WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (druga izba)
z dnia 8 lipca 2004 r. *

W sprawie T-334/01

MFE Marienfelde GmbH, z siedzibą w Hamburgu (Niemcy), reprezentowana przez adwokatów S. Rojahna oraz S. Freytaga,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez E. Joly'ego oraz G. Schneidera, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

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

Vétoquinol AG, dawna Chassot AG, z siedzibą w Bernie (Szwajcaria), reprezentowana przez adwokata A. Kockläunera,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 26 września 2001 r. (sprawa R 578/2000-4) wydaną w postępowaniu w sprawie sprzeciwu między MFE Marienfelde GmbH a Vétoquinol AG,

* Język postępowania: niemiecki.

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
(druga izba),

w składzie: N. J. Forwood, prezes, J. Pirrung i A. W. H. Meij, sędziowie,

sekretarz: D. Christensen, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą i repliką złożonymi w sekretariacie Sądu odpowiednio w dniach 24 grudnia 2001 r. i 29 lipca 2002 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę i dupliką złożonymi przez OHIM w sekretariacie Sądu odpowiednio w dniach 24 kwietnia i 30 października 2002 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę i dupliką złożonymi przez interwenienta w sekretariacie Sądu odpowiednio w dniach 22 kwietnia i 29 października 2002 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 11 listopada 2003 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 30 grudnia 1996 r., na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11,

str. 1), z późn. zm., interwenient, działający pod dawną nazwą, tj. Chassot AG, złożył do Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego.

2 Przedmiotem zgłoszenia znaku towarowego było słowne oznaczenie HIPOVITON.

3 Towary, dla których wniesiono o rejestrację znaku towarowego, należą do klasy 31 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadają następującemu opisowi: „pasza dla zwierząt".

4 W dniu 11 maja 1998 r. zgłoszenie znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych.*

5 W dniu 11 sierpnia 1998 r., na podstawie art. 42 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, skarżąca wniosła sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego w stosunku do wszystkich towarów objętych zgłoszeniem. Podstawą sprzeciwu było istnienie znaku towarowego zarejestrowanego w Niemczech w dniu 17 maja 1972 r. z datą pierwszeństwa od dnia 16 maja 1969 r. Znak ten (zwany dalej „wcześniejszym znakiem towarowym"), składający się z oznaczenia słownego HIPPOVIT, został zarejestrowany dla towarów z klasy 31 w rozumieniu porozumienia nicejskiego i odpowiada następującemu opisowi: „pasza dla zwierząt".

6 W uzasadnieniu sprzeciwu skarżąca podniosła względną podstawę odmowy rejestracji określoną w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

7 Pismem z dnia 15 marca 1999 r. interwenient zażądał od skarżącej przedstawienia dowodu zgodnie z art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94, że w okresie pięciu lat poprzedzających publikację zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego wcześniejszy znak towarowy był rzeczywiście używany w Państwie Członkowskim, w którym znak ten jest chroniony. Pismem z dnia 8 kwietnia 1999 r. Wydział Sprzeciwów OHIM (zwany dalej „Wydziałem Sprzeciwów") wezwał skarżącą do dostarczenia tego dowodu w terminie dwóch miesięcy.

8 W dniu 4 maja 1999 r. skarżąca przekazała OHIM, po pierwsze, cztery foldery reklamowe opatrzone wcześniejszym znakiem towarowym, aczkolwiek litera „O" była w nich ozdobiona wizerunkiem głowy i przedniej części konia. Po drugie, skarżąca przedstawiła stronę tytułową „Marienfelder Tierfutter Programm" („Pasza dla zwierząt — program Marienfelder") wraz z załączonym formularzem zamówienia oraz broszurą reklamową „Ich liebe Pferde von A bis Z" („Kocham konie od A do Z"). Po trzecie, przedstawiła ona oświadczenie zatytułowane „Eidesstattliche Versicherung" (oświadczenie z mocą przyrzeczenia) złożone przez jej dyrektora R. Bodego, w którym oświadczył on, że obrót osiągnięty ze sprzedaży towarów opatrzonych wcześniejszym znakiem towarowym wyniósł 12 500 DEM za okres od stycznia do czerwca 1998 r. oraz 21 100 DEM za okres od stycznia do grudnia 1998 r.

9 W następstwie kilkakrotnej wymiany pism procesowych między skarżącą a interwenientem OHIM skierował do nich w dniu 24 stycznia 2000 r. pismo o następującej treści:

„[OHIM] informuje Państwa, że żadne dodatkowe uwagi nie zostaną przyjęte".

