Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (druga izba)

z dnia 2 lutego 2016 r.*

Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku — Graficzny wspólnotowy znak towarowy MOTOBI B PESARO — Rzeczywiste używanie znaku towarowego — Artykuł 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Dowody przedstawione przeciwko wnioskowi o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku po upływie wyznaczonego terminu — Nieuwzględnienie — Uznanie przysługujące izbie odwoławczej — Przepis odmienny — Okoliczności stojące na przeszkodzie uwzględnieniu dodatkowych lub uzupełniających dowodów — Artykuł 76 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 — Zasada 50 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 2868/95

W sprawie T-171/13

**Benelli Q.J. Srl**, z siedzibą w Pesaro (Włochy), reprezentowana przez adwokatów P. Lukácsiego i B. Bozókiego,

strona skarżąca,

przeciwko

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

strona pozwana,

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

**Demharter GmbH**, z siedzibą w Dillingen (Niemcy), reprezentowana przez adwokata A. Kohna,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 16 stycznia 2013 r. (sprawa R 2590/2011-2) dotyczącą postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku między Demharter GmbH a Benelli Q.J. Srl,

SĄD (druga izba)

w składzie M.E. Martins Ribeiro (sprawozdawca), prezes, S. Gervasoni i L. Madise, sędziowie,

sekretarz: I. Dragan, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 21 marca 2013 r.,

* Język postępowania: angielski.

po zapoznaniu się z odpowiedzią OHIM na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 20 czerwca 2013 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 17 czerwca 2013 r.,

uwzględniwszy decyzję o przekazaniu sprawy drugiej izbie,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 7 lipca 2015 r.,

wydaje następujący

## Wyrok

### Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 14 czerwca 2001 r. skarżąca, Benelli Q.J. Srl, dawniej Benelli SpA, dokonała 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 [zmienionego rozporządzeniem Rady nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)].

2 Znakiem towarowym, dla którego wystąpiono o rejestrację, jest następujące oznaczenie graficzne:




3 Towary, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klas 9, 12 i 25 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają następującemu opisowi:

— klasa 9: „urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, elektryczne, elektroniczne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, dla ratownictwa, do celów dydaktycznych, urządzenia do nagrywania, transmisji, odtwarzania dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, taśmy i płyty do nagrań, automatyczne maszyny sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, kasy rejestrujące, maszyny liczące, sprzęt do przetwarzania danych i komputery, gaśnice”;

— klasa 12: „pojazdy; pojazdy lądowe, powietrzne i wodne; części i akcesoria do wyżej wymienionych towarów należących do tej klasy”;

— klasa 25: „odzież, obuwie, nakrycia głowy”.

4 Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 5/2002 z dnia 14 stycznia 2002 r., a zgłoszony znak towarowy został zarejestrowany w dniu 1 sierpnia 2002 r.

5 Pismem z dnia 18 listopada 2009 r. interwenient, Demharter GmbH, wezwał skarżącą do wycofania zgłoszenia spornego znaku towarowego ze względu na brak używania tego znaku w ubiegłych pięciu latach, pod rygorem wniesienia przez interwenienta do OHIM wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku.

6 W dniu 22 grudnia 2009 r. interwenient złożył, na podstawie art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku skierowany przeciwko rejestracji spornego znaku towarowego dla wszystkich wskazanych w pkt 3 powyżej towarów, powołując się na brak rzeczywistego używania przez nieprzerwany okres pięciu lat poprzedzających złożenie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku, nawet jeśli – według wiedzy interwenienta – wspomniany znak towarowy był używany w latach 1950–1974 w odniesieniu do motocykli.

7 W dniu 6 kwietnia 2010 r. w wyznaczonym terminie skarżąca przedstawiła uwagi i dowody używania. W dniach 28 lipca i 29 października 2010 r. oraz 4 marca 2011 r., w następstwie przedstawienia uwag przez interwenienta, skarżąca przedłożyła dodatkowe dowody.

8 W decyzji z dnia 21 października 2011 r. Wydział Unieważnień określił, że nie przedstawiono dowodu rzeczywistego używania spornego znaku towarowego, w związku z czym stwierdził on wygaśnięcie praw skarżącej ze skutkiem od dnia 22 grudnia 2009 r.

9 W dniu 19 grudnia 2011 r. skarżąca – działając na podstawie art. 58–60 rozporządzenia nr 207/2009 – wniosła do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Unieważnień. W dniu 21 lutego 2012 r. skarżąca złożyła pismo przedstawiające podstawy odwołania, do którego załączono dodatkowe dowody.

10 Decyzją z dnia 16 stycznia 2013 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Druga Izba Odwoławcza OHIM oddaliła odwołanie. W pierwszej kolejności, co się tyczy dowodów przedstawionych przed Wydziałem Unieważnień, Izba Odwoławcza – po pierwsze, po przypomnieniu wszystkich materiałów, które skarżąca przedstawiła w ramach postępowania administracyjnego, oraz po drugie, po wskazaniu, że skarżąca czterokrotnie już przedstawiała dowody używania – w pkt 34 wspomnianej decyzji stwierdziła, że podziela stanowisko wyrażone w decyzji Wydziału Unieważnień w odniesieniu do ewidentnie niewystarczającego charakteru materiałów przedstawionych przez skarżącą w celu wykazania rzeczywistego używania spornego znaku towarowego. W pkt 35–44 tej decyzji Izba Odwoławcza rozwinęła swą argumentację, zgodnie z którą przedstawione dowody są niewystarczające w tym celu.

11 W drugiej kolejności, co się tyczy dowodów przedstawionych przed nią po raz pierwszy, w pkt 46 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza przypomniała przede wszystkim, że art. 76 rozporządzenia nr 207/2009 uprawnia OHIM do skorzystania z przysługującego mu uznania w celu określenia, czy należy – czy też nie – uwzględnić okoliczności faktyczne i dowody przedstawione z opóźnieniem, a w pkt 47 tej decyzji dodała, że Trybunał orzekł, iż co do zasady i z zastrzeżeniem odmiennego przepisu przedstawienie okoliczności faktycznych i dowodów przez strony jest nadal możliwe po upływie terminów, od których zgodnie z przepisami wspomnianego rozporządzenia zależy takie przedstawienie, i że wcale nie zabroniono OHIM uwzględniania powołanych lub przedstawionych w ten sposób z opóźnieniem okoliczności faktycznych i dowodów.

12 W pkt 50 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła, że w niniejszym wypadku istnieje odmienny przepis stojący na przeszkodzie uwzględnieniu dowodów przedstawionych z opóźnieniem, a mianowicie art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, wykonywany przez zasadę 40 ust. 5 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), w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1041/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. (Dz.U. L 172, s. 4), w związku z czym przedstawienie dowodów używania wspólnotowego znaku towarowego po upływie terminu skutkuje stwierdzeniem wygaśnięcia prawa do wspomnianego znaku towarowego.

