Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba)

z dnia 18 lipca 2013 r.*

Odwołanie — Zgłoszenie do rejestracji słownego wspólnotowego znaku towarowego FISHBONE — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy FISHBONE BEACHWEAR — Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego — Uwzględnienie dowodów uzupełniających, nieprzedstawionych w wyznaczonym terminie — Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 — Artykuł 42 ust. 2 i 3 oraz art. 76 ust. 2 — Rozporządzenie (WE) nr 2868/95 — Zasada 22 ust. 2

W sprawie C-621/11 P

mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. 56 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wniesione w dniu 2 grudnia 2011 r.,

New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, dawniej New Yorker SHK Jeans GmbH, z siedzibą w Kilonii (Niemcy), reprezentowana przez V. Spitza, Rechtsanwalt,

strona skarżąca,

w której pozostałymi uczestnikami postępowania są:

Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowany przez P. Geroulakosa, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana w pierwszej instancji,

Vallis K.-Vallis A. & Co. OE, z siedzibą w Atenach (Grecja),

interwenient w pierwszej instancji,

TRYBUNAŁ (czwarta izba),

w składzie: L. Bay Larsen, prezes izby, J. Malenovský, U. Lõhmus, M. Safjan i A. Prechal (sprawozdawca), sędziowie,

rzecznik generalny: E. Sharpston,

sekretarz: A. Calot Escobar,

uwzględniając pisemny etap postępowania,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 16 maja 2013 r.,

* Język postępowania: angielski.

wydaje następujący

Wyrok

1 W odwołaniu New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, dawniej New Yorker SHK Jeans GmbH (zwana dalej „New Yorker Jeans"), wnosi o uchylenie wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 29 września 2011 r. w sprawie T-415/09 New Yorker SHK Jeans przeciwko OHIM – Vallis K.-Vallis A. (FISHBONE) (zwanego dalej „zaskarżonym wyrokiem"), na mocy którego Sąd oddalił wniesioną przez nią skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 30 lipca 2009 r. (sprawa R 1051/2008-1) (zwanej dalej „sporną decyzją"), dotyczącej postępowania w sprawie sprzeciwu wniesionego przez Vallis K.-Vallis A. & Co OE (zwaną dalej „Vallis K.-Vallis A.") wobec dokonanego przez New Yorker Jeans zgłoszenia do rejestracji słownego znaku towarowego FISHBONE.

Ramy prawne

Rozporządzenie (WE) nr 207/2009

2 W drodze rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1) dokonano ujednolicenia rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1) i uchylono to ostatnie.

3 Artykuł 15 rozporządzenia nr 207/2009, zatytułowany „Używanie wspólnotowego znaku towarowego", stanowi:

„1. Jeżeli w okresie pięciu lat od rejestracji wspólnotowy znak towarowy nie był rzeczywiście używany przez właściciela we Wspólnocie w stosunku do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany, lub jeżeli takie używanie było zawieszone przez nieprzerwany okres pięciu lat, wspólnotowy znak towarowy podlega sankcjom przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu, chyba że istnieją usprawiedliwione powody jego nieużywania.

[…]".

4 Zatytułowany „Rozpatrywanie sprzeciwu" art. 42 rozporządzenia nr 207/2009, zawarty w tytule IV, zatytułowanym „Procedura rejestracji", w sekcji 4, zatytułowanej „Uwagi osób trzecich oraz sprzeciw", przewiduje:

„1. Rozpatrując sprzeciw, [OHIM] wzywa strony, tak często jak to jest konieczne, do przedstawienia w terminie wyznaczonym przez [OHIM] uwag dotyczących materiałów przedstawionych przez inne strony lub [OHIM].

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

wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy był używany tylko dla części towarów lub usług, dla których jest on zarejestrowany, do celów rozpatrywania sprzeciwu uznawany jest on za zarejestrowany tylko dla tej części towarów lub usług.

3. Ustęp 2 stosuje się do wcześniejszych krajowych znaków towarowych określonych w art. 8 ust. 2 lit. a), zastępując używanie w państwie członkowskim, w którym wcześniejszy krajowy znak towarowy jest chroniony, używaniem we Wspólnocie [zastępując używanie we Wspólnocie używaniem w państwie członkowskim, w którym wcześniejszy krajowy znak towarowy jest chroniony].

