jest niedopuszczalne, stąd też należy oddalić wspomniany wniosek.
- 26 Wniosku tego nie można uwzględnić nawet przy założeniu, że pierwsza ze skarżących, wnosząc o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków, chciała wykazać, iż właściciel wcześniejszego znaku towarowego wiedział o używaniu spornego znaku towarowego na rynku i tym samym o utracie roszczenia w wyniku tolerowania. Jak wynika z pkt 32 niniejszego wyroku, istotne tu używanie spornego znaku towarowego to takie, które miało miejsce po rejestracji tego znaku towarowego. Ponieważ między datą rejestracji a datą złożenia wniosku o unieważnienie prawa do znaku upłynęło mniej niż pięć lat, wniosek o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków służący wykazaniu używania znaku towarowego na rynku nie jest słuszny.

Co do istoty

- 27 Pierwsza ze skarżących podnosi zasadniczo dwa zarzuty na poparcie skargi. Pierwszy zarzut dotyczy naruszenia art. 53 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 54 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009), zaś drugi – naruszenia art. 52 ust. 1 lit. a) i art. 8 ust. 1 tego rozporządzenia.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczącego naruszenia art. 53 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94

- 28 Pierwsza ze skarżących podnosi, że wniosek o unieważnienie prawa do znaku został złożony po upływie terminu pięciu lat, liczonego od zgłoszenia do rejestracji spornego znaku towarowego.
- 29 Zgodnie z art. 53 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 właściciel wspólnotowego znaku towarowego, który tolerował przez pięć następujących po sobie lat używanie późniejszego wspólnotowego znaku towarowego w państwie członkowskim, w którym wcześniejszy znak towarowy był zarejestrowany, i był świadomy tego używania, nie może wnosić o unieważnienie prawa do późniejszego znaku ani sprzeciwiać się jego używaniu, chyba że zgłoszenia późniejszego wspólnotowego znaku towarowego dokonano w złej wierze.
- 30 W opisanym stanie faktycznym sporny znak towarowy został zarejestrowany w dniu 27 kwietnia 2001 r., a interwenient złożył wniosek o unieważnienie prawa do znaku w dniu 21 kwietnia 2006 r., to znaczy w terminie krótszym niż pięć lat po rzeczony dacie rejestracji. Niemniej jednak pierwsza ze skarżących twierdzi, że datą, od której należy liczyć termin pięciu lat, jest data zgłoszenia do rejestracji spornego znaku, to znaczy dzień 14 stycznia 2000 r.
- 31 Według orzecznictwa, aby termin utraty roszczenia w wyniku tolerowania późniejszego znaku towarowego identycznego ze znakiem wcześniejszym lub łądząco do niego podobnym mógł rozpocząć swój bieg, konieczne jest spełnienie czterech przesłanek. Po pierwsze, późniejszy znak towarowy musi zostać zarejestrowany. Po drugie, zgłoszenie późniejszego znaku towarowego musi zostać dokonane w dobrej wierze. Po trzecie, późniejszy znak towarowy musi być używany w państwie członkowskim, w którym chroniony jest znak wcześniejszy. Po czwarte, właściciel wcześniejszego znaku towarowego musi wiedzieć o fakcie używania późniejszego znaku towarowego po uzyskaniu rejestracji (zob. analogicznie wyrok Sądu z dnia 22 września 2011 r. w sprawie C-482/09 Budějovický Budvar, Zb.Orz. s. I-8701, pkt 54, 56–58).
- 32 W przeciwieństwie do tego, co twierdzi pierwsza ze skarżących, bieg terminu utraty roszczenia w wyniku tolerowania nie rozpoczyna się w dniu dokonania zgłoszenia do rejestracji późniejszego wspólnotowego znaku towarowego. Nawet jeśli ta data jest punktem wyjścia dla stosowania innych przepisów rozporządzenia nr 40/94, takich jak art. 51 ust. 1 lit. a) i art. 8 ust. 2 tego rozporządzenia [obecnie art. 52 ust. 1 lit. a) i art. 8 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009], które mają na celu ustalenie tymczasowego