13 Niemniej w pkt 51 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła, że zasady 40 ust. 5 rozporządzenia nr 2868/95 nie można interpretować w ten sposób, że stoi ona na przeszkodzie uwzględnieniu dowodów uzupełniających – odnoszących się do nowo zaistniałych okoliczności – nawet jeśli zostały one przedstawione po upływie tego terminu zawitego. Po przypomnieniu w pkt 52–54 wspomnianej decyzji przesłanek uznania dowodów za uzupełniające i dopuszczalne, w pkt 55 tej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła, że przesłanka uwzględnienia dowodów przedstawionych z opóźnieniem została spełniona jedynie częściowo.

14 Jeśli chodzi o towary należące do klas 9 i 25, to dowody (załączniki 6 i 7 do podstaw odwołania) zostały uznane za dodatkowe, a nie za uzupełniające. W pkt 56 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła, po pierwsze, że dowody odnoszące się do odzieży, które przedstawiono przed Wydziałem Unieważnień, są w sposób oczywisty pozbawione znaczenia, ponieważ nie dotyczą one spornego znaku towarowego, oraz po drugie, że nie przedstawiono żadnego dowodu dotyczącego towarów należących do klasy 9. Stwierdziła zatem, iż dowody są niedopuszczalne.

15 W pkt 57 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła, że przedstawione z opóźnieniem dowody należy uznać za „uzupełniające” w odniesieniu do motocykli należących do klasy 12, w zakresie, w jakim mają one na celu „uzupełnienie” dowodów głównych. Jednak Izba Odwoławcza stwierdziła, że Wydział Unieważnień wykonał już swoje uprawnienia dyskrecjonalne, dopuszczając uzupełniające dowody używania przedstawione przez skarżącą wraz z uwagami zawartymi w odpowiedzi na pismo interwenienta. W konsekwencji zdaniem Izby Odwoławczej skarżąca kilkakrotnie miała już możliwość przedstawienia istotnych dowodów przed Wydziałem Unieważnień i z tego względu dysponowała wystarczającym czasem, aby je zebrać i przygotować w celu spełnienia wymogów prawnych. A zatem Izba Odwoławcza stwierdziła, że okoliczności nie przemawiają za dopuszczeniem dokumentów uzupełniających.

16 W pkt 58 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza dodała, że w każdym wypadku – bez względu na uwzględnienie lub nieuwzględnienie tych dokumentów – nie wykazują one rzeczywistego używania spornego znaku towarowego w okresie od 22 grudnia 2004 r. do 21 grudnia 2009 r. (zwanym dalej „istotnym okresem”) ze względów, które przedstawiła w pkt 59–69 wspomnianej decyzji, jeśli chodzi o dokumenty przedstawione przed nią przez skarżącą, z wyłączeniem uznanych za niedopuszczalne załączników 6 i 7 (zob. pkt 14 powyżej).

## Żądania stron

17 Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

— zmianę zaskarżonej decyzji i oddalenie złożonego przez interwenienta wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku;

— posiłkowo – stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy OHIM, aby ponownie rozpatrzył sprawę i wydał orzeczenie;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

18 OHIM i interwenient wnoszą do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

**Co do prawa**

*W przedmiocie dopuszczalności ogólnego odesłania przez skarżącą do argumentów przedstawionych na piśmie w toku postępowania przed OHIM*

19 OHIM twierdzi, że odesłanie przez skarżącą w sposób ogólny do wszystkich przedstawionych na piśmie w toku postępowania administracyjnego argumentów jest niedopuszczalne.

20 Zgodnie z art. 21 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz art. 44 § 1 lit. c) regulaminu postępowania przed Sądem z dnia 2 maja 1991 r. skarga powinna zawierać zwięzłe przedstawienie powołanych zarzutów. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem jakkolwiek poszczególne punkty skargi mogą zostać wsparte lub uzupełnione odesłaniami do poszczególnych fragmentów dokumentów do niej załączonych, ogólne odesłanie do innych dokumentów nie może zastąpić braku istotnych elementów argumentacji prawnej, które zgodnie ze wspomnianymi powyżej przepisami muszą być zawarte w samej skardze [zob. wyrok z dnia 8 lipca 2010 r., Engelhorn/OHIM – The Outdoor Group (peerstorm), T-30/09, Zb.Orz., EU:T:2010:298, pkt 18 i przytoczone tam orzecznictwo].

21 W odpowiedzi na pytanie Sądu na rozprawie skarżąca uściśliła, że dokonanego przez nią w niektórych punktach skargi odesłania nie należy interpretować jako ogólnego odesłania, lecz że jej argumentacja ogranicza się wyłącznie do poszczególnych przedstawionych w skardze kwestii. W świetle tych uściśleń należy stwierdzić, że podniesiony przez OHIM zarzut dotyczący przeszkody procesowej powinien zostać oddalony.

*W przedmiocie dopuszczalności zarzutów szczegółowych skierowanych przeciwko decyzji Wydziału Unieważnień*

22 OHIM podnosi, że należy stwierdzić niedopuszczalność zarzutów skarżącej skierowanych przeciwko stwierdzeniom dokonanym przez Wydział Unieważnień.

23 W tym względzie należy przypomnieć, że zgodnie z art. 65 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 skarga do sądu Unii Europejskiej przysługuje jedynie na decyzje izb odwoławczych, w związku z czym w ramach takiej skargi dopuszczalne są jedynie zarzuty skierowane przeciwko decyzji samej izby odwoławczej [wyrok z dnia 7 czerwca 2005 r., Lidl Stiftung/OHIM – REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, Zb.Orz., EU:T:2005:200, pkt 59].

24 W odpowiedzi na pytanie Sądu na rozprawie skarżąca uściśliła, że skargę należy interpretować w ten sposób, iż zawarte w niej zarzuty szczegółowe są skierowane wyłącznie przeciwko zaskarżonej decyzji. Z powyższego wynika, że w tym zakresie należy oddalić podniesiony przez OHIM zarzut dotyczący przeszkody procesowej.

*W przedmiocie dopuszczalności dodatkowych dowodów przedstawionych przez skarżącą przed Sądem*

25 Skarżąca załączyła do skargi do Sądu dodatkowy dowód w postaci oświadczenia na piśmie złożonego pod przysięgą przed burmistrzem gminy Pesaro (Włochy) – oświadczenia, które zdaniem OHIM jest niedopuszczalne.

26 W tym względzie należy przypomnieć, że skarga do Sądu ma na celu kontrolę zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych OHIM w rozumieniu art. 65 rozporządzenia nr 207/2009. Zadaniem Sądu nie jest zatem ponowne badanie stanu faktycznego w świetle dowodów przedstawionych po raz pierwszy w postępowaniu przed nim [wyroki: z dnia 19 listopada 2008 r., Rautaruukki/OHIM (RAUTARUUKKI), T-269/06, EU:T:2008:512, pkt 20; z dnia 25 czerwca 2010 r., MIP Metro/OHIM – CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), T-407/08, Zb.Orz., EU:T:2010:256, pkt 16]. Z powyższego wynika, że okoliczności faktyczne, na które strony nie powołały się przed instancjami OHIM, nie mogą już zostać przedstawione na etapie skargi wniesionej do Sądu (zob. wyrok z dnia 13 marca 2007 r., OHIM/Kaul, C-29/05 P, Zb.Orz., EU:C:2007:162, pkt 54 i przytoczone tam orzecznictwo).