10 W piśmie z dnia 8 lutego 2000 r. interwenient wywodził w szczególności, że po pierwsze, obrót skarżącej osiągnięty ze sprzedaży towarów opatrzonych wcześniejszym znakiem towarowym odpowiadał sprzedaży 459 opakowań i po drugie, że całkowity roczny obrót skarżącej wyniósł w 1998 r. 2,8 mln DEM.

11 Pismem z dnia 8 marca 2000 r. OHIM, powołując się na swoje pismo z dnia 24 stycznia 2000 r., wskazał skarżącej i interwenientowi, że treść pisma interwenienta z dnia 8 lutego 2000 r. nie zostanie uwzględniona przy podejmowaniu decyzji.

12 Decyzją z dnia 28 marca 2000 r. (decyzja nr 601/2000) Wydział Sprzeciwów odrzucił sprzeciw na podstawie art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94, uzasadniając, że skarżąca nie wykazała, że wcześniejszy znak towarowy był rzeczywiście używany w rozumieniu tego przepisu. W tym względzie stwierdził on, że przedłożone przez skarżącą oświadczenie z mocą przyrzeczenia nie pochodzi ani od osoby neutralnej, ani od bezstronnego organu i dlatego powinno być poparte innymi dowodami. Jeśli chodzi o inne dowody przedstawione przez skarżącą, Wydział Sprzeciwów ocenił, iż nie zawierają one danych dotyczących miejsca, okresu i zakresu używania wcześniejszego znaku towarowego.

13 W dniu 23 maja 2000 r., na podstawie art. 59 rozporządzenia nr 40/94, skarżąca wniosła do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.

14 W załączniku do pisma z dnia 28 lipca 2000 r., zawierającego uzasadnienie odwołania skarżąca przedstawiła faktury z tytułu uczestnictwa w różnych imprezach targowych w 1998 r., z tytułu najmu stanowisk targowych czy zakupu etykiet lub materiałów reklamowych. Ponadto przedstawiła 15 faktur wystawionych z tytułu sprzedaży towarów opatrzonych wcześniejszym znakiem towarowym pochodzących z okresu między 6 marca 1998 r. a 19 maja 1998 r. Na tych fakturach dane nabywców towarów zostały zasłonięte. W okresie przed dniem 11 maja 1998 r. obrót odpowiadający tym fakturom wyniósł 2 753,84 DEM.

15 W piśmie z dnia 9 października 2000 r. interwenient, powołując się na swoje pismo z dnia 8 lutego 2000 r., powtórzył zawarte w nim twierdzenia dotyczące obrotów skarżącej. Pismem z dnia 24 października 2000 r. OHIM przekazał to pismo interwenienta skarżącej, zaznaczając, że informacja ta jest wyłącznie do jej wiadomości.

16 Decyzją z dnia 26 września 2001 r., doręczoną skarżącej w dniu 15 października 2001 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją") Czwarta Izba Odwoławcza OHIM oddaliła odwołanie. Zasadniczo wskazała ona, że okres właściwy dla ustalenia, czy wcześniejszy znak towarowy był rzeczywiście używany, rozciągał się od dnia 12 maja 1993 r. do dnia 11 maja 1998 r. oraz że skarżąca nie twierdziła, by używała ten znak przed 1998 r. Jeśli chodzi o oświadczenie z mocą przyrzeczenia złożone przez dyrektora skarżącej, Izba Odwoławcza uznała, iż nie było potrzeby wypowiadania się w przedmiocie jego mocy dowodowej. W istocie stwierdziła ona, że zakładając nawet, iż obrót osiągnięty w 1998 r. ze sprzedaży towarów opatrzonych wcześniejszym znakiem towarowym w wysokości podanej w tym oświadczeniu został podany prawidłowo, to nie wynika z tego, że znak ten był rzeczywiście używany w rozpatrywanym okresie. W opinii Izby Odwoławczej obrót w wysokości 12 500 DEM, przy założeniu, że został on osiągnięty w rozpatrywanym okresie, po pierwsze, odpowiada sprzedaży zaledwie około 450 opakowań omawianych towarów i, po drugie, w porównaniu z całkowitym obrotem skarżącej w 1998 r., wynoszącym 2,8 mln DEM, był bardzo niski. W tych okolicznościach Izba Odwoławcza stwierdziła, że nie ma konieczności ustalania, czy skarżąca, wykorzystując wcześniejszy znak towarowy w innej postaci niż ta w jakiej został on zarejestrowany, używała znaku w sposób pozwalający na zachowanie praw do niego.