[…]".

5 Zatytułowany „Badanie przez Urząd stanu faktycznego z urzędu" art. 76 rozporządzenia nr 207/2009, zawarty tytule IX, zatytułowanym „Procedura", w sekcji 1, zatytułowanej „Przepisy ogólne", stanowi:

„1. W trakcie postępowania [OHIM] bada stan faktyczny z urzędu; jednakże w postępowaniu odnoszącym się do względnych podstaw odmowy rejestracji [OHIM] ogranicza się w tym badaniu do stanu faktycznego, dowodów i argumentów przedstawionych przez strony oraz poszukiwanego zadośćuczynienia

2. [OHIM] może nie wziąć pod uwagę stanu faktycznego lub dowodów, których zainteresowane strony nie przedstawiły w odpowiednim terminie".

Rozporządzenie (WE) nr 2868/95

6 Zasada 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, s. 1), zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1041/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. (Dz.U. L 172, s. 4) (zwanego dalej „rozporządzeniem nr 2868/95"), stanowi:

„W przypadku gdy strona wnosząca sprzeciw musi dostarczyć dowód używania lub istnienia uzasadnionych powodów nieużywania, [OHIM] wzywa tę stronę do przedstawienia wymaganego dowodu w określonym przez [OHIM] terminie. Jeżeli strona wnosząca sprzeciw nie przedstawi tego dowodu przed upływem terminu, [OHIM] odrzuca sprzeciw".

Okoliczności powstania sporu

7 Okoliczności powstania sporu zostały przedstawione przez Sąd w pkt 1–12 zaskarżonego wyroku w następujący sposób:

„1 W dniu 31 października 2003 r. [New Yorker Jeans] dokonała w [OHIM] zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia (WE) nr 40/94 […].

2 Znakiem towarowym, dla którego wystąpiono o rejestrację, jest oznaczenie słowne FISHBONE.

3 Towary, dla których wystąpiono o rejestrację, należą do klas 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 […].

[…]

5 W dniu 28 stycznia 2005 r. […] Vallis K.-Vallis A. […] wniosła na podstawie art. 42 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 41 rozporządzenia nr 207/2009) sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego towaru dla towarów wskazanych w pkt 3 powyżej, opierając się na:

— wcześniejszej dokonanej w Grecji w dniu 17 maja 1996 r. rejestracji nr 121579 graficznego znaku towarowego, zgłoszonego w dniu 24 stycznia 1994 r., dla towarów: „T-shirty, stroje plażowe", należących do klasy 25 […].

[…]

7 Pismem z dnia 5 kwietnia 2006 r. OHIM, na wniosek [New Yorker Jeans], wezwał [Vallis K.-Vallis A.] na podstawie art. 43 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 42 rozporządzenia nr 207/2009) do przedstawienia dowodu używania wcześniejszego graficznego krajowego znaku towarowego najpóźniej do dnia 6 czerwca 2006 r. Pismem z dnia 6 czerwca 2006 r. [Vallis K.-Vallis A.] przedstawiła dowody, na które składały się złożone pod przysięgą oświadczenie z dnia 1 czerwca 2006 r., faktury oraz kilka fotografii.

8 Pismem z dnia 25 września 2006 r. [New Yorker Jeans] podniosła w szczególności, że dostarczone dowody były niewystarczające dla dowiedzenia rzeczywistego używania prawa wcześniejszego. W piśmie z dnia 14 listopada 2006 r. OHIM wezwał [Vallis K.-Vallis A.] do złożenia uwag w odpowiedzi na ten zarzut do dnia 14 stycznia 2007 r.

9 Pismem złożonym w OHIM w dniu 15 stycznia 207 r. [Vallis K.-Vallis A.] przedstawiła między innymi uzupełniające dowody używania, na które składały się katalogi z lat 2000, 2001 i 2003.

10 W dniu 26 maja 2008 r. Wydział Sprzeciwów uwzględnił na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 sprzeciw w odniesieniu do części zakwestionowanych towarów, a mianowicie „toreb, plecaków", należących do klasy 18, i wszystkich towarów należących do klasy 25. Przy ustalaniu istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku rozpatrywanych znaków wziął on pod uwagę między innymi wyżej wspomniane katalogi z lata 2001 r.