27 Ponadto należy stwierdzić, że w odpowiedzi na postawione przez Sąd pytanie skarżąca nie kwestionowała, iż burmistrz Pesaro, który był burmistrzem od 2004 r., mógł w toku postępowania administracyjnego wystawić na żądanie skarżącej zaświadczenie, które – chociaż jest ono odmienne ze względu na wskazane w nim daty, które to daty są późniejsze od daty postępowania administracyjnego – byłoby jednak analogiczne do zaświadczenia wystawionego w ramach niniejszej skargi.

28 W tych okolicznościach należy, jak twierdzi OHIM, stwierdzić niedopuszczalność dowodu w postaci wskazanego w pkt 25 powyżej załącznika, który nie został przedstawiony przez skarżącą w ramach postępowania administracyjnego.

**Co do istoty**

29 Skarżąca podnosi w istocie przeciwko zaskarżonej decyzji dwa zarzuty: zarzut pierwszy dotyczy naruszenia art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, a zarzut drugi naruszenia zasady 50 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia nr 2868/95.

30 W pierwszej kolejności należy rozpoznać zarzut dotyczący naruszenia zasady 50 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia nr 2868/95.

*W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczącego naruszenia zasady 50 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia nr 2868/95*

31 Skarżąca zarzuca Izbie Odwoławczej nieuwzględnienie przedstawionych dowodów ze względu na to, że w pkt 57 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła, iż okoliczności nie przemawiają za dopuszczeniem dokumentów uzupełniających.

32 W tym względzie należy wskazać, że w niniejszym wypadku Izba Odwoławcza stwierdziła, iż przesłanka dopuszczenia przedstawionych z opóźnieniem dowodów jest w rzeczywistości spełniona jedynie częściowo, ponieważ przedstawione przed Wydziałem Unieważnień dowody odnoszące się do odzieży należącej do klasy 25 nie dotyczą spornego znaku towarowego, a przed Wydziałem Unieważnień nie został przedstawiony żaden dowód odnoszący się do towarów należących do klasy 9, w związku z czym wyłącznie dowody przedstawione z opóźnieniem w odniesieniu do motocykli należących do klasy 12 należy uznać za „uzupełniające” w rozumieniu zasady 50 rozporządzenia nr 2868/95.

33 Po pierwsze, w odniesieniu do dowodów dotyczących motocykli należących do klasy 12, w pkt 59–68 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza wyraźnie wskazała rozpatrywane dokumenty, uwzględniła je oraz dokonała ich analizy i wskazała względy, dla których wspomniane dowody nie dostarczają żadnej istotnej dodatkowej informacji dotyczącej zakresu używania spornego znaku towarowego w istotnym okresie.

34 Z powyższego wynika, że ze względu na to, iż Izba Odwoławcza rozpatrzyła istotność dokumentów dotyczących motocykli należących do klasy 12, zarzut szczegółowy skarżącej jest w tym względzie nieskuteczny.

35 Po drugie, jeśli chodzi o dowody odnoszące się do towarów należących do klas 9 i 25, w pkt 56 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła, że dowody (załączniki 6 i 7 do pisma przedstawiającego podstawy odwołania) są dodatkowe, a nie uzupełniające, w związku z czym stwierdziła ich niedopuszczalność.

36 Skarżąca kwestionuje niedopuszczalność tych dowodów i twierdzi, że Izba Odwoławcza błędnie odmówiła skorzystania z przysługującej jej uznania.

37 Odmiennie niż twierdzi OHIM, z zaskarżonej decyzji dokładnie wynika, że Izba Odwoławcza nie rozpatrzyła tych dowodów i że jej stwierdzenie, zgodnie z którym okoliczności nie przemawiają za dopuszczeniem uzupełniających dokumentów, odnosi się wyłącznie do załączników – których analizy zresztą dokonała – dotyczących motocykli, a nie załączników 6 i 7 do pisma przedstawiającego podstawy odwołania, których to załączników 6 i 7 nie zawarto wśród wymienionych w pkt 59–67 zaskarżonej decyzji dokumentów poddanych ocenie Izby Odwoławczej. W pkt 63 wspomnianej decyzji Izba Odwoławcza wskazała i rozpatrzyła bowiem załącznik 5 do wspomnianego pisma procesowego, a w następnym punkcie załącznik 8 do tego pisma procesowego, bez dokonywania jakichkolwiek rozważań w odniesieniu do załączników 6 i 7 do tego pisma procesowego.

38 Ponadto nie może zostać uwzględniona argumentacja OHIM, zgodnie z którą skarżąca nie kwestionuje oceny Izby Odwoławczej dotyczącej mocy dowodowej dodatkowych dowodów przedstawionych po raz pierwszy w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą, ani względów, dla których Izba Odwoławcza stwierdziła, że dowody te są niewystarczające, aby wykazać rzeczywiste używanie spornego znaku towarowego.

39 Skarżąca podnosi bowiem w szczególności, że faktury, które zawarto w załącznikach 6 i 7 do pisma przedstawiającego podstawy odwołania, pozwalają – łącznie z innymi dowodami, które poddano ocenie Wydziału Unieważnień – wykazać rzeczywiste używanie spornego znaku towarowego.

40 Należy określić, czy – stwierdzając, iż dowody przedstawione przed nią w odniesieniu do towarów należących do klas 9 i 25 są niedopuszczalne ze względu na to, że są one dodatkowe, a nie uzupełniające – Izba Odwoławcza dopuściła się błędu wpływającego na zgodność zaskarżonej decyzji z prawem.

41 W tym względzie należy wskazać, że Izba Odwoławcza przypomniała w pkt 47 zaskarżonej decyzji, iż w odniesieniu do art. 76 rozporządzenia nr 207/2009 Trybunał orzekł, że co do zasady – i z zastrzeżeniem odmiennego przepisu – przedstawienie okoliczności faktycznych i dowodów przez strony jest nadal możliwe po upływie terminów uzależniających takie przedstawienie zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, oraz w pkt 49 wspomnianej decyzji – iż wcale nie zabrania się OHIM uwzględnienia okoliczności faktycznych i dowodów powołanych lub przedstawionych w ten sposób z opóźnieniem, w związku z czym OHIM dysponuje uznaniem w celu określenia, czy należy je uwzględnić czy też nie.

42 W pkt 50 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła, że właśnie art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, wykonywany przez zasadę 40 ust. 5 rozporządzenia nr 2868/95, stanowi odmienny przepis i że z przepisów tych wynika, iż przedstawienie dowodów używania wspólnotowego znaku towarowego po upływie terminu skutkuje stwierdzeniem wygaśnięcia prawa do znaku towarowego.