Żądania stron

17 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji, jak również uchylenie decyzji Wydziału Sprzeciwów z dnia 28 marca 2000 r.,

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

18 OHIM oraz interwenient wnoszą do Sądu o:

— oddalenie skargi,

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

W przedmiocie dopuszczalności żądania uchylenia decyzji Wydziału Sprzeciwów

19 W niniejszej sprawie skarżąca wnosi zarówno o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji, jak i o uchylenie decyzji Wydziału Sprzeciwów. Sąd stwierdza, że żądanie to jest dopuszczalne. Ma ono na celu podjęcie przez Sąd takiej decyzji, jaką zdaniem skarżącej powinna była wydać zgodnie z prawem Izba Odwoławcza przy rozstrzyganiu odwołania złożonego w OHIM. Z art. 62 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia nr 40/94 wynika, że izba odwoławcza może uchylić decyzję jednostki OHIM orzekającej w pierwszej instancji. Takie uchylenie zalicza się zatem do katalogu czynności, które może podjąć Sąd z uwagi na swoje kompetencje o charakterze reformatoryjnym, przysługujące mu na podstawie art. 63 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 [zob. podobnie w kwestii ponownego przekazania sprawy do eksperta wyrok Sądu z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-106/00 Streamserve przeciwko OHIM (STREAMSERVE), Rec. str. II-723, pkt 19, potwierdzony przez postanowienie Trybunału z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie C-150/02 P Streamserve przeciwko OHIM, Rec. str. I-1461].

Co do istoty sprawy

20 Na poparcie skargi skarżąca podnosi pięć zarzutów. Pierwszy zarzut oparty jest na naruszeniu art. 43 ust. 2 i 3 w związku z art. 15 rozporządzenia nr 40/94. W drugim zarzucie skarżąca zarzuca Izbie Odwoławczej nieuwzględnienie dowodów przedstawionych w toku postępowania odwoławczego. Trzeci zarzut opiera się na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Zarzuty czwarty i piąty wynikają z naruszenia, odpowiednio, prawa do przedstawienia uwag i obowiązku uzasadnienia.

W przedmiocie zarzutu opartego na naruszeniu art. 43 ust. 2 i 3 w związku z art. 15 rozporządzenia nr 40/94 oraz na naruszeniu prawa do przedstawienia uwag

— Argumenty stron

21 Skarżąca wywodzi ogólnie, że wykładni pojęcia „rzeczywistego użytku" znaku towarowego należy dokonać w taki sposób, aby obejmowała ona wszelkie czynności, które z uwagi na ich naturę, zakres i okres stanowią obiektywnie zwykłe używanie znaku towarowego na danym rynku. W kwestii znaczenia, jakie należy nadać takiemu używaniu, podkreśla ona, że zależy to od okoliczności danego przypadku, w szczególności od rozmiaru danego przedsiębiorstwa oraz stopnia zróżnicowania jego działalności.

22 W niniejszej sprawie skarżąca utrzymuje, że stosując prawidłowo wskazane przez nią kryteria oceny, Izba Odwoławcza powinna była dojść do wniosku, że wcześniejszy znak towarowy był rzeczywiście używany. W tym względzie podnosi ona, że w analizowanym okresie dokonywała sprzedaży towarów opatrzonych tym znakiem

na całym terytorium Niemiec. Według skarżącej z oświadczenia z mocą przyrzeczenia złożonego przez jej dyrektora wynika, że obrót osiągnięty z tytułu tej sprzedaży, jakkolwiek niski z tego powodu, że był to początkowy okres wprowadzania towaru na rynek, wykazuje zwykłe używanie znaku towarowego mające na celu stworzenie rynku zbytu tych towarów.

23 Ponadto skarżąca podnosi, że wskazanie w zaskarżonej decyzji obrotu za rok 1998 r. w wysokości 2,8 mln DEM nie jest prawidłowe.

24 W ramach zarzutu opartego na naruszeniu prawa do przedstawienia uwag skarżąca zarzuca Izbie Odwoławczej, że przed wydaniem zaskarżonej decyzji nie poinformowała jej o zamiarze oparcia się na fakcie, że w analizowanym okresie skarżąca dokonała sprzedaży w przybliżeniu jedynie 450 opakowań towaru opatrzonego wcześniejszym znakiem towarowym. W replice dodaje ona, że w zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza uwzględniła treść pisma interwenienta z dnia 8 lutego 2000 r., mimo że Wydział Sprzeciwów poinformował ją, że pismo to nie zostanie uwzględnione.

25 OHIM zwraca uwagę, że z różnych wersji językowych art. 43 ust. 2 oraz art. 15 rozporządzenia nr 40/94 wynika, że kryterium rzeczywistego używania wymaga używania prawdziwego, autentycznego, skutecznego lub realnego. Zdaniem OHIM taki rodzaj używania powinien umożliwiać odróżnienie oznaczonych towarów i usług, a nie służyć wyłącznie do zwykłego utrzymania przysługującego prawa do znaku towarowego.