pierwszeństwa pomiędzy kolidującymi ze sobą znakami towarowymi, to nie jest ona jednak punktem wyjścia dla ustalenia początku biegu terminu utraty roszczenia przewidzianego w art. 53 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94. Celem art. 53 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 jest bowiem ukaranie właścicieli wcześniejszych znaków towarowych, którzy tolerowali przez kolejne pięć lat używanie późniejszego wspólnotowego znaku towarowego, mając świadomość tego używania, poprzez utratę możliwości domagania się unieważnienia prawa do takiego znaku lub sprzeciwienia się takiemu używaniu, w wyniku czego późniejszy znak towarowy może współistnieć ze znakiem wcześniejszym. Z chwilą, w której właściciel wcześniejszego znaku towarowego dowiedział się o używaniu późniejszego znaku towarowego, ma on możliwość odmówienia tolerowania takiego stanu rzeczy i wniesienia w następstwie sprzeciwu lub wniosku o unieważnienie prawa do późniejszego znaku towarowego. Nie można uznać, że właściciel wcześniejszego znaku towarowego tolerował używanie późniejszego wspólnotowego znaku towarowego, mając świadomość takiego używania, jeśli nie był w stanie sprzeciwić się jego używaniu ani domagać się jego unieważnienia (zob. analogicznie ww. w pkt 31 wyrok w sprawie Budějovický Budvar, pkt 44–50).

- 33 Z wykładni celowościowej art. 53 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 wynika, że właściwym momentem do obliczenia rozpoczęcia biegu terminu utraty roszczenia w wyniku tolerowania jest chwila powzięcia wiedzy o używaniu znaku towarowego. Moment ten może przypadać wyłącznie po rejestracji znaku towarowego, z którą to chwilą zostaje uzyskane prawo do wspólnotowego znaku towarowego (zob. motyw siódmy rozporządzenia nr 40/94) i wspomniany znak zaczyna być używany na rynku jako zarejestrowany znak towarowy, w wyniku czego osoby trzecie mogą powziąć wiadomość o jego używaniu. Stąd też, wbrew temu, co twierdzi pierwsza ze skarżących, termin utraty roszczenia w wyniku tolerowania biegnie od chwili, w której właściciel wcześniejszego znaku towarowego dowiedział się o używaniu późniejszego wspólnotowego znaku towarowego po jego rejestracji, a nie od chwili dokonania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego.
- 34 W niniejszej sprawie pierwsza ze skarżących nie dostarczyła informacji pozwalających ustalić moment, w którym interwenient dowiedział się o używaniu, już po jego rejestracji, spornego znaku towarowego. Ograniczyła się ona wyłącznie do stwierdzenia, że sporny znak towarowy był używany we Włoszech przez ponad pięć lat oraz że interwenient musiał wiedzieć o tym używaniu. Niemniej jednak, jak stwierdzono w pkt 30 powyżej, pomiędzy dniem rejestracji spornego znaku towarowego i dniem złożenia wniosku o unieważnienie prawa do znaku upłynęło mniej niż pięć lat, jako że używanie tego znaku towarowego przed tym dniem nie ma znaczenia dla sprawy w zakresie, w jakim nie był on jeszcze wtedy zarejestrowany.
- 35 W świetle ogółu powyższych rozważań zarzut pierwszy należy oddalić.

W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczącego naruszenia art. 52 ust. 1 lit. a) oraz art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94

- 36 Pierwsza ze skarżących kwestionuje zasadniczo zaskarżoną decyzję w zakresie dotyczącym, po pierwsze, istnienia podobieństwa pomiędzy wcześniejszym znakiem towarowym a spornym znakiem towarowym na płaszczyznach wizualnej, fonetycznej i konceptualnej, a po drugie – charakteru odróżniającego nazwiska Basile, które występuje w tych dwóch znakach towarowych.
- 37 Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009] w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług oznaczonych oboma znakami towarowymi istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym.
- 38 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, jeżeli odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. Według tej samej linii orzeczniczej prawdopodobieństwo

wprowadzenia w błąd podlega całościowej ocenie zgodnie ze sposobem postrzegania rozpatrywanych oznaczeń oraz towarów lub usług przez właściwy krąg odbiorców, z uwzględnieniem wszystkich istotnych okoliczności danego przypadku, w szczególności wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń a podobieństwem oznaczonych towarów lub usług [zob. 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 30–33 i przytoczone tam orzecznictwo].