11 W dniu 16 lipca 2008 r. skarżąca wniosła do OHIM, działając na podstawie art. 57–62 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009), odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.

12 [Sporną decyzją] Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM uwzględniła częściowo odwołanie, oddalając sprzeciw w odniesieniu do „toreb, plecaków", należących do klasy 18, i potwierdziła decyzję Wydziału Sprzeciwów w odniesieniu do towarów należących do klasy 25. Uznała ona, po pierwsze, że Wydział Sprzeciwów miał podstawy, by uwzględnić uzupełniające dowody przekazane w dniu 15 stycznia 2007 r., i po drugie, że w niniejszym przypadku istniały wystarczające dowody używania wcześniejszego greckiego znaku towarowego […]".

Zaskarżony wyrok

8 Pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 14 października 2009 r. New Yorker Jeans wniosła skargę, domagając się od Sądu zmiany spornej decyzji poprzez uznanie odwołania do Izby Odwoławczej za zasadne i oddalenie sprzeciwu dla towarów z klasy 25. Posiłkowo New Yorker Jeans wniosła o stwierdzenie nieważności tej decyzji w zakresie dotyczącym oddalenia jej odwołania i potwierdzenia odrzucenia zgłoszenia dla tych właśnie towarów.

9 Na poparcie skargi New Yorker Jeans wysunęła między innymi zarzut naruszenia art. 42 ust. 2 i 3, art. 76 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 oraz zasady 22 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia nr 2868/95. Podnosiła ona w tym względzie, że Izba Odwoławcza błędnie stwierdziła, iż Wydział Sprzeciwów miał podstawy, by uwzględnić uzupełniające dowody używania wcześniejszego znaku towarowego, które zostały przedstawione po terminie wyznaczonym przez OHIM na mocy tego ostatniego przepisu.

10 Przypomniawszy w pkt 23 i 24 zaskarżonego wyroku poprzez przywołanie wyroku z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie C-29/05 P OHIM przeciwko Kaul, Zb.Orz. s. I-2213, pkt 42, iż z art. 76 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 przepisu wynika, że co do zasady – z zastrzeżeniem odmiennych postanowień – przedstawienie okoliczności faktycznych i dowodów przez strony możliwe jest także po upływie terminów na ich przedstawienie określonych zgodnie z przepisami wspomnianego rozporządzenia oraz że uwzględnienie przez OHIM takich przedstawionych z opóźnieniem okoliczności faktycznych i dowodów nie jest zakazane, Sąd oddalił powyższy zarzut New Yorker Jeans, orzekając zasadniczo, w pkt 25–34 wspomnianego wyroku, co następuje:

„25 […] [Z]asada 22 ust. 2 rozporządzenia nr 2868/95 przewiduje, że w przypadku gdy na mocy art. 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009 strona wnosząca sprzeciw musi dostarczyć dowód rzeczywistego używania, OHIM wzywa tę stronę do przedstawienia wymaganego dowodu w określonym przez OHIM terminie. Zasada 22 ust. 2 zdanie drugie dodaje, że jeżeli strona wnosząca sprzeciw nie przedstawi tego dowodu przed upływem terminu, OHIM odrzuca sprzeciw.

26 Z drugiego zdania tego przepisu wynika, że przedstawienie dowodów używania wcześniejszego znaku towarowego po upływie wyznaczonego do tego terminu co do zasady skutkuje odrzuceniem sprzeciwu, przy czym OHIM nie przysługuje w tym zakresie żaden zakres uznania […].

[…]

30 […] [N]ależy uznać, że skoro [Vallis K.-Vallis A.] przedłożył[a] w wyznaczonym terminie, czyli w dniu 6 czerwca 2006 r., mające znaczenie dowody takie jak złożone pod przysięgą oświadczenie, faktury i fotografie, to dochował[a] on[a] terminu przewidzianego w zasadzie 22 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia nr 2868/95. Ponadto jest bezsporne, że w następstwie uwag skarżącej uznających te dowody za niewystarczające OHIM umożliwił [Vallis K.-Vallis A.] przedstawienie uwag do dnia 14 stycznia 2007 r. W tym kontekście zaś dowody towarzyszące uwagom [Vallis K.-Vallis A.] przedstawionym z dochowaniem tego terminu mogły zostać uwzględnione przez Wydział Sprzeciwów.