26 Zdaniem OHIM dla oceny, czy w niniejszym przypadku używanie znaku towarowego miało charakter rzeczywisty, należy dokonać całościowej oceny, mając na uwadze rynek towaru, sposób, w jaki towary czy usługi są zazwyczaj sprzedawane, zdolność produkcyjną i handlową właściciela znaku towarowego oraz jego udział w rynku.

27 W niniejszej sprawie OHIM przypomina, po pierwsze, że według dowodów przedstawionych przed skarżącą używanie wcześniejszego znaku towarowego rozpoczęło się dopiero na początku 1998 r., czyli trochę ponad cztery miesiące przed opublikowaniem zgłoszenia znaku towarowego. Po drugie, OHIM podnosi, że obrót osiągnięty z tytułu sprzedaży towarów opatrzonych wcześniejszym znakiem w rozpatrywanym okresie jest niewielki, co nie może wynikać wyłącznie z okoliczności, iż sprzedaż omawianych towarów rozpoczęła się dopiero na początku 1998 r. W istocie sprzedaż dokonana w drugim półroczu 1998 r. była nawet niższa niż na początku roku. Po trzecie, OHIM twierdzi, iż obrót osiągnięty przez skarżącą z tytułu sprzedaży towarów opatrzonych wcześniejszym znakiem towarowym ma niewielkie znaczenie w porównaniu z jej całkowitym rocznym obrotem.

28 Ponadto zdaniem OHIM prawo skarżącej do przedstawienia uwag było przestrzegane przez Izbę Odwoławczą.

29 Interwenient twierdzi, że skarżąca nie używała rzeczywiście wcześniejszego znaku towarowego. W tym względzie wywodzi on, że obrót osiągnięty przez skarżącą z tytułu sprzedaży towarów opatrzonych wcześniejszym znakiem towarowym stanowi najwyżej 0,75 % jej całkowitego rocznego obrotu. Podczas rozprawy uściślił on, że nawet przy założeniu, że obrót osiągnięty przez skarżącą z tytułu sprzedaży towarów opatrzonych wcześniejszym znakiem towarowym, wskazany w oświadczeniu z mocą przyrzeczenia złożonym przez dyrektora skarżącej, jest prawdziwy, sprzedaż tych towarów w analizowanym okresie obejmuje zaledwie około 38 opakowań towaru miesięcznie.

— Ocena Sądu

30 Jak wynika z motywu dziewiątego rozporządzenia nr 40/94, ustawodawca uznał, że ochrona wcześniejszego znaku towarowego jest uzasadniona wyłącznie w przypadku, gdy jest on rzeczywiście używany. Zgodnie z tym motywem art. 43

ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 przewiduje, że zgłaszający wspólnotowy znak towarowy może zażądać przedstawienia dowodu, że w okresie pięciu lat poprzedzających publikację zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego będącego przedmiotem sprzeciwu, wcześniejszy znak towarowy był rzeczywiście używany na obszarze, na którym jest on chroniony [wyrok Sądu z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie T-39/01 Kabushiki Kaisha Fernandes przeciwko OHIM — Harrison (HIWATT), Rec. str. II-5233, pkt 34].

31 Zgodnie z zasadą 22 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 303, str. 1) dowód, że wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy był rzeczywiście używany, powinien wskazywać miejsce, czas, zakres oraz charakter używania wcześniejszego znaku towarowego.

32 Przy wykładni pojęcia rzeczywistego używania należy wziąć pod uwagę fakt, że ratio legis wymogu, zgodnie z którym wcześniejszy znak towarowy musi być rzeczywiście używany, aby móc stanowić podstawę sprzeciwu wobec zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, sprowadza się do ograniczenia konfliktów między dwoma znakami towarowymi, o ile nie istnieje gospodarczo uzasadniona podstawa wynikająca z faktycznej funkcji znaku towarowego na rynku [wyrok Sądu z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie T-174/01 Goulbourn przeciwko OHIM — Redcats (Silk Cocoon), Rec. str. II-789, pkt 38]. Natomiast przepis ten nie ma na celu ani oceny sukcesu handlowego, ani kontroli strategii gospodarczej przedsiębiorstwa, ani też uzależnienia ochrony znaków towarowych od ich handlowego wykorzystania na dużą skalę.