39 W niniejszej sprawie pierwsza ze skarżących nie kwestionuje definicji właściwego kręgu odbiorców ani identyczności i analogii towarów oznaczonych kolidującymi ze sobą znakami towarowymi, które to okoliczności należy przyjąć za ustalone.

40 Całościową ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie wizualnego, fonetycznego lub conceptualnego podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń należy oprzeć na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu, ze szczególnym uwzględnieniem elementów odróżniających i dominujących. Decydującą rolę w całościowej ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd odgrywa sposób postrzegania znaków towarowych przez przeciętnych konsumentów danych towarów lub usług. W tym względzie przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie dokonuje analizy jego poszczególnych detali (zob. wyrok Trybunału z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie C-334/05 OHIM przeciwko Shaker, Zb.Orz. s. I-4529, pkt 35 i przytoczone tam orzecznictwo).

41 Zgodnie z orzecznictwem dwa znaki towarowe są podobne, jeżeli z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców są one przynajmniej częściowo identyczne pod względem co najmniej jednego z właściwych aspektów, którymi są aspekty wizualny, fonetyczny i conceptualny [wyroki Sądu: z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen Concord przeciwko OHIM - Hukla Germany (MATRATZEN), Rec. s. II-4335, pkt 30; z dnia 10 września 2008 r. w sprawie T-325/06 Boston Scientific przeciwko OHIM – Terumo (CAPIO), niepublikowany w Zbiorze, pkt 89].

42 Ocena podobieństwa dwóch znaków towarowych nie może ograniczać się do zbadania tylko jednego z elementów tworzących dany złożony znak towarowy i do porównania go z innym znakiem towarowym. Przeciwnie, porównania należy dokonać poprzez analizę danych znaków towarowych postrzeganych każdy jako całość, co nie oznacza, że całościowe wrażenie pozostawione przez złożony znak towarowy w pamięci właściwego kręgu odbiorców nie może w niektórych przypadkach zostać zdominowane przez jeden lub kilka z jego składników (zob. ww. w pkt 40 wyrok w sprawie OHIM przeciwko Shaker, pkt 41 i przytoczone tam orzecznictwo). Tylko wtedy, gdy wszystkie pozostałe składniki znaku towarowego są bez znaczenia, ocena podobieństwa może zależeć wyłącznie od składnika dominującego (ww. w pkt 40 wyrok w sprawie OHIM przeciwko Shaker, pkt 42; wyrok Trybunału z dnia 20 września 2007 r. w sprawie C-193/06 P Nestlé przeciwko OHIM, niepublikowany w Zbiorze, pkt 42). Mogłoby tak być w szczególności wówczas, gdyby składnik ten sam był w stanie zdominować wizerunek tego znaku zachowany przez właściwy krąg odbiorców w pamięci, w związku z czym wszystkie pozostałe składniki tego znaku towarowego stałyby się bez znaczenia w wywieranym przezeń całościowym wrażeniu (ww. wyrok w sprawie Nestlé przeciwko OHIM, pkt 43).

43 W niniejszej sprawie, aby ustalić występowanie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych, należy w pierwszej kolejności przeanalizować charakter odróżniający nazwiska Basile, zaś w drugiej kolejności podobieństwo pomiędzy kolidującymi ze sobą znakami.

– W przedmiocie charakteru odróżniającego nazwiska Basile

44 W pkt 31 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza uznała, że – przynajmniej we Włoszech – konsumenci co do zasady przypisują wyższy charakter odróżniający nazwiskom aniżeli imionom występującym w znakach towarowych. Izba Odwoławcza stwierdziła więc w pkt 32 zaskarżonej decyzji, że nazwisko Basile ma bardziej odróżniający charakter niż imię Antonio.