31 Zasadę 22 ust. 2 rozporządzenia nr 3868/95 należy bowiem rozumieć w ten sposób, że nic nie może stać na przeszkodzie uwzględnieniu dowodów uzupełniających, które zostają po prostu dodane do innych dowodów przedstawionych w wyznaczonym terminie, jeżeli pierwotne dowody nie są nieistotne, ale zostały zakwestionowane przez drugą stronę jako niewystarczające. Takie stwierdzenie, które w żadnym wypadku nie powoduje, że wspomniana zasada jest zbędna, jest tym bardziej trafne, że [Vallis K.-Vallis A.] nie nadużyła wyznaczonych terminów poprzez umyślne zastosowanie taktyk opóźniających lub oczywiste niedbalstwo.

[…]

33 W niniejszym przypadku, zważywszy, że dowody przedstawione przez [Vallis K.-Vallis A.] poza terminem wyznaczonym przez Wydział Sprzeciwów nie są pierwszymi i jedynymi dowodami używania, stanowiąc dowody, które uzupełniają istotne dowody przedłożone w wyznaczonym terminie, okoliczność, że skarżąca zakwestionowała te dowody, była wystarczająca do uzasadnienia przedstawienia przez interwenienta dodatkowych dowodów wraz ze złożeniem jego

uwag. Uwzględnienie tych dowodów umożliwiło Wydziałowi Sprzeciwów, a następnie Izbie Odwoławczej rozstrzygnięcie w przedmiocie rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego na podstawie wszystkich mających znaczenie okoliczności faktycznych i dowodów.

34 […] [S]twierdzenie, zgodnie z którym Wydział Sprzeciwów miał jak najbardziej podstawę do uwzględnienia katalogów przedłożonych mu w dniu 15 stycznia 2007 r., wydaje się ponadto zgodne z ogólniejszym celem leżącym u podstaw postępowania w sprawie sprzeciwu, w ramach którego to celu art. 76 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 został zinterpretowany w ten sposób, że uwzględnieniu podlegają nawet dowody przedstawione po upływie terminu, pod warunkiem jednak, że okazują się one mieć znaczenie, a etap postępowania, na którym zostają przedstawione, i związane z tym okoliczności nie stoją na przeszkodzie ich uwzględnieniu".

11 Oddaliwszy także pozostałe zarzuty wysunięte przez New Yorker Jeans na poparcie jej skargi, Sąd oddalił tę skargę.

Żądania stron przed Trybunałem

12 W odwołaniu New Yorker Jeans wnosi do Trybunału o uchylenie zaskarżonego wyroku i uwzględnienie jej skargi wniesionej w pierwszej instancji lub, posiłkowo, przekazanie sprawy Sądowi celem ostatecznego orzeczenia w przedmiocie sporu. Wnosi ona również o obciążenie OHIM kosztami postępowania w całości.

13 OHIM wnosi o oddalenie odwołania i o obciążenie New Yorker Jeans kosztami postępowania.

W przedmiocie odwołania

Argumentacja stron

14 Na poparcie odwołania New Yorker Jeans wysuwa jeden tylko zarzut dotyczący naruszenia art. 42 ust. 2 i 3, art. 76 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 oraz zasady 22 ust. 2 rozporządzenia nr 2868/95.

15 Podnosi ona tytułem głównym, że Sąd naruszył wspomniane przepisy, orzekając, iż OHIM prawidłowo uwzględnił uzupełniające dowody używania wcześniejszego znaku towarowego, przedstawione przez Vallis K.-Vallis A. w dniu 15 stycznia 2007 r.

16 W opinii New Yorker Jeans skoro dowody przedstawione w pierwotnie wyznaczonym przez OHIM terminie nie wystarczyły do wykazania rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego, to OHIM powinien był odrzucić sprzeciw zgodnie z zasadą 22 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia nr 2868/95, ponieważ przepis ten ustanawia w tym względzie wyjątek od reguły określonej w art. 76 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009.