43 Niemniej w pkt 51 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza dodała, że zasady 40 ust. 5 rozporządzenia nr 2868/95 nie można interpretować w ten sposób, że stoi ona na przeszkodzie uwzględnieniu dowodów uzupełniających – odnoszących się do nowo zaistniałych okoliczności – nawet jeśli zostały one przedstawione po upływie tego terminu zawitego, a w pkt 52 tej decyzji dodała, że zasada 50 ust. 1 akapit trzeci wspomnianego rozporządzenia uzależnia dopuszczalność dodatkowych dowodów od przesłanki, iż dowody te są uzupełniające.

44 W pkt 53 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza uściśliła, iż z terminu „uzupełniające" wynika jasno, że dowody uzupełniające powinny stanowić elementy komplementarne, a nie dowody główne, w związku z czym jeśli żaden dowód używania nie został przedstawiony w wyznaczonym terminie lub jeśli przedstawione dowody są w sposób oczywisty niewystarczające lub pozbawione istotności, to strona nie może tego rekompensować poprzez przedstawienie dowodów używania – lub zasadniczej części tych dowodów – po raz pierwszy po upływie terminu.

45 W pkt 54 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza dodała, że zasadę 22 ust. 2 rozporządzenia nr 2868/95 należy 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, gdy dowody pierwotne nie są pozbawione istotności, lecz zostały uznane za niewystarczające. Powyższe rozumowanie, które zdaniem Izby Odwoławczej w żadnym wypadku nie czyni zbędną zasady 22 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia, jest zasadne tym bardziej, gdy właściciel wspólnotowego znaku towarowego nie nadużył wyznaczonych terminów poprzez umyślne zastosowanie taktyk opóźniających lub poprzez oczywiste niedbalstwo, a także tym bardziej, gdy dowody uzupełniające, które przedstawił, ograniczają się do potwierdzenia wskazówek wynikających już ze złożonych w wyznaczonym terminie oświadczeń na piśmie.

46 W pkt 56 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza wywiodła z powyższego, że dowody w postaci załączników 6 i 7 do pisma przedstawiającego podstawy odwołania, które zostały przedstawione jej ocenie przez skarżącą, są niedopuszczalne z następującego powodu:

„Jeśli chodzi o towary należące do klas 9 i 25, dowody (załączniki 6 i 7 do uzasadnienia) są dodatkowe, lecz nie uzupełniające. Dowody odnoszące się do odzieży, które zostały przedstawione przed Wydziałem Unieważnień, są ewidentnie pozbawione istotności, ponieważ nie dotyczą one spornego znaku towarowego. Żaden dowód nie został przedstawiony w odniesieniu do towarów z klasy 9. Dowody te są zatem niedopuszczalne".

47 Należy przypomnieć, że jest prawdą, iż art. 76 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 stanowi, że OHIM może nie wziąć pod uwagę stanu faktycznego lub dowodów, których zainteresowane strony nie przedstawiły w odpowiednim terminie.

48 Jak orzekł Trybunał, z brzmienia tego przepisu wynika, że co do zasady – z zastrzeżeniem odmiennego przepisu – przedstawienie okoliczności faktycznych i dowodów przez strony jest możliwe także po upływie określonych zgodnie z przepisami wspomnianego rozporządzenia terminów na ich przedstawienie i że uwzględnienie przez OHIM takich przedstawionych z opóźnieniem okoliczności faktycznych lub dowodów wcale nie jest zakazane (ww. w pkt 26 wyrok OHIM/Kaul, EU:C:2007:162, pkt 42; wyrok z dnia 18 lipca 2013 r., New Yorker SHK Jeans/OHIM, C-621/11 P, Zb.Orz., EU:C:2013:484, pkt 22; wyrok z dnia 3 października 2013 r., Rintisch/OHIM, C-122/12 P, Zb.Orz., EU:C:2013:628, pkt 23).

49 Stanowiąc, iż OHIM „może” w takim wypadku nie wziąć pod uwagę takich dowodów, wspomniany przepis przyznaje w istocie OHIM szeroki zakres uznania w przedmiocie tego, czy uwzględnić dowody, przy czym OHIM ma obowiązek uzasadnienia swojej decyzji w tej kwestii (ww. w pkt 48 wyrok Rintisch/OHIM, EU:C:2013:628, pkt 24).

50 W zakresie, w jakim przedstawiony przez skarżącą zarzut drugi dotyczy wyłącznie stwierdzenia Izby Odwoławczej, zgodnie z którym przysługujące Izbie Odwoławczej uznanie odnosi się jedynie do dowodów uzupełniających dowody już przedłożone, a nie do dowodów przedłożonych dopiero na etapie odwołania, gdy żaden istotny dowód nie został przedłożony przed Wydziałem Unieważnień, należy wyłącznie określić, czy Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, że dowody przedłożone wyłącznie na etapie odwołania są niedopuszczalne.

51 Należy przypomnieć, że w pkt 32 i 33 ww. w pkt 48 wyroku Rintisch/OHIM, EU:C:2013:628, Trybunał orzekł co następuje:

„32 Zgodnie zaś z zasadą 50 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia [nr 2868/95] w przypadku gdy odwołanie dotyczy decyzji Wydziału Sprzeciwów, izba ogranicza rozpatrywanie odwołania do faktów i dowodów przedstawionych w terminie ustalonym lub określonym przez Wydział Sprzeciwów, chyba że uzna ona, iż należy uwzględnić dodatkowe lub uzupełniające fakty i dowody zgodnie z art. [76] ust. 2 rozporządzenia nr [207/2009].

33 Rozporządzenie [nr 2868/95] przewiduje zatem wyraźnie, że izbie odwoławczej przysługują podczas rozpatrywania odwołania skierowanego przeciwko decyzji Wydziału Sprzeciwów uprawnienia dyskrecjonalne wynikające z zasady 50 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia [nr 2868/95] i z art. [76] ust. 2 rozporządzenia nr [207/2009] w przedmiocie tego, czy należy uwzględnić dodatkowe lub uzupełniające fakty i dowody, które nie zostały przedstawione w terminach ustalonych lub określonych przez Wydział Sprzeciwów”.

52 Jak wskazała rzecznik generalna E. Sharpston w przypisie 23 do opinii w sprawie zakończonej ww. w pkt 48 wyrokiem Rintisch/OHIM, EU:C:2013:628, „[b]rzmienie zasady 50 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia [nr 2868/95] w różnych wersjach językowych nie jest identyczne; np. tekst francuski brzmi: »faits et preuves nouveaux ou supplémentaires«, a tekst holenderski: »aanvullende feiten en bewijsstukken«”.