33 Jak wynika z wyroku Trybunału z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie C-40/01 Ansul, Rec. str. I-2439, dotyczącego wykładni art. 12 ust. 1 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, str. 1), którego treść normatywna odpowiada zasadniczo treści art. 43 rozporządzenia nr 40/94, znak towarowy jest rzeczywiście używany, w przypadku gdy jest on używany zgodnie z jego podstawową funkcją, jaką jest zapewnienie oznaczenia pochodzenia towaru lub usługi, dla których został on zarejestrowany, w celu

stworzenia lub zachowania rynku zbytu dla tych towarów lub usług, z wyłączeniem symbolicznego używania, mającego na celu wyłącznie zachowanie praw przyznanych przez znak towarowy (ww. wyrok w sprawie Ansul, pkt 43). W tym względzie warunek rzeczywistego używania znaku towarowego wymaga, aby znak towarowy w postaci, w jakiej jest chroniony na właściwym obszarze, był używany publicznie i w sposób skierowany na zewnątrz (ww. wyrok w sprawie Ansul, pkt 37, i ww. wyrok w sprawie Silk Cocoon, pkt 39).

34 Ocena rzeczywistego charakteru używania znaku towarowego powinna opierać się na całości faktów i okoliczności pozwalających na ustalenie jego prawdziwego wykorzystania handlowego, a w szczególności jego używania uważanego w danej dziedzinie gospodarczej za uzasadnione dla utrzymania lub stworzenia udziału w rynku dla towarów lub usług chronionych przez znak towarowy, rodzaju tych towarów lub usług, charakterystyki rynku, zakresu i częstotliwości używania znaku towarowego (ww. wyrok w sprawie Ansul, pkt 43).

35 Jeśli chodzi o zakres używania wcześniejszego znaku towarowego, to należy przede wszystkim mieć na uwadze, z jednej strony, handlowy wymiar ogółu czynności stanowiących używanie oraz, z drugiej strony, długość okresu, w którym czynności te miały miejsce, jak również częstotliwość tych czynności.

36 W celu zbadania w tym konkretnym przypadku rzeczywistego charakteru używania wcześniejszego znaku należy dokonać oceny całościowej, uwzględniającej wszystkie istotne czynniki badanego przypadku. Ocena ta zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnikami. W ten sposób niewielka ilość towarów sprzedawanych pod danym znakiem towarowym może być rekompensowana intensywnością lub ciągłością działań w trakcie używania tego znaku towarowego i na odwrót. Ponadto osiągany obrót oraz rozmiar sprzedaży towarów opatrzonych wcześniejszym znakiem towarowym nie mogą być oceniane w sposób absolutny, ale w stosunku do innych istotnych czynników, takich jak rozmiar działalności handlowej, możliwości produkcyjne lub zbytu, lub stopień dywersyfikacji przedsiębiorstwa, które stosuje znak towarowy, jak również właściwości towarów lub usług na danym rynku. Stąd Trybunał orzekł, że używanie wcześniejszego znaku na dużą skalę nie jest konieczne, aby zakwalifikować je jako rzeczywiste (ww. wyrok w sprawie Ansul, pkt 39).

37 Jednakże im bardziej ograniczony jest handlowy wymiar wykorzystania znaku towarowego, tym bardziej konieczne jest dostarczenie przez stronę wnoszącą sprzeciw dodatkowych danych pozwalających na rozwianie ewentualnych wątpliwości co do rzeczywistego używania danego znaku towarowego.

38 Analizę zaskarżonej decyzji należy przeprowadzić w świetle powyższych rozważań.

39 Tytułem wstępu należy przypomnieć, że zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego zostało opublikowane w dniu 11 maja 1998 r., a zatem okres pięciu lat, o którym mowa w art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94, obejmuje czas od dnia 11 maja 1993 r. do dnia 10 maja 1998 r. (zwany dalej „analizowanym okresem").

40 Z art. 15 ust. 1 tego rozporządzenia wynika, że sankcjom przewidzianym w tym rozporządzeniu podlegają wyłącznie te znaki towarowe, których używanie było zawieszone przez nieprzerwany okres pięciu lat. Stąd też dla uniknięcia powyższych sankcji wystarczy, by dany znak towarowy był rzeczywiście używany podczas części tego okresu.

41 Bezsporne jest między stronami, że skarżąca utrzymuje, iż używała wcześniejszy znak towarowy jedynie od stycznia 1998 r. Izba Odwoławcza słusznie zatem oparła zaskarżoną decyzję na ocenie podnoszonego przez skarżącą faktu używania w okresie od początku roku 1998 do dnia 10 maja 1998 r.

42 Izba Odwoławcza dla celów dokonania oceny uwzględniła, bez wyraźnego wskazania tego w zaskarżonej decyzji, jedynie broszury oraz oświadczenie z mocą przyrzeczenia przedstawione przez skarżącą w toku postępowania w sprawie sprzeciwu, jak również uwagi przedstawione przez interwenienta w pismach z dnia 8 lutego i 9 października 2000 r.