- 45 Zgodnie bowiem z orzecznictwem co do zasady konsument włoski przypisuje bardziej odróżniający charakter nazwisku niż imieniu występującemu w rozpatrywanych znakach towarowych [wyrok Sądu z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie T-185/03 Fusco przeciwko OHIM - Fusco International (ENZO FUSCO), Zb.Orz. s. II-715, pkt 54].
- 46 Podobnie z orzecznictwa wynika, że ta generalna reguła, opierająca się na doświadczeniu, nie może być stosowana w sposób automatyczny, bez uwzględnienia szczególnych okoliczności danej sprawy [wyrok Sądu z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie T-97/05 Rossi przeciwko OHIM – Marcorossi (MARCOROSSO), niepublikowany w Zbiorze, pkt 45]. W tym kontekście Trybunał wskazał, iż w szczególności należy wziąć pod uwagę okoliczność, że dane nazwisko nie jest powszechne, lub przeciwnie, że jest ono bardzo często spotykane, co może mieć przełożenie na jego charakter odróżniający, jak również ewentualną popularność osoby, która wnosi o zarejestrowanie swojego imienia i nazwiska łącznie jako znaku towarowego [wyrok Trybunału z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie C-51/09 P Becker przeciwko Harman International Industries, Zb.Orz. s. I-5805, pkt 36, 37].
- 47 W niniejszej sprawie, po pierwsze, w pkt 24 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza uznała z jednej strony, że nie zostało dowiedzione, iż nazwisko Basile jest bardzo powszechne we Włoszech, zaś z drugiej strony, że to nazwisko nie jest jednym z najbardziej znanych na tym obszarze. Pierwsza ze skarżących podważa te twierdzenia, nie przedstawiając jednocześnie żadnych dowodów uzasadniających twierdzenia przeciwne. By podać pod wątpliwość charakter odróżniający tego nazwiska, pierwsza ze skarżących wskazuje między innymi, że było ono przedmiotem wielu rejestracji. Tymczasem żaden z dokumentów zawartych w aktach sprawy nie potwierdza tego twierdzenia, ponieważ dowody przedstawione w tym względzie po raz pierwszy w postępowaniu przed Sądem zostały uznane za niedopuszczalne (zob. pkt 19 powyżej). Co więcej, pierwsza ze skarżących nie kwestionuje oceny Izby Odwoławczej znajdującej się w pkt 32 zaskarżonej decyzji, według której imię Antonio, poprzedzające w spornym znaku towarowym nazwisko Basile, jest bardzo powszechne we Włoszech.
- 48 Po drugie, pierwsza ze skarżących, mimo swoich twierdzeń nie przedstawiła dowodów pozwalających uznać, że imię Antonio i nazwisko Basile, rozpatrywane łącznie, wskazują osobę popularną, przynajmniej we Włoszech. Pierwsza ze skarżących nie przedstawiła również dowodów na to, że jako całość będą one postrzegane przez konsumenta jako znak towarowy złożony z imienia i nazwiska identyfikujących tę osobę, nie zaś jako nazwisko Basile, do którego zostały dodane pewne elementy, w szczególności imię Antonio.
- 49 Izba Odwoławcza słusznie uznała więc w pkt 32 zaskarżonej decyzji, że w spornym znaku towarowym nazwisko Basile jest bardziej odróżniające niż imię Antonio.
- W przedmiocie podobieństwa kolidujących ze sobą znaków towarowych
- 50 W pkt 30 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza uznała, że kolidujące ze sobą znaki towarowe, po pierwsze, wykazują pewne podobieństwo na płaszczyznach wizualnej i fonetycznej, a po drugie, są one podobne na płaszczyźnie konceptualnej z uwagi na wspólny element „basile”. W tym zakresie Izba Odwoławcza wzięła pod uwagę silnie odróżniający charakter tego elementu, jak również okoliczność, że jako nazwisko zachowuje on niezależną pozycję odróżniającą w spornym znaku towarowym (pkt 32 i 33 zaskarżonej decyzji).
- 51 Pierwsza ze skarżących sądzi, że podobieństwo pomiędzy kolidującymi ze sobą znakami towarowymi jest słabe, ponieważ z jednej strony wspólny element „basile” nie posiada charakteru odróżniającego, zaś z drugiej strony obydwa znaki różnią się od siebie strukturą, długością i elementami graficznymi. Pierwsza ze skarżących podkreśla w tym kontekście, że w spornym znaku towarowym nazwisko Basile jest poprzedzone stylizowaną dużą literą „B”, o charakterze silnie odróżniającym, oraz imieniem Antonio, natomiast po nim występuje element „1952”, przywołujący na myśl datę.