17 Taka interpretacja nie stawia strony wnoszącej sprzeciw w nadmiernie niekorzystnej sytuacji, ponieważ już przed jego wniesieniem wiedziała ona, że na żądanie drugiej strony postępowania będzie musiała dowieść rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego, i to pod rygorem odrzucenia sprzeciwu, a także został jej na to wyznaczony wystarczająco długi termin, o którego przedłużenie miała ona ponadto możliwość wystąpić. Dodatkowo wspomniana strona zachowuje, także w przypadku odrzucenia jej sprzeciwu, prawo do późniejszego wystąpienia o unieważnienie nowo zarejestrowanego znaku towarowego.

18 Posiłkowo, powołując się na pkt 44 ww. wyroku w sprawie OHIM przeciwko Kaul, New Yorker Jeans podnosi, że nawet gdyby należało uznać przedstawienie dowodów uzupełniających za dopuszczalne, to w takim wypadku Sąd naruszyłby regułę wynikającą z art. 76 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009,

zgodnie z którą OHIM jest zobowiązany rozważyć, czy okoliczności przedstawione z opóźnieniem są istotne i czy etap postępowania, na którym ma miejsce takie opóźnione przedstawienie, nie stoi na przeszkodzie ich uwzględnieniu. W tym względzie OHIM nadużył przysługujących mu uprawnień dyskrecjonalnych i nie dochował ciążącego na nim obowiązku zapewnienia efektywnego przebiegu postępowania, odstępując od zweryfikowania istnienia nowych okoliczności uzasadniających opóźnione przedstawienie dowodów, ponieważ sam fakt zakwestionowania przez drugą stronę postępowania dowodów przedstawionych przez wnoszącą odwołanie nie stanowi takiej nowej okoliczności.

19 OHIM podnosi, że Sąd dokonał w zaskarżonym wyroku prawidłowej wykładni zasady 22 ust. 2 rozporządzenia nr 2868/95, uznając, że jeżeli przedstawienie istotnych dowodów używania znaku towarowego nastąpiło – jak w niniejszym wypadku – w wyznaczonym na podstawie tego przepisu terminie, to przepis ten nie stoi na przeszkodzie późniejszemu dostarczeniu uzupełniających dowodów na okoliczność wspomnianego używania.

20 Taka wykładnia zasady 22 ust. 2 rozporządzenia nr 2868/95 jest ponadto zgodna z zasadami wypracowanymi przez Trybunał w ww. wyroku w sprawie OHIM przeciwko Kaul, a dopuszczenie tego rodzaju dowodów, które mają charakter ściśle uzupełniający, odpowiada ogólnie poszczególnym kryteriom wskazanym w tym wyroku.

Ocena Trybunału

21 Co się tyczy w pierwszej kolejności podstawowej części jedynego zarzutu wysuniętego przez New Yorker Jeans, należy przypomnieć na wstępie, że art. 76 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 stanowi, iż OHIM może nie wziąć pod uwagę stanu faktycznego lub dowodów, których zainteresowane strony nie przedstawiły w odpowiednim terminie.

22 Jak orzekł już Trybunał w przeszłości, z brzmienia tego przepisu wynika, że co do zasady – z zastrzeżeniem odmiennych postanowień – przedstawienie okoliczności faktycznych i dowodów przez strony możliwe jest także po upływie terminów na ich przedstawienie określonych zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 207/2009 oraz że uwzględnienie przez OHIM takich przedstawionych z opóźnieniem okoliczności faktycznych i dowodów nie jest zakazane (ww. wyrok w sprawie OHMI przeciwko Kaul, pkt 42).

23 Uściślając, iż OHIM „może” w danym przypadku nie wziąć pod uwagę takich dowodów, wspomniany przepis powierza w istocie OHIM szerokie uprawnienia dyskrecjonalne w zakresie podjęcia decyzji – przy założeniu, że zostanie ona w tym względzie uzasadniona – co do tego, czy należy wziąć takie dowody pod uwagę (ww. wyrok w sprawie OHIM przeciwko Kaul, pkt 43).

