Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (piąta izba)

z dnia 5 lutego 2016 r.*

Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego kicktipp — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy KICKERS — Zasada 19 rozporządzenia (WE) nr 2868/95 — Zasada 98 ust. 1 rozporządzenia nr 2868/95 — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009

W sprawie T-135/14

Kicktipp GmbH, z siedzibą w Düsseldorfie (Niemcy), reprezentowana przez adwokata A. Dreyera,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez I. Harringtona, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

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

Società Italiana Calzature Srl, z siedzibą w Mediolanie (Włochy), reprezentowana przez adwokat G. Cantaluppi,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 12 grudnia 2013 r. (sprawa R 1061/2012-2) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Società Italiana Calzature Srl a Kicktipp GmbH,

SĄD (piąta izba),

w składzie: A. Dittrich (sprawozdawca), prezes, J. Schwarcz i V. Tomljenović, sędziowie,

sekretarz: E. Coulon,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 20 lutego 2014 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniu 27 maja 2014 r.,

* Język postępowania: angielski.

po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 24 czerwca 2014 r.,

po zapoznaniu się z repliką złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 7 października 2014 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedziami stron na pytania wystosowane przez Sąd na piśmie,

uwzględniwszy, że w terminie miesiąca od dnia powiadomienia stron o zakończeniu pisemnego etapu postępowania nie wpłynął żaden wniosek o wyznaczenie rozprawy, i postanowiwszy zatem, na podstawie art. 135a regulaminu postępowania przed Sądem z dnia 2 maja 1991 r., orzec w przedmiocie skargi bez przeprowadzenia ustnego etapu postępowania,

wydaje następujący

Wyrok[1] […]

Żądania stron

16 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

17 OHIM wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

18 Interwenient wnosi do Trybunału o:

— oddalenie skargi i utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji, podobnie jak decyzji Wydziału Sprzeciwów z dnia 5 kwietnia 2012 r.;

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania, w tym kosztami poniesionymi w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą i Wydziałem Sprzeciwów OHIM.

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

Co do prawa […]

2. *Co do istoty* […]

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczącego naruszenia zasady 19 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 2868/95 […]

W przedmiocie zasadności zarzutu pierwszego […]

– W przedmiocie kwestii, czy przedstawienie świadectwa przedłużenia rejestracji może wystarczyć do wykazania istnienia, ważności i zakresu ochrony znaku towarowego, na którym oparty został sprzeciw

55 Skarżąca podkreśla, że zgodnie z zasadą 19 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia nr 2868/95 strona wnosząca sprzeciw musi przedstawić kopię świadectwa rejestracyjnego znaków, na których został oparty sprzeciw, oraz, w odpowiednim przypadku, najnowsze świadectwo przedłużenia rejestracji, natomiast interwenient dostarczył jedynie świadectwa przedłużenia rejestracji.

56 Należy stwierdzić, że interwenient faktycznie nie dostarczył świadectwa rejestracyjnego wcześniejszego znaku towarowego. W załączeniu do sprzeciwu przedstawił on bowiem jedynie świadectwo dotyczące ostatniego wniosku o przedłużenie rejestracji, a w załączeniu do pisma procesowego z dnia 8 listopada 2010 r. – świadectwo przedłużenia rejestracji.

57 Należy ponadto przypomnieć, że zgodnie z zasadą 19 ust. 2 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 2868/95 strona wnosząca sprzeciw musi przedłożyć „dowód istnienia, ważności i zakresu ochrony jej wcześniejszego znaku". Zasada 19 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia nr 2868/95 wskazuje dowody, które strona wnosząca sprzeciw musi „w szczególności" przedstawić.

58 Zgodnie z brzmieniem pierwszej części zasady 19 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia nr 2868/95 we francuskiej wersji tego przepisu strona wnosząca sprzeciw jest zobowiązana przedstawić świadectwo rejestracyjne „et" (oraz), w odpowiednim przypadku, najnowsze świadectwo przedłużenia rejestracji wcześniejszego zarejestrowanego znaku towarowego niebędącego wspólnotowym znakiem towarowym. A zatem w myśl tego brzmienia strona wnosząca sprzeciw co do zasady musi przedstawić świadectwo rejestracyjne, nawet jeżeli przedkłada świadectwo przedłużenia rejestracji. Inne wersje językowe tego rozporządzenia, zawierając odpowiednik spójnika „et" – na przykład „and" w wersji angielskiej, „y" w wersji hiszpańskiej, „ed" w wersji włoskiej, „e" w wersji portugalskiej i „en" w wersji niderlandzkiej – potwierdzają, że co do zasady świadectwo rejestracyjne także musi zostać przedłożone.