- 52 Należy stwierdzić, że element „basile” występuje w każdym z kolidujących ze sobą znaków towarowych, że jest on jedynym elementem wcześniejszego znaku towarowego oraz – jak wynika z pkt 49 powyżej – jego charakter odróżniający jest silniejszy niż charakter odróżniający elementu „antonio”, który poprzedza go w spornym znaku towarowym.
- 53 Jednakże, wbrew temu, co uznała Izba Odwoławcza w pkt 33 zaskarżonej decyzji, element „basile” jako nazwisko nie zachowuje niezależnej pozycji odróżniającej w spornym znaku towarowym. Według orzecznictwa nazwisko nie zachowuje bowiem we wszystkich przypadkach niezależnej pozycji odróżniającej tylko ze względu na to, że jest postrzegane jako nazwisko. Stwierdzenie takiej pozycji może opierać się wyłącznie na badaniu wszystkich czynników mających znaczenie w danej sprawie (ww. w pkt 46 wyrok w sprawie Becker przeciwko Harman International Industries, pkt 38), którego to badania Izba Odwoławcza nie przeprowadziła w niniejszej sprawie.
- 54 Ten błąd w ocenie Izby Odwoławczej nie może mieć jednak wpływu na zgodność z prawem zaskarżonej decyzji.
- 55 Należy więc uznać, że kolidujące ze sobą znaki towarowe charakteryzują się pewnym podobieństwem na płaszczyznach wizualnej i fonetycznej, co wynika z obecności elementu „basile”, który – zgodnie z pkt 30 zaskarżonej decyzji – jest najbardziej charakterystyczny w spornym znaku towarowego. Wbrew twierdzeniom pierwszej ze skarżących, różnice związane ze strukturą i długością kolidujących ze sobą znaków towarowych oraz z dodaniem elementów graficznych w przypadku spornego znaku towarowego, nie są wystarczające, aby wykluczyć ten wniosek.
- 56 W istocie na płaszczyźnie wizualnej zarówno stylizowana duża litera „B”, po której występuje kropka, odpowiadająca inicjałowi nazwiska Basile, która znajduje się nad imieniem Antonio i nazwiskiem Basile, jak i element „1952”, znajdujący się pod tym wyrażeniem i zapisany mniejszymi literami, nie pozwalają na całkowite wykluczenie podobieństwa pomiędzy kolidującymi ze sobą znakami towarowymi, stworzonego poprzez zbieżność najbardziej charakterystycznego elementu spornego znaku towarowego i wcześniejszego znaku towarowego [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie T-137/05 La Perla przeciwko OHIM – Worldgem Brandy (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), niepublikowany w Zbiorze, pkt 46]. Nawet jeśli stylizowana duża litera „B” jest większa niż inne elementy spornego znaku towarowego, nie nadaje ona większego znaczenia elementowi „basile”, ponieważ odpowiada jego inicjałowi bądź monogramowi. Jednocześnie element „1952”, który mógłby być postrzegany jako rok, zważywszy na jego położenie w spornym znaku towarowym i mniejszy rozmiar cyfr w elemencie, zajmuje drugorzędną pozycję w zaskarżonym znaku towarowym i nie przyciąga uwagi konsumentów tak jak inne elementy tego znaku towarowego, co nie oznacza jednakże, że jest on nieistotny.
- 57 Fakt, że element „basile” jest poprzedzony elementem „antonio” nie stoi w sprzeczności z tym wnioskiem. W tym kontekście należy przypomnieć, że zgodnie z orzecznictwem, o ile początkowa część znaku towarowego może przyciągać uwagę konsumenta w większym stopniu niż części następujące po niej, o tyle twierdzenie to nie zawsze będzie adekwatne [wyrok Sądu z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie T-158/05 Trek Bicycle przeciwko OHIM – Audi (ALLTREK), niepublikowany w Zbiorze, pkt 70]. W niniejszej sprawie, jak zostało wskazane w pkt 47 powyżej, Antonio jest imieniem powszechnie występującym we Włoszech i ma charakter słabiej odróżniający niż nazwisko Basile. Dlatego też, mimo jego umiejscowienia w początkowej części spornego znaku towarowego, element „antonio” nie przyciąga uwagi konsumenta bardziej niż element „basile”.
- 58 Na płaszczyźnie fonetycznej, nawet jeśli sporny znak towarowy, składający się z sześciu sylab: „an”, „to”, „nio”, „ba”, „si” i „le” jest dłuższy niż wcześniejszy znak towarowy, składający się z trzech sylab: „ba”, „si” i „le”, to połowa sylab spornego znaku i wszystkie sylaby z wcześniejszego znaku towarowego, czyli sylaby odpowiadające nazwisku Basile, są identyczne. Przeciwnie do twierdzeń podnoszonych przez pierwszą ze skarżących, różnice pomiędzy kolidującymi ze sobą znakami towarowymi, związane z dodaniem w spornym znaku towarowym do imienia Antonio i nazwiska Basile dużej litery „B” i