43 Jeśli chodzi o oświadczenie z mocą przyrzeczenia, Sąd zauważa, że Izba Odwoławcza celowo pozostawiła otwartą kwestię jego mocy dowodowej. Swoją analizę oparła ona jednak na założeniu prawdziwości treści tego oświadczenia. Sąd na potrzeby niniejszej sprawy przyjął także to założenie.

44 Jeśli chodzi natomiast o przedstawione przez skarżącą broszury, Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, że nie wynika z nich żadna wskazówka dotycząca okresu lub daty używania wcześniejszego znaku towarowego. Niemniej jednak uznała ona, że można było wywnioskować z nich charakter i miejsce tego używania, ponieważ formularz zamówienia znajdujący się wśród tych druków był wyraźnie przeznaczony na rynek niemiecki.

45 Badając kwestię rzeczywistego charakteru używania, Izba Odwoławcza oparła się zasadniczo na dwóch różnych elementach. Przede wszystkim stwierdziła ona, że obrót w wysokości 12 500 DEM, nawet gdyby został osiągnięty w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 11 maja 1998 r., a nie w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 1998 r., jak również sprzedaż szacowana na 450 opakowań są zbyt skromne jak na towar ze średniej klasy cenowej. Następnie uznała ona, że obrót osiągnięty z tytułu sprzedaży towaru opatrzonego wcześniejszym znakiem towarowym, stanowiący około 0,75 % całkowitego rocznego obrotu skarżącej szacowanego na 2,8 mln DEM, nie jest wystarczający.

46 Z ustalonego przez Izbę Odwoławczą stanu faktycznego wynika, że skarżąca osiągnęła pewien obrót z tytułu sprzedaży towaru opatrzonego wcześniejszym znakiem towarowym. W konsekwencji wcześniejszy znak towarowy stanowił przedmiot działań, które z punktu widzenia sytuacji danego sektora gospodarki miały na celu stworzenie lub zachowanie rynku zbytu dla towarów, dla których znak ten został zarejestrowany.

47 Sąd stwierdza, że jest to obrót niewielki, osiągnięty w stosunkowo krótkim okresie czterech i pół miesiąca, tj. okresie bezpośrednio poprzedzającym publikację zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego.

48 W konsekwencji należy zbadać, czy wątpliwości dotyczące rzeczywistego charakteru tego używania — wynikające z jego niewielkiego zakresu lub jego podjęcia na nowo krótko przed publikacją zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego — znajdują poparcie w faktach i dowodach przytoczonych przez strony.

49 W kwestii stosunku między wysokością obrotu z tytułu sprzedaży towaru opatrzonego wcześniejszym znakiem a wysokością całkowitego obrotu rocznego skarżącej należy zwrócić uwagę na niejednakowy stopień zróżnicowania działalności gospodarczej podmiotów działających na tym samym rynku. Ponadto obowiązek udowodnienia rzeczywistego używania wcześniejszego znaku nie zmierza do kontroli strategii gospodarczej przedsiębiorstwa. Nie można bowiem wykluczyć, że dla danego przedsiębiorstwa sprzedaż towaru albo gamy towarów jest obiektywnie i gospodarczo uzasadniona, nawet jeśli udział takiej sprzedaży w całkowitym rocznym obrocie przedsiębiorstwa jest nieznaczny. Ponadto w przedsiębiorstwie o niewielkim rozmiarze niski udział w obrocie rocznym odpowiada niskiej kwocie wyrażonej w wartościach bezwzględnych.

50 Wynika z tego zatem, że w niniejszym przypadku stosunek całkowitego obrotu skarżącej do obrotu z tytułu sprzedaży towaru opatrzonego wcześniejszym znakiem towarowym, rozpatrywany oddzielnie, ma jedynie niewielkie znaczenie dowodowe, a zatem nie może być rozstrzygający przy ocenie rzeczywistego charakteru używania tego znaku.

51 W kwestii rozmiaru sprzedaży towarów opatrzonych wcześniejszym znakiem towarowym oraz obrotu osiągniętego z tego tytułu, wyrażonego w wartościach bezwzględnych, OHIM wyjaśnił podczas rozprawy, że Izba Odwoławcza uznała, iż towary ze średniego przedziału cenowego co do zasady powinny być sprzedawane w większej ilości niż towary z wyższego przedziału cenowego. W ten sposób w zaskarżonej decyzji wskazano, że niewielki obrót i wyrażona w wartościach bezwzględnych sprzedaż towaru ze średniego lub niskiego przedziału cenowego uzasadniają stwierdzenie braku rzeczywistego używania analizowanego znaku towarowego. Nawet jeśli to stwierdzenie samo w sobie nie jest błędne, pozostaje ono jednak niepełne, ponieważ nie uwzględnia specyfiki danego rynku.