59 Prawdą jest, że w niemieckiej wersji zasady 19 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia nr 2868/95 użyto spójnika „oder" (lub). Jednakże zważywszy na fakt, że wersje: francuska, angielska, hiszpańska, włoska, portugalska i niderlandzka omawianego przepisu zawierają spójnik „i" lub jego odpowiedniki w tych językach, okoliczność, iż w wersji niemieckiej użyto spójnika „oder", nie jest rozstrzygająca.

60 Zgodnie z zasadą 19 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) in fine rozporządzenia nr 2868/95 strona wnosząca sprzeciw ma także możliwość przedstawienia „równoważnych dokumentów wydanych przez urząd, który zarejestrował dany znak towarowy".

61 W tym względzie nasuwa się pytanie, czy możliwość przedstawienia równoważnego dokumentu dotyczy wyłącznie obowiązku przedstawienia świadectwa przedłużenia rejestracji, czy też odnosi się również do obowiązku przedstawienia obu rozpatrywanych powyżej dokumentów, czyli zarówno do świadectwa rejestracyjnego, jak i do świadectwa przedłużenia rejestracji. Z gramatycznego punktu widzenia obie powyższe interpretacje są możliwe. W członie zdania „jeśli znak towarowy jest zarejestrowany, kopia odpowiedniego świadectwa rejestracyjnego oraz, w odpowiednim przypadku,

najnowsze świadectwo przedłużenia rejestracji wskazujące, iż okres ochrony znaku towarowego jest dłuższy niż okres, o którym mowa w ust. 1, wraz z wszelkim przedłużeniem tego okresu, lub równoważne dokumenty wydane przez urząd, który zarejestrował dany znak towarowy" element „lub równoważne dokumenty" może bowiem odnosić się zarówno do obu powyżej wskazanych elementów, czyli do świadectwa rejestracyjnego i do świadectwa przedłużenia rejestracji, jak też wyłącznie do drugiego z tych dokumentów.

62 Przepis ten należy interpretować w ten sposób, że możliwość przedstawienia równoważnego dokumentu nie odnosi się wyłącznie do świadectwa przedłużenia rejestracji, ale zarówno do świadectwa rejestracyjnego, jak i do świadectwa przedłużenia rejestracji. Wymóg przedstawienia świadectwa rejestracyjnego nie ma celu samego w sobie, a służy sprawieniu, by OHIM znalazł się w posiadaniu wiarygodnego dowodu istnienia znaku towarowego, na którym został oparty sprzeciw. Należy przypomnieć, że zasada 19 ust. 2 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 2868/95 przewiduje, iż strona wnosząca sprzeciw przedkłada „dowód" istnienia, ważności i zakresu ochrony jej wcześniejszego znaku, a zasada 19 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia nr 2868/95 stanowi wyłącznie doprecyzowanie dokumentów, które należy dostarczyć w celu przedłożenia tego „dowodu". Celowościowa wykładnia zasady 19 ust. 2 rozporządzenia nr 2868/95 pozwala zatem na wywiedzenie wniosku, że ostatecznie istotą jest tutaj, by OHIM znalazł się w posiadaniu wiarygodnego „dowodu" istnienia, ważności i zakresu ochrony wcześniejszego znaku towarowego, na którym został oparty sprzeciw.

63 Przedstawienie dokumentu, który został wydany przez właściwy organ dokumentu i zawiera te same informacje co informacje widniejące w świadectwie rejestracyjnym, spełnia powyższy wymóg. Od strony wnoszącej sprzeciw nie można wymagać, by przedstawiła świadectwo rejestracyjne, skoro przedstawia dokument wydany przez ten sam organ – a zatem równie wiarygodny co świadectwo rejestracyjne – zawierający wszystkie niezbędne informacje.