elementu „1952”, nie przeczą istnieniu podobieństwa fonetycznego, ponieważ z jednej strony sama duża litera „B” nie będzie co do zasady wymawiana przez konsumentów, którzy będą postrzegać ją jako inicjał bądź monogram tego nazwiska, a z drugiej strony, jak wskazano w pkt 56 powyżej, nie jest także prawdopodobne, że właściwy krąg odbiorców będzie wymawiać po wyrażeniu „antonio basile” mogący być postrzegany jako rok element „1952”, który zajmuje drugorzędną pozycję w spornym znaku towarowym. Ponadto, jak wskazano w poprzednim punkcie, z uwagi na słabszy charakter odróżniający elementu „antonio”, fakt, że znajduje się on przed elementem „basile”, nie wystarcza do zniesienia podobieństwa istniejącego między tymi dwoma znakami towarowymi.

59 Tak więc Izba Odwoławcza słusznie uznała w pkt 30 zaskarżonej decyzji, że kolidujące ze sobą znaki towarowe wykazują pewne podobieństwo na płaszczyznach wizualnej i fonetycznej.

60 Na płaszczyźnie konceptualnej oba znaki składają się z włoskiego nazwiska Basile dla określenia rozpatrywanych towarów, czego nie zmienia dodanie imienia Antonio w przypadku spornego znaku towarowego. W obydwu przypadkach pochodzenie handlowe towarów określonych kolidującymi ze sobą znakami towarowymi będzie postrzegane przez właściwych konsumentów jako powiązane z osobą noszącą owo nazwisko. Dlatego też Izba Odwoławcza słusznie uznała w pkt 30 zaskarżonej decyzji, że obydwa znaki towarowe są podobne pod względem konceptualnym.

61 Z całości powyższych rozważań wynika, że kolidujące ze sobą znaki towarowe wykazują pewne podobieństwo na płaszczyznach wizualnej i fonetycznej oraz że są podobne na płaszczyźnie konceptualnej. Mając na względzie orzecznictwo przytoczone w pkt 41 powyżej, należy więc stwierdzić, że kolidujące ze sobą znaki towarowe są podobne.

– W przedmiocie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd

62 Całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zakłada pewną współzależność branych pod uwagę czynników, zwłaszcza podobieństwa znaków towarowych i podobieństwa oznaczonych nimi towarów lub usług. Stąd niski stopień podobieństwa pomiędzy oznaczonymi towarami lub usługami może być zrównoważony wysokim stopniem podobieństwa między samymi znakami i odwrotnie [ww. w pkt 18 wyrok w sprawie C-39/97 Canon; wyrok Sądu z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawach połączonych T-81/03, T-82/03 i T-103/03 Mast-Jägermeister przeciwko OHIM - Licorera Zacapaneca (VENADO w ramie i in.), Zb.Orz. s. II-5409, pkt 74].