52 W tym względzie w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą skarżąca podniosła, że towary sprzedawane pod wcześniejszym znakiem są wykorzystywane jedynie w małych ilościach. To stwierdzenie nie zostało zakwestionowane przez interwenienta w toku postępowania. Zostało ono zresztą poparte przez przedstawione przez skarżącą ulotki informacyjne zawierające wskazówki odnośnie do zalecanych ilości przy stosowaniu tego towaru. Te wskazówki nie zostały ponadto przywołane w zaskarżonej decyzji, mimo że mogłyby one wyjaśnić niewielki rozmiar sprzedaży dokonanej pod wcześniejszym znakiem towarowym.

53 Izba Odwoławcza nie uwzględniła również twierdzenia skarżącej, zawartego zarówno w uzasadnieniu sprzeciwu, jak i w piśmie w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą, zgodnie z którym podjęła ona sprzedaż analizowanych towarów na nowo i to z tego powodu rozmiar sprzedaży był tak skromny. To twierdzenie mogło mieć znaczenie dla oceny rzeczywistego charakteru używania wcześniejszego znaku towarowego i to niezależnie od tego, że utrzymywany obrót osiągnięty w trakcie drugiej połowy 1998 r. był niższy niż osiągnięty w pierwszej połowie tego roku. Jest bowiem możliwe, że wprowadzanie produktu na rynek trwa dłużej niż kilka miesięcy.

54 Skarżąca nie przedstawiła jednak dowodu na to, że sprzedawane towary opatrzone wcześniejszym znakiem towarowym znajdowały się na wstępnym etapie wprowadzania na rynek, mimo że interwenient zakwestionował to stwierdzenie — po raz pierwszy — w swojej odpowiedzi na odwołanie przed Izbą Odwoławczą z dnia 9 października 2000 r. To zaniedbanie mogłoby jednak zostać zarzucone skarżącej tylko w przypadku, w którym miałaby ona możliwość zajęcia stanowiska wobec pisma interwenienta z dnia 9 października 2000 r. W tym względzie Trybunał zauważa, że z akt postępowania wynika, iż OHIM przekazał skarżącej powyższą odpowiedź interwenienta pismem z dnia 24 października 2000 r., zaznaczając przy tym, że przekazuje je wyłącznie tytułem informacji. Ponadto, jeśli chodzi o pismo procesowe interwenienta z dnia 8 lutego 2000 r., na które powołuje się on w piśmie z dnia 9 października 2000 r., Wydział Sprzeciwów OHIM poinformował skarżącą pismem z dnia 8 marca 2000 r., że treść pisma procesowego z dnia 8 lutego 2000 r. nie będzie brana pod uwagę. Wynika z tego, że poprzez poinformowanie skarżącej o bezcelowości zajmowania stanowiska wobec pisma procesowego z dnia 9 października 2000 r. uniemożliwiono jej dokonanie oceny, czy użyteczne jest przedstawienie nowych dowodów.

55 To stwierdzenie odnosi się także do danych dotyczących ilości sprzedanych towarów wyrażonej w liczbach bezwzględnych oraz wysokości utrzymywanego całkowitego rocznego obrotu skarżącej, wskazanych w piśmie interwenienta z dnia 8 lutego 2000 r. (pkt 10 powyżej), na które powołuje się interwenient w swoim piśmie z dnia 9 października 2000 r. i które Izba Odwoławcza uwzględniła w zaskarżonej decyzji.

56 Należy dodać, że zasada 22 ust. 1 rozporządzenia nr 2868/95, zgodnie z którą dowód używania wcześniejszego znaku towarowego powinien zostać przedstawiony w terminie, który OHIM wyznacza stronie wnoszącej sprzeciw, i zgodnie z którą OHIM odrzuca sprzeciw w przypadku, w którym strona ta nie przedstawi tego dowodu przed upływem terminu, nie może być interpretowana w ten sposób, że zabrania ona przyjęcia nowych dowodów, w sytuacji gdy wyszły na jaw nowe okoliczności, nawet jeżeli te dowody są przedstawione po upływie tego terminu.

57 Z uwagi na to, że rozporządzenie nr 2868/95 zostało przyjęte przez Komisję na podstawie art. 140 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, wykładnia jego przepisów powinna być dokonywana zgodnie z postanowieniami tego ostatniego rozporządzenia. W tym względzie należy brać pod uwagę zwłaszcza art. 43 ust. 1 i art. 74 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94. Artykuł 43 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 stanowi, że rozpatrując sprzeciw, OHIM wzywa strony, tak często jak to jest konieczne, do przedstawienia w wyznaczonym terminie uwag dotyczących materiałów przedstawionych przez inne strony lub OHIM. Artykuł 74 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94, zgodnie z którym OHIM może nie brać pod uwagę stanu faktycznego lub dowodów, których zainteresowane strony nie przedstawiły w odpowiednim terminie, przyznaje instancjom OHIM swobodę uznania w zakresie uwzględnienia dowodów dostarczonych po upływie terminu.