24 Co się tyczy konkretnie przedstawienia dowodów rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu, należy zauważyć, że jakkolwiek art. 42 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 przewiduje, iż na wniosek zgłaszającego właściciel wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego, który zgłosił sprzeciw, przedstawia dowód rzeczywistego używania tego znaku, a w braku tego dowodu sprzeciw odrzuca się, to jednak wspomniane rozporządzenie nie zawiera przepisu, który szczegółowo określałby termin, w jakim takie dowody mają zostać przedłożone.

25 Zasada 22 ust. 2 rozporządzenia nr 2868/95 przewiduje tymczasem w tym względzie, że w przypadku wystąpienia z takim wnioskiem OHIM wzywa właściciela wcześniejszego znaku towarowego do przedstawienia w określonym przez niego terminie dowodu na okoliczność używania znaku lub istnienia uzasadnionych powodów jego nieużywania.

26 W niniejszej sprawie Wydział Sprzeciwów OHIM zastosował ten ostatni przepis i wyznaczył Vallis K.-Vallis A. termin do przedstawienia takiego dowodu. Bezsporne jest ponadto, że w owym terminie Vallis K.-Vallis A. przedstawiła różnego rodzaju dowody używania wcześniejszego znaku towarowego.

27 Następnie należy przypomnieć, że wspomniana zasada 22 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia nr 2868/95 uściśla również, iż jeżeli dowód używania znaku towarowego nie zostanie przedstawiony w wyznaczonym przez OHIM terminie, sprzeciw zostaje odrzucony.

28 W tym względzie z brzmienia wspomnianego przepisu wynika wprawdzie, że jeżeli w wyznaczonym przez OHIM terminie nie zostanie przedstawiony żaden dowód używania danego znaku towarowego, to odrzucenie sprzeciwu winno być orzeczone przez OHIM z urzędu, jednak taki wniosek nie nasuwa się, jeżeli pewne dowody na okoliczność tego używania zostały przedstawione w tym terminie.

29 W takim bowiem przypadku i pod warunkiem, że nie okaże się, iż wspomniane dowody pozbawione są jakiegokolwiek znaczenia z punktu widzenia wykazania rzeczywistego używania znaku towarowego, postępowanie winno się toczyć dalej, a OHIM może w szczególności, jak przewiduje to art. 42 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, wzywać strony, tak często jak jest to konieczne, do przedstawienia uwag dotyczących materiałów przedstawionych przez inne strony. W takim kontekście, jeżeli dochodzi następnie do nieuwzględnienia sprzeciwu z powodu braku wystarczających dowodów rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego, to następuje to nie na podstawie zasady 22 ust. 2 rozporządzenia nr 2868/95, która jest przepisem czysto proceduralnym, a wyłącznie w zastosowaniu przepisu materialnego zawartego w art. 42 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009.

30 Z powyższego wynika, że zgodnie z tym, co prawidłowo orzekł Sąd w zaskarżonym wyroku, jeżeli – jak w niniejszym przypadku – dowody uznane za istotne dla ustalenia używania danego znaku towarowego zostały przedstawione w terminie wyznaczonym przez OHIM na podstawie zasady 22 ust. 2 rozporządzenia nr 2868/95, to dostarczenie uzupełniających dowodów na okoliczność tego używania pozostaje możliwe po upływie wspomnianego terminu. W takim wypadku, co również prawidłowo orzekł Sąd, absolutnie nie zabrania się OHIM, jak zostało przypomniane w pkt 22 i 23 niniejszego wyroku, uwzględnienia takich przedstawionych z opóźnieniem dowodów w drodze skorzystania z uprawnień dyskrecjonalnych przyznanych mu przez art. 76 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009.

31 Wynika stąd, że podstawowa część jedynego zarzutu podlega oddaleniu.

32 W drugiej kolejności w posiłkowej części wspomnianego zarzutu New Yorker Jeans twierdzi, że Sąd błędnie nie poddał krytyce stanowiącego nadużycie skorzystania w niniejszym przypadku przez OHIM z przysługujących mu uprawnień dyskrecjonalnych, które to skorzystanie polegało na odstąpieniu od weryfikacji, czy okoliczności przedstawione z opóźnieniem są istotne i czy etap postępowania, na którym ma miejsce takie opóźnione przedstawienie, nie stoi na przeszkodzie ich uwzględnieniu.