63 Jak wskazano w pkt 39 powyżej, identyczność i analogia pomiędzy towarami oznaczonymi kolidującymi ze sobą znakami nie zostały zakwestionowane. Ponadto, jak wynika z pkt 61 powyżej, kolidujące ze sobą znaki towarowe są podobne.

64 Dlatego też Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła w pkt 37 zaskarżonej decyzji, że w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

65 Niemniej jednak pierwsza ze skarżących stoi na stanowisku, że Izba Odwoławcza nie zbadała istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych, poddając analizie charakter odróżniający spornego znaku towarowego uzyskany w następstwie używania. Tym samym pierwsza ze skarżących wydaje się twierdzić, że nie dokonano oceny dowodu używania wcześniejszego międzynarodowego znaku towarowego.

66 Powyższe argumenty nie zasługują na uwzględnienie. Po pierwsze, z pkt 26–38 zaskarżonej decyzji wynika, że Izba Odwoławcza dokładnie zbadała istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych, co umożliwiło pierwszej ze skarżących zaskarżenie tej decyzji do Sądu poprzez przedstawienie powyżej rozpatrzonych argumentów.

67 Po drugie, co się tyczy analizy uzyskania przez sporny znak towarowy charakteru odróżniającego w następstwie używania, należy przypomnieć, że jakkolwiek taki charakter ma znaczenie w kontekście bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji lub bezwzględnej podstawy unieważnienia prawa do znaku, nie

ma on jednak znaczenia w ramach rozpatrywania względnych podstaw odmowy rejestracji czy względnej podstawy unieważnienia, a w kontekście niniejszej sprawy w ramach rozpatrywania istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Nawet jeśli przyjąć, że poprzez ten argument pierwsza ze skarżących próbowała powołać się na renomę lub bardziej odróżniający charakter spornego znaku towarowego w kontekście badania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, należy przypomnieć, że zgodnie z orzecznictwem wysoce odróżniający charakter oznaczenia ma znaczenie w przypadku wcześniejszego znaku towarowego, a nie znaku późniejszego (zob. analogicznie ww. w pkt 18 wyroki: w sprawie SABEL, pkt 24; w sprawie Canon, pkt 18; w sprawie Lloyd-Schuhfabrik Meyer, pkt 20).

- 68 Po trzecie, jeżeli chodzi o ocenę dowodu używania wcześniejszego międzynarodowego znaku towarowego, w zakresie, w jakim istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zostało zbadane w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego, badanie dowodu używania wcześniejszego międzynarodowego znaku towarowego, jak również badanie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do tego oznaczenia pozostają bez znaczenia dla sprawy [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 16 września 2004 r. w sprawie T-342/02 Metro-Goldwyn-Mayer Lion przeciwko OHIM - (Moser Grupa Media), Zb.Orz. s. II-3191, pkt 48].
- 69 Mając na względzie całość powyższych rozważań, należy stwierdzić, że Izba Odwoławcza nie popełniła błędu, uznając, że w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Należy zatem oddalić drugi zarzut i w konsekwencji – skargę w całości.

W przedmiocie kosztów

- 70 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postępowania kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ pierwsza ze skarżących przegrała sprawę, należy – zgodnie z żądaniem OHIM i interwenienta – obciążyć ją kosztami postępowania.
- 71 Zgodnie z art. 87 § 5 akapit trzeci regulaminu postępowania, jeżeli strony nie żądają zwrotu kosztów, ponoszą własne koszty. Drugi ze skarżących pokrywa więc własne koszty.

Z powyższych względów

SĄD (szósta izba)

orzeka, co następuje:

- 1) **W sprawie T-133/09 nazwa drugiego ze skarżących, Antonio Basile, zostaje wykreślona z listy stron skarżących.**
- 2) **Skarga zostaje oddalona.**
- 3) **I. Marchi Italiani Srl zostaje obciążona kosztami postępowania, z wyjątkiem kosztów cofającego skargę.**
- 4) **Antonio Basile pokrywa własne koszty postępowania.**

Kanninen

Wahl

Soldevila Frago

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 28 czerwca 2012 r.

Podpisy