58 W świetle ogółu tych rozważań Sąd stwierdza, że Izba Odwoławcza nie uwzględniła wszystkich istotnych czynników przy dokonywaniu oceny, czy używanie wcześniejszego znaku miało rzeczywisty charakter. Co więcej, oparła się ona na niepełnym stanie faktycznym, gdyż nie wezwała skarżącej do zajęcia stanowiska co do nowych

faktów i argumentów powołanych przez interwenienta w piśmie procesowym z dnia 9 października 2000 r., tj. utrzymywanej wysokości całkowitego rocznego obrotu skarżącej, argumentów dotyczących ilości sprzedanych towarów oraz zakwestionowania przez interwenienta twierdzenia skarżącej, zgodnie z którym towary opatrzone wcześniejszym znakiem znajdowały się w fazie wprowadzania na rynek.

59 Wynika z tego zatem, że należy stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji bez konieczności zajęcia stanowiska w przedmiocie pozostałych zarzutów podniesionych przez skarżącą.

W przedmiocie żądania zmiany zaskarżonej decyzji

60 W uzasadnieniu tego żądania skarżąca zarzuca Izbie Odwoławczej, że nie uchyliła decyzji Wydziału Sprzeciwów w części, w której ta ostatnia uznała, że oświadczenie z mocą przyrzeczenia złożone przez dyrektora spółki będącej właścicielem znaku towarowego nie stanowi wystarczającego dowodu.

61 W tym względzie należy podkreślić, że funkcjonalna ciągłość w ramach OHIM zakłada, że izba odwoławcza jest zobowiązana dokonać nowej oceny dowodów przedstawionych przez odwołującą się. W przypadku gdy analiza ta prowadzi do odmiennych wniosków niż wnioski jednostki orzekającej w pierwszej instancji, izba odwoławcza może, na podstawie art. 62 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 albo wydać orzeczenie w przedmiocie sprzeciwu, albo przekazać sprawę Wydziałowi Sprzeciwów do ponownego rozpoznania.

62 Wynika z tego, że nawet gdyby uznać argumentację skarżącej przedstawioną powyżej w pkt 60, Izba Odwoławcza mogła albo orzec w przedmiocie sprzeciwu albo przekazać sprawę Wydziałowi Sprzeciwów do ponownego rozpoznania.

63 Uchylając decyzję Wydziału Sprzeciwów, Sąd dokonałby zmiany zaskarżonej decyzji. Możliwość ta, przewidziana w art. 63 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94, jest co do zasady ograniczona do przypadków, w których stan sprawy umożliwia jej rozstrzygnięcie [wyrok Sądu z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie T-323/00 SAT.1 przeciwko OHIM (SAT.2), od którego zostało wniesione odwołanie, Rec. str. II-2839, pkt 18]. Oznacza to, że Sąd mógłby w oparciu o przedstawione mu dowody dokonać rozstrzygnięcia, do którego dokonania była zobowiązana izba odwoławcza na podstawie przepisów podlegających zastosowaniu w danym przypadku. Z poprzedniego punktu wynika, że w niniejszej sprawie przesłanka ta nie jest spełniona.

64 W świetle powyższych rozważań Sąd uznaje, że nie ma podstaw do zmiany zaskarżonej decyzji.

W przedmiocie kosztów

65 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Na podstawie art. 87 § 4 akapit trzeci regulaminu Sąd może postanowić, iż interwenienci pokrywają własne koszty.

66 W niniejszej sprawie interwenient przegrał sprawę w tym samym stopniu co OHIM. Skarżąca nie zażądała jednak obciążenia kosztami interwenienta, a OHIM nie sprzeciwił się żądaniu obciążenia kosztami poniesionymi przez skarżącą wyłącznie jego.

67 W konsekwencji należy zatem postanowić, że OHIM pokrywa poza własnymi kosztami koszty poniesione przez skarżącą oraz że interwenient ponosi własne koszty.

Z powyższych względów

SĄD (druga izba)

orzeka, co następuje:

1) **Stwierdza się nieważność decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 26 września 2001 r. (sprawa R 578/2000-4).**

2) **W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.**

3) **OHIM pokrywa własne koszty, jak również koszty poniesione przez skarżącą.**

4) **Interwenient ponosi własne koszty.**

Forwood Pirrung Meij

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 8 lipca 2004 r.

Sekretarz Prezes

H. Jung J. Pirrung