33 Co się tyczy istnienia rzeczonych uprawnień dyskrecjonalnych OHIM w zakresie ewentualnego uwzględnienia dowodów przedstawionych z opóźnieniem, należy przypomnieć, że Trybunał orzekł już w przeszłości, iż takie uwzględnienie przez OHIM, w sytuacji kiedy ma on orzekać w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu, może być w szczególności uzasadnione, jeśli OHIM uważa, po pierwsze, że okoliczności przedstawione z opóźnieniem mogą na pierwszy rzut oka posiadać rzeczywiste znaczenie dla wyniku toczącego się przed nim postępowania w sprawie sprzeciwu, i po drugie, że etap postępowania, na którym ma miejsce takie opóźnione przedstawienie, i związane z nim okoliczności nie stoją na przeszkodzie temu uwzględnieniu (ww. wyrok w sprawie OHIM przeciwko Kaul, pkt 44).

34 Tymczasem z dokonanych przez Sąd ustaleń, zawartych w szczególności w pkt 33 i 34 zaskarżonego wyroku, wynika w tym względzie, że uwzględnienie dowodów przedstawionych z opóźnieniem przez Vallis K.-Vallis A. celem uzupełnienia przedstawionych przez nią pierwotnie istotnych dowodów

pozwoliło Wydziałowi Sprzeciwów, a następnie Izbie Odwoławczej ustalić istnienie rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego na podstawie wszystkich istotnych okoliczności faktycznych i dowodów oraz stwierdzić, że etap postępowania, na którym nastąpiło przedstawienie tych uzupełniających dowodów, i związane z nim okoliczności nie stały na przeszkodzie takiemu uwzględnieniu.

35 Ponieważ w ten sposób zostało ustalone, że uwzględnienie przedstawionych z opóźnieniem dowodów uzupełniających pozwoliło OHIM na stwierdzenie rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego, w sposób oczywisty nie można przychylić się do argumentu New Yorker Jeans, w którym zarzuca ona tej instancji niedokonanie weryfikacji, czy wspomniane elementy były istotne.

36 Należy ponadto zauważyć, że w pkt 31 zaskarżonego wyroku Sąd stwierdził, iż Vallis K.-Vallis A. nie nadużyła wyznaczonych terminów poprzez umyślne zastosowanie taktyk opóźniających lub oczywiste niedbalstwo, a ograniczyła się jedynie do dostarczenia uzupełniających dowodów po tym, jak przedstawione przez nią pierwotnie istotne dowody zostały zakwestionowane przez New Yorker Jeans.

37 Poszczególne dokonane w ten sposób przez Sąd ustalenia, będące – jak wynika z pkt 28 zaskarżonego wyroku – częścią rozważań, które skłoniły ten sąd do oddalenia argumentacji New Yorker Jeans, zgodnie z którą Izba Odwoławcza niesłusznie stwierdziła, że Wydział Sprzeciwów mógł w niniejszym przypadku wziąć pod uwagę katalogi, nie stanowią w żaden sposób naruszenia prawa.

38 Z powyższego wynika, że nie można uwzględnić posiłkowej części jedynego zarzutu, w której wnosząca odwołanie zarzuca Sądowi, iż nie poddał krytyce stanowiącego rzekomo nadużycie skorzystania przez OHIM z zakresu swobodnego uznania, którym ten ostatni dysponuje na mocy art. 76 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009.

39 Wobec tego, że żadna z części jedynego zarzutu odwołania nie jest zasadna, odwołanie to podlega oddaleniu.

W przedmiocie kosztów

40 Zgodnie z art. 184 § 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem, jeżeli odwołanie jest bezzasadne, Trybunał rozstrzyga o kosztach.

41 Zgodnie z art. 138 § 1 regulaminu postępowania, mającym zastosowanie do postępowania odwoławczego na podstawie art. 184 § 1 tego regulaminu, kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ OHIM wniósł o obciążenie New Yorker Jeans kosztami postępowania, a ta ostatnia przegrała sprawę, należy obciążyć ją kosztami postępowania.

Z powyższych względów Trybunał (czwarta izba) orzeka, co następuje:

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG zostaje obciążona kosztami postępowania.

Podpisy