53 Należy dodać, że wyrażenia „nowe okoliczności faktyczne lub dowody” – rozumianego w ten sposób, że w ramach postępowania w niższej instancji nie została przedstawiona żadna okoliczność faktyczna ani nie został przedstawiony żaden dowód – nie zawarto w szczególności ani w wersji angielskiej (additional or supplementary facts and evidence), ani w wersji niemieckiej (zusätzliche oder ergänzende Sachverhalte und Beweismittel), ani w wersji duńskiej (yderligere eller supplerende kendsgerninger og beviser), ani w wersji estońskiej (lisa- või täiendavaid fakte ja tõendeid), ani w wersji hiszpańskiej (hechos y pruebas adicionales), ani w wersji włoskiej (fatti e prove ulteriori o complementari), ani w wersji portugalskiej (factos adicionais ou suplementares), ani w wersji czeskiej (další nebo doplňkové skutečnosti a důkazy), ani w wersji szwedzkiej (att ytterligare eller kompletterande sakförhållanden och bevis bör).

54 Z różnych wersji językowych wynika, że nowe dowody w rozumieniu wersji francuskiej powinny uzupełniać już przedstawione dowody, w związku z czym – jak wskazała rzecznik generalna E. Sharpston w pkt 66 opinii w sprawie zakończonej ww. w pkt 48 wyrokiem Rintisch/OHIM, EU:C:2013:628 – „oczywiste jest, że dowody mogą być określone w ten sposób [jako dodatkowe lub uzupełniające] tylko wtedy, gdy inne dowody zostaną przedstawione na wcześniejszym etapie postępowania”.

55 Taki sposób wykładni, który wynika z pkt 33 ww. w pkt 48 wyroku Rintisch/OHIM, EU:C:2013:628, obowiązuje także w odniesieniu do uznania, które przysługuje Izbie Odwoławczej i nie może obejmować dowodów przedstawionych po raz pierwszy w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą, jeśli żaden dowód nie został przedstawiony przed Wydziałem Unieważnień.

56 W niniejszym wypadku należy wskazać, że w ramach postępowania przed Wydziałem Unieważnień skarżąca wielokrotnie (to jest w dniach 8 stycznia, 28 lipca, 29 października 2010 r. oraz 4 marca 2011 r.) mogła przedstawić okoliczności faktyczne i dowody mające wykazać rzeczywiste używanie spornego znaku towarowego dla trzech klas towarów, dla których wspomniany znak towarowy został zarejestrowany.

57 O ile faktycznie przedstawiono dowody w odniesieniu do motocykli należących do klasy 12, o tyle stwierdzenie Izby Odwoławczej – zgodnie z którym przedstawione przed Wydziałem Unieważnień dowody odnoszące się do odzieży należącej do klasy 25 są ewidentnie pozbawione istotności, ponieważ nie dotyczą one spornego znaku towarowego (pkt 56 zaskarżonej decyzji), gdyż widoczne elementy graficzne są ponadto mało czytelne, a żaden dowód nie został przedstawiony w odniesieniu do towarów należących do klasy 9, w związku z czym należy stwierdzić niedopuszczalność powyższych dowodów – powinno zostać potwierdzone.

58 Należy bowiem stwierdzić, że jeśli skarżąca nie przedstawiła w ramach postępowania przed Wydziałem Unieważnień żadnej okoliczności faktycznej ani żadnego dowodu odnoszących się do towarów należących do klas 9 i 25, to nie może ona zastąpić tego braku, przedkładając po raz pierwszy dowody w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą, aby wykazać rzeczywisty charakter używania spornego znaku towarowego w odniesieniu do towarów należących do tych dwóch klas.

59 W tym względzie należy ponadto wskazać, że w odpowiedzi udzielonej na postawione na rozprawie przez Sąd pytanie skarżąca wcale nie była w stanie wymienić załączników złożonych do Wydziału Unieważnień, które wykazywałyby, iż dokonane przez Izbę Odwoławczą w pkt 56 zaskarżonej decyzji stwierdzenie – zgodnie z którym skarżąca nie przedstawiła dowodów używania spornego znaku towarowego w odniesieniu do towarów należących do klas 9 i 25 – jest błędne.

60 Skarżąca ograniczyła się do odesłania do „katalogu akcesoriów i ubiorów Benelli 2008/2009 wymieniającego części zamienne i odzież [bez] odesłania do MOTOBI”, domagając się od samego Sądu dokonania ustaleń, czy owo stwierdzenie jest błędne, ale nie powołując się na konkretny dokument pozwalający na wykazanie podnoszonego błędu.

61 Należy zaś stwierdzić, że o ile ów katalog faktycznie odnosi się do Benelli, o tyle samego spornego znaku towarowego w żaden sposób nie zawarto w dokumentach ujętych w katalogu wskazanym w pkt 60 powyżej.

62 Z powyższego wynika, że stwierdzając, iż na etapie postępowania przed Wydziałem Unieważnień skarżąca nie przedstawiła jakiegokolwiek dowodu odnoszącego się do używania spornego znaku towarowego dla towarów należących do klas 9 i 25, Izba Odwoławcza nie popełniła żadnego błędu wpływającego na zgodność z prawem zaskarżonej decyzji.

63 Z wszystkich powyższych rozważań wynika, że zarzut drugi należy oddalić.

*W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczącego naruszenia art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009*

64 Skarżąca kwestionuje w istocie stwierdzenie Izby Odwoławczej, zgodnie z którym przedstawione przez skarżącą ocenie Izby Odwoławczej dowody są niewystarczające, aby wykazać rzeczywiste używanie spornego znaku towarowego.

65 Należy przypomnieć, że z motywu 10 rozporządzenia nr 207/2009 wynika, że prawodawca uznał, iż ochrona wspólnotowego znaku towarowego jest uzasadniona wyłącznie wtedy, gdy znak ten jest rzeczywiście używany. Zgodnie z tym motywem art. 51 ust. 1 lit. a) wspomnianego rozporządzenia stanowi, że wygaśnięcie prawa właściciela wspólnotowego znaku towarowego stwierdza się, między innymi na podstawie wniosku do OHIM, w wypadku gdy w okresie pięciu lat znak towarowy nie był rzeczywiście używany w Unii w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany, i gdy nie istnieją usprawiedliwione powody nieużywania. W przepisie tym wskazano także, że rozpoczęcie lub wznowienie używania znaku w okresie trzech miesięcy przed złożeniem wniosku – rozpoczynającym się najwcześniej po upływie nieprzerwanego okresu pięciu lat nieużywania – nie jest uwzględniane, w wypadku gdy przygotowania do rozpoczęcia lub wznowienia używania znaku mają miejsce dopiero wówczas, gdy właściciel znaku dowiedział się, że wniosek może zostać wniesiony.