64 Przedstawienie „równoważnego" dokumentu, który zastąpi zarówno świadectwo rejestracyjne, jak i świadectwo przedłużenia rejestracji, jest wobec tego możliwe. Możliwe jest także, że drugi dokument wymieniony w zasadzie 19 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia nr 2868/95, czyli świadectwo przedłużenia rejestracji, będzie stanowił zarazem „dokument równoważny" względem pierwszego ze wskazanych tam dokumentów, czyli świadectwa rejestracyjnego. W przypadku bowiem gdy świadectwo przedłużenia rejestracji zawiera wszystkie informacje niezbędne dla oceny istnienia, ważności i zakresu ochrony znaku, na którym został oparty sprzeciw, przedstawienie tego dokumentu stanowi „dowód istnienia, ważności i zakresu ochrony wcześniejszego znaku towarowego" w rozumieniu zasady 19 ust. 2 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 2868/95. Należy przypomnieć, że zgodnie z celowościową wykładnią zasady 19 ust. 2 rozporządzenia nr 2868/95 rozstrzygająca jest treść dokumentu oraz fakt, czy dokument ten pochodzi od właściwych władz.

65 Z powyższego wynika, że przedstawienie świadectwa przedłużenia rejestracji jest wystarczające do celów wykazania istnienia, ważności i zakresu ochrony znaku towarowego, na którym został oparty sprzeciw, o ile zawiera wszystkie niezbędne w tym względzie informacje.

[…]

– W przedmiocie wystarczającego charakteru dokumentów przedstawionych w załączeniu do sprzeciwu […]

71 Skarżąca podkreśla w tym względzie, że zgodnie z zasadą 98 ust. 1 rozporządzenia nr 2868//95 w przypadku gdy musi być przedstawione tłumaczenie dokumentu, tłumaczenie wskazuje dokument, którego dotyczy, i odtwarza formę i treść dokumentu oryginalnego.

72 W niniejszej sprawie przedstawione przez interwenienta tłumaczenie nie zawiera żadnej wyraźnej wzmianki na temat oryginalnego dokumentu, który został przetłumaczony. Jednakże taka wyraźna wzmianka nie jest konieczna do celów ustalenia, do jakiego dokumentu odnosi się tłumaczenie, jeżeli oryginalny dokument i tłumaczenie zostały przedłożone łącznie. Z akt sprawy przed OHIM wynika, że w niniejszym przypadku tłumaczenie zostało zamieszczone bezpośrednio po dokumencie oryginalnym. W tych okolicznościach nie ma wątpliwości co do tego, do którego oryginalnego dokumentu odnosi się tłumaczenie.

[…]

74 Należy wskazać, że w przypadku gdy o przedłużenie rejestracji wystąpiono w terminie, jednak właściwy urząd nie rozstrzygnął jeszcze tego wniosku, wystarczy przedstawić zaświadczenie potwierdzające wystąpienie z owym wnioskiem, o ile pochodzi ono od właściwego organu i zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące rejestracji znaku towarowego, takie jak te wynikające ze świadectwa rejestracyjnego. Dopóki bowiem rejestracja znaku towarowego, na którym został oparty sprzeciw, nie zostanie przedłużona, dopóty właściciel tego znaku nie może przedstawić świadectwa przedłużenia rejestracji, przy czym nie może on ponosić negatywnych skutków długości czasu, jaki zajmuje właściwemu urzędowi rozpatrzenie jego wniosku. Powyższy pogląd potwierdza ponadto zasada 19 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia nr 2868/95, zgodnie z którą jeśli znak towarowy nie jest jeszcze zarejestrowany, wystarczy przedłożyć kopię świadectwa zgłoszeniowego.

75 Natomiast jeżeli znak towarowy, na którym został oparty sprzeciw, jest zarejestrowany, to zgodnie z zasadą 19 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia nr 2868/95 przedłożenie świadectwa zgłoszeniowego nie jest wystarczające. W tym wypadku konieczne jest zatem przedstawienie świadectwa rejestracyjnego lub innego równoważnego mu dokumentu. Zgodnie z tym podejściem jeżeli dokonano już przedłużenia rejestracji, nie wystarczy przedstawić świadectwa potwierdzającego wystąpienie z wnioskiem o przedłużenie rejestracji.

[…]

Z powyższych względów

SĄD (piąta izba),

orzeka, co następuje:

1) Stwierdza się nieważność decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 12 grudnia 2013 r. (sprawa R 1061/2012-2).

2) OHIM pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Kicktipp GmbH.

3) Società Italiana Calzature Srl pokrywa własne koszty.

Dittrich Schwarcz Tomljenović

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 5 lutego 2016 r.

Podpisy