66 Zasada 22 ust. 3 rozporządzenia nr 2868/95, która zgodnie z zasadą 40 ust. 5 tego rozporządzenia ma zastosowanie do wniosków o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku, stanowi, że dowód używania znaku towarowego musi dotyczyć miejsca, czasu, zakresu oraz charakteru używania spornego znaku towarowego [wyroki: z dnia 10 września 2008 r., Boston Scientific/OHIM – Terumo (CAPIO), T-325/06, EU:T:2008:338, pkt 27; z dnia 24 maja 2012 r., TMS Trademark-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft/OHIM – Comercial Jacinto Parera (MAD), T-152/11, EU:T:2012:263, pkt 17].

67 Ratio legis wymogu, zgodnie z którym znak towarowy musi być rzeczywiście używany, aby był chroniony prawem Unii, opiera się na okoliczności, iż rejestru OHIM nie można przyrównywać do strategicznego i statycznego depozytorium przyznającego bezczynnemu posiadaczowi monopol prawny na czas nieokreślony. Przeciwnie, zgodnie z motywem 10 rozporządzenia nr 207/2009 wspomniany rejestr powinien wiernie odzwierciedlać oznaczenia, których przedsiębiorstwa faktycznie używają na rynku w celu odróżniania swoich towarów i usług w obrocie gospodarczym (zob. także podobnie postanowienie z dnia 27 stycznia 2004 r., La Mer Technology, C-259/02, Rec, EU:C:2004:50, pkt 18–22).

68 Przy wykładni pojęcia „rzeczywistego używania” należy uwzględnić fakt, że ratio legis wymogu, zgodnie z którym sporny znak towarowy musi być rzeczywiście używany, nie ma na celu ani oceny sukcesu handlowego, ani kontroli strategii gospodarczej przedsiębiorstwa, ani nawet zastrzeżenia ochrony znaków towarowych wyłącznie na rzecz ilościowo istotnych przedsięwzięć gospodarczych tych przedsiębiorstw (zob. ww. w pkt 66 wyrok MAD, EU:T:2012:263, pkt 18 i przytoczone tam orzecznictwo).

69 Jak wynika z pkt 43 wyroku z dnia 11 marca 2003 r., Ansul (C-40/01, Rec, EU:C:2003:145), znak towarowy jest rzeczywiście używany wtedy, gdy jest używany zgodnie ze swoją podstawową funkcją, jaką jest zapewnienie identyfikacji pochodzenia towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany, tak aby stworzyć lub zachować rynek zbytu dla tych towarów i usług, z wyłączeniem wypadków używania o charakterze symbolicznym mającego na celu wyłącznie utrzymanie praw do znaku towarowego. Ponadto przesłanka dotycząca rzeczywistego używania znaku towarowego wymaga, aby znak ten – w postaci, w jakiej jest chroniony na właściwym terytorium – był używany publicznie i w sposób skierowany na zewnątrz (zob. ww. w pkt 66 wyrok MAD, EU:T:2012:263, pkt 19 i przytoczone tam orzecznictwo; zob. także analogicznie ww. wyrok Ansul, EU:C:2003:145, pkt 37).

70 Ocena rzeczywistego charakteru używania znaku towarowego powinna opierać się na wszystkich faktach i okolicznościach właściwych dla ustalenia prawdziwości wykorzystania handlowego tego znaku, a w szczególności powinna uwzględniać używanie uznawane za uzasadnione w danym sektorze gospodarki w celu zachowania lub uzyskania udziałów w rynku towarów lub usług chronionych przez znak towarowy, charakter tych towarów lub usług, cechy danego rynku, zakres i częstotliwość używania znaku towarowego (zob. ww. w pkt 66 wyrok MAD, EU:T:2012:263, pkt 20 i przytoczone tam orzecznictwo; zob. także analogicznie ww. w pkt 69 wyrok Ansul, EU:C:2003:145, pkt 43).

71 Jeśli chodzi o zakres używania spornego znaku towarowego, należy mieć na uwadze w szczególności z jednej strony wolumen handlu wynikającego z wszystkich stanowiących używanie czynności oraz z drugiej strony długość okresu, w którym czynności te miały miejsce, jak również częstotliwość tych czynności (zob. ww. w pkt 66 wyrok MAD, EU:T:2012:263, pkt 21 i przytoczone tam orzecznictwo).

72 Aby w danym wypadku rozpatrzyć rzeczywisty charakter używania wspólnotowego znaku towarowego, należy dokonać całościowej oceny przy uwzględnieniu wszystkich istotnych w tym wypadku czynników. Ocena ta zakłada pewną współzależność branych pod uwagę czynników. A zatem niewielka ilość towarów wprowadzonych do obrotu pod wspomnianym znakiem towarowym może zostać zrekompensowana dużą intensywnością bądź regularnością używania tego znaku towarowego, i odwrotnie. Ponadto zrealizowanego obrotu ani sprzedanej ilości towarów oznaczonych spornym znakiem towarowym nie należy oceniać w oderwaniu od okoliczności sprawy, lecz przy uwzględnieniu innych istotnych czynników, takich jak rozmiar działalności gospodarczej, możliwości w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu, stopień dywersyfikacji działalności przedsiębiorstwa korzystającego ze znaku towarowego oraz cechy towarów lub usług na danym rynku. Z powyższych względów Trybunał uściślił, że używanie spornego znaku towarowego nie zawsze musi być używaniem na dużą skalę, aby zakwalifikować je jako rzeczywiste. Nawet używanie na minimalną skalę może zatem wystarczyć, aby zakwalifikować je jako rzeczywiste, pod warunkiem że zostanie uznane za uzasadnione w danej branży, aby zachować lub stworzyć udziały w rynku towarów lub usług chronionych przez znak towarowy (zob. ww. w pkt 66 wyrok MAD, EU:T:2012:263, pkt 22 i przytoczone tam orzecznictwo).

73 W pkt 72 wyroku z dnia 11 maja 2006 r., Sunrider/OHIM (C-416/04 P, Zb.Orz., EU:C:2006:310) Trybunał dodał ponadto, że nie można określić a priori i w sposób abstrakcyjny, jaki próg ilościowy należy przyjąć, aby ustalić, czy używanie ma charakter rzeczywisty. W konsekwencji nie można ustanowić zasady de minimis, gdyż uniemożliwiałaby ona OHIM – lub w wypadku skargi Sądowi – dokonanie oceny wszystkich okoliczności zawisłego przed nimi sporu. Tak więc Trybunał orzekł, że w wypadku gdy jest to faktycznie uzasadnione handlowo, używanie – nawet na minimalną skalę – może być wystarczające do wykazania jego rzeczywistego charakteru (zob. ww. w pkt 66 wyrok MAD, EU:T:2012:263, pkt 23 i przytoczone tam orzecznictwo).

74 Jednakże im bardziej ograniczony jest handlowy wymiar wykorzystania znaku towarowego, tym bardziej konieczne jest dostarczenie przez posiadacza znaku dodatkowych danych pozwalających na rozwianie ewentualnych wątpliwości co do rzeczywistego charakteru używania danego znaku towarowego [wyrok z dnia 18 stycznia 2011 r., Advance Magazine Publishers/OHIM – Capela & Irmãos (VOGUE), T-382/08, EU:T:2011:9, pkt 31].

75 Ponadto Trybunał uściślił, że nie można wykazać rzeczywistego używania znaku towarowego za pomocą przypuszczeń dotyczących prawdopodobieństwa wystąpienia danej sytuacji ani domniemań, lecz to rzeczywiste używanie musi opierać się na konkretnych i obiektywnych dowodach, z których wynika, iż znak towarowy był faktycznie oraz na wystarczającą skalę używany na danym rynku (zob. ww. w pkt 66 wyrok MAD, EU:T:2012:263, pkt 24 i przytoczone tam orzecznictwo).

76 To w świetle powyższych rozważań należy rozpatrzyć, czy Izba Odwoławcza – potwierdzając decyzję Wydziału Unieważnień – słusznie stwierdziła brak rzeczywistego używania spornego znaku towarowego w okresie pięciu lat poprzedzających datę wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do wspomnianego znaku towarowego.

77 Ze względu na to, że wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do spornego znaku towarowego został złożony w dniu 22 grudnia 2009 r., wskazany w art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 okres pięciu lat, który wspomniano w pkt 16 powyżej, obejmuje okres od dnia 22 grudnia 2004 r. do dnia 21 grudnia 2009 r., jak słusznie w pkt 32 zaskarżonej decyzji wskazała Izba Odwoławcza.

78 Należy wskazać, że przedstawione przez skarżącą w ramach postępowania administracyjnego przed Wydziałem Unieważnień dowody dotyczące używania spornego znaku towarowego są następujące:

— uczestnictwo w wystawie EICMA (2003):

  — wydruk z witryny internetowej www.cyberskuter.it zawierający odniesienie do motocykli MOTOBI na wystawie EICMA 2003;

  — wydruk z witryny www.eicma.it zawierający informacje o wystawie EICMA 2010. Na wystawie EICMA, która ma miejsce w Mediolanie, prezentowane są motocykle. W wydruku tym nie ma żadnego odniesienia do MOTOBI.

— wydruki z witryn internetowych dotyczących motocykli MOTOBI (2004):

  — wydruk z witryny www.pakautocar.com z dwoma zdjęciami motocykli. Zgodnie z tytułem tej witryny chodzi o »zdjęcia motocykli Motobi jako tło ekranu«;

  — wydruk z witryny www.motorcyclespecifications.info/Motobi_Velvet 400.html z informacjami technicznymi dotyczącymi skutera MOTOBI (2004); oraz

  — wydruk z witryny www.bikez.com z informacjami technicznymi dotyczącymi skutera »Motobi Adiva 150« (2004) i skutera »Motobi Adiva 125« (2004);

— zamówienie (15 października 2009 r.):

  — skierowane do Benelli Q.J. Srl zamówienie Keeway France SAS dotyczące 26 sztuk skuterów Pepe 50 oznaczonych znakiem towarowym MOTOBI i przeznaczonych na rynek francuski. Zamówienie zostało podpisane przez »dyrektora generalnego«. Dokument został opatrzony datą 15 października 2009 r. Pismo pana PAN z Keeway France SAS, w którym wskazano, że zamówienie Keeway zostało podpisane przez niego;

  — pismo Benelli Q.J. Srl z dnia 25 listopada 2009 r. (podpisane przez przedstawiciela ustawowego i dyrektora generalnego Benelli) przesłane w odpowiedzi na zamówienie, w którym to piśmie wskazano, że przedsiębiorstwo może dostarczyć skutery przed końcem lipca 2010 r.;

— faktury (2010):

  — faktura Benelli Q.J. Srl skierowana do Keeway France, z datą 20 lipca 2010 r., dotycząca sprzedaży jednego »Velvet 125 cc black Motobi« za kwotę 680 EUR, wraz z załączonym dokumentem przewozowym;

  — faktura Benelli Q.J. Srl skierowana do Motor Show Center Sport Srl z Mediolanu, z datą 30 czerwca 2010 r., dotycząca sprzedaży trzech motocykli za kwotę 3 448 EUR, wraz z dwoma dokumentami przewozowymi – pierwszym z dnia 2 lipca 2010 r., dotyczącym dwóch »Velvet 125 nero Motobi«, i drugim z dnia 30 czerwca 2010 r., dotyczącym trzech »49x on road nero – Motobi«;

— zdjęcia (niedatowane):

  — cztery zdjęcia motocykli oznaczonych znakiem towarowym »MOTOBI«:




  — wydruki zdjęć »Velvet Motobi« pobranych z Google;

— odsprzedaż części zamiennych »MOTOBI« (niedatowane):

  — wydruk z witryny internetowej webcache.googleusercontent.com zawierający informacje o częściach zamiennych MOTOBI. Wskazano w nim, że »Motobi została założona w 1950 r. przez jednego z sześciu braci Benelli, który produkował motocykle przez nieco ponad dwadzieścia lat, zanim zamknięto fabrykę«;

  — inne wydruki z witryn internetowych (eBay, motorcycles.shop, webcache.googleusercontent.com, justgastanks.com) odnoszące się do osób trzecich sprzedających ówczesne części zamienne MOTOBI lub dawne motocykle MOTOBI. Wydruki zostały sporządzone w dniu 29 października 2010 r. ;

— katalogi:

  — katalogi motocykli Benelli ukazujące zdjęcia towarów oznaczonych nazwami Velvet i Adiva. Według właściciela wspólnotowego znaku towarowego katalogi powstały w 2004 r. Jednakże data ta nie została wskazana na katalogach. Właściciel twierdzi również, że katalogi wykazują co-branding MOTOBI z Velvet i Adivą. Na pierwszej stronie zawarto następujące oznaczenie:




  — katalog akcesoriów i ubiorów Benelli 2008/2009, w którym wskazano części zamienne i ubiory. Nie zawarto w nim żadnego odniesienia do MOTOBI;

— dotyczące spółki:

  — wydruki z witryny internetowej webcache.googleusercontent.com zawierające informacje dotyczące »Benelli Adiva 150« oraz historii Benelli, a w szczególności »gamy motocykli Benelli 2005«. Wydruki zawierają szereg zdjęć, lecz nie wskazano w nich żadnej informacji odnoszącej się do znaku towarowego MOTOBI – z wyjątkiem odniesienia do faktu, że MOTOBI i Benelli produkowały około 300 motocykli dziennie w 1962 r. Zdaniem właściciela wspólnotowego znaku towarowego wydruki te wykazują, że Benelli wytwarza motocykle Adiva, które są także wytwarzane w ramach co-brandingu z MOTOBI;

— komunikat prasowy online z dnia 15 września 2005 r., w którym wskazano, że Benelli została wykupiona przez chińskie przedsiębiorstwo, a także wydruk z witryny internetowej www.twowheelsblog.com, zawierający artykuł zatytułowany »Benelli w kryzysie: przedsiębiorstwo ogranicza produkcję i zamierza dokonać delokalizacji do Chin« (data nieczytelna);

— wydruk z witryny internetowej www.benelliclubgb.net zawierający informacje dotyczące Benelli Motobi Club GB, sporządzony w dniu 29 października 2010 r.;

— sporządzone w dniu 29 października 2010 r. wydruki z witryn internetowych dotyczące muzeum Benelli, które posiada motocykle MOTOBI".

79 Ponadto skarżąca przedstawiła przed Izbą Odwoławczą inne dowody, które w pkt 59–67 zaskarżonej decyzji zostały rozpatrzone przez Izbę Odwoławczą i do których odnoszą się poniższe uwagi.

80 Izba Odwoławcza stwierdziła, że faktura, którą załączono do załącznika 1 do pisma przedstawiającego podstawy odwołania, jest opatrzona datą 2 sierpnia 2010 r., czyli datą spoza istotnego okresu, i że wskazano w niej sprzedaż trzech skuterów po cenie jednostkowej 680 EUR, to jest niewielką liczbę. Następnie stwierdziła ona, że oświadczenia załączone do załącznika 2 do wspomnianego pisma procesowego są niejasne i nie wskazano w nich wcale, że towary zostały sprzedane, lecz wyłącznie wytworzone. Załącznik 3 do tego pisma procesowego nie odnosi się do towarów PESARO B MOTOBI. Załącznik 4 do tego pisma procesowego odnosi się do prawa do używania logo „Benelli" i „MotoBi" w ramach wystaw zaplanowanych na 2005 r., bez przedstawienia dowodu ich używania. Załącznik 5 do wspomnianego pisma procesowego zawiera artykuł w języku angielskim dotyczący historii znaku towarowego MOTOBI. Ostatnia ze wskazanych dat to 1972 r. W tym ostatnim załączniku ukazano także niedatowane fotografie skuterów. W załączniku 8 do tego pisma procesowego ukazano niedatowane fotografie motocykli. W załączniku 9 do tego pisma ukazano niedatowane fotografie skuterów wydrukowane w 2011 r. W załączniku 10 do wspomnianego pisma procesowego ukazano specyfikacje techniczne dwóch modeli MOTOBI z 2004 r. Wreszcie w załączniku 11 do wspomnianego pisma procesowego zawarto artykuły prasowe i fotografie motocykli zwanych „benelli", nie wspominając znaku towarowego PESARO B MOTOBI.

81 Należy stwierdzić, że zarówno ze względów wskazanych przez Wydział Unieważnień, które powtórzono w pkt 16 zaskarżonej decyzji, jak i ze względów wskazanych przez Izbę Odwoławczą, które zawarto w pkt 59–68 wspomnianej decyzji, wszystkie przedstawione przez skarżącą w ramach postępowania administracyjnego dowody są w sposób oczywisty niewystarczające, aby wykazać rzeczywiste używanie spornego znaku towarowego.

82 Jak słusznie wskazuje OHIM, większość dokumentów przedstawionych przez skarżącą w celu wykazania rzeczywistego używania spornego znaku towarowego jest pozbawiona mocy dowodowej, jako że dokumenty te albo nie są datowane lub są opatrzone datą późniejszą lub wcześniejszą od istotnego okresu, albo nie zawierają żadnego odniesienia do spornego znaku towarowego lub są niedatowanymi fotografiami, których nie można powiązać z innymi dokumentami, takimi jak katalogi towarów lub listy referencyjne. Żaden dokument nie zawiera danych dotyczących wysokości obrotów lub liczby sprzedanych w istotnym okresie towarów oznaczonych znakiem towarowym.

83 Jedynymi przedstawionymi przez skarżącą Izbie Odwoławczej dowodami zawierającymi datę objętą wspomnianym w pkt 77 powyżej istotnym okresem są bowiem: zamówienie z dnia 15 października 2009 r. dotyczące 26 skuterów oznaczonych znakiem towarowym MOTOBI, wraz z załączoną odpowiedzią z dnia 25 listopada 2009 r., w związku z którym to zamówieniem wystawiono jedną fakturę z dnia 20 lipca 2010 r., która jest późniejsza niż istotny okres i dotyczy wyłącznie jednego skutera, a nie 26 skuterów.

84 W tym względzie należy wskazać, że o ile zamówienie z dnia 15 października 2009 r. dotyczące 26 skuterów oznaczonych znakiem towarowym MOTOBI jest objęte okresem istotnym dla celów wykazania rzeczywistego używania znaku towarowego, o tyle należy jednak stwierdzić, że odpowiedź skarżącej na wspomniane zamówienie jest opatrzona datą, w której wiedziała ona o nieuchronności wszczęcia przez interwenienta postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku (zob. pkt 5 powyżej), oraz że zgodnie z art. 51 ust. 1 lit. a) zdanie ostatnie rozporządzenia nr 207/2009 dowody te są objęte okresem trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku.

85 Ponadto w pierwszej kolejności, jeśli chodzi o argument skarżącej, zgodnie z którym przedstawiła ona liczne dowody, należy stwierdzić, iż samo to, że skarżąca dostarczyła w ramach postępowania administracyjnego – jak sama twierdzi – „liczne dowody", jest bez znaczenia dla celów wykazania rzeczywistego charakteru używania spornego znaku towarowego, ponieważ wykazanie tej okoliczności nie zależy od wolumenu załączonych dokumentów, tym bardziej gdy dokumenty te nie zawierają żadnego odniesienia do wspomnianego spornego graficznego znaku towarowego lub prawie w całości są wcześniejsze lub późniejsze niż istotny okres, lecz od jakości oraz istotności dokumentów, które powinny umożliwić skarżącej wykazanie tego rzeczywistego używania, ponieważ nie można go domniemywać na podstawie fragmentarycznych i niewystarczających dowodów.

86 Co więcej, powołując się na dokumenty wcześniejsze lub późniejsze niż istotny okres i wskazując, że „należy założyć, iż owe dokumenty także mają wpływ na istotny okres", skarżąca w sposób oczywisty popełnia dwa błędy, po pierwsze, twierdząc, że dokumenty, które nie odnoszą się do istotnego okresu, powinny zostać uwzględnione dla celów wykazania rzeczywistego charakteru używania spornego znaku towarowego, oraz po drugie, stwierdzając, że dowód na tę okoliczność można przedstawić za pomocą zwykłych domniemań lub założeń, odmiennie niż wskazano w orzecznictwie wspomnianym w pkt 75 powyżej.

87 Jest prawdą, że w pkt 31 ww. w pkt 67 postanowienia La Mer Technology (EU:C:2004:50) Trybunał orzekł, że można uwzględnić okoliczności późniejsze niż przedstawienie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku. Jednakże uściślił on, że takie okoliczności mogą pozwolić na potwierdzenie lub na lepszą ocenę zakresu używania znaku towarowego w istotnym okresie oraz faktycznych zamierzeń właściciela w tym samym okresie.

88 Ponadto rzeczywistego charakteru używania spornego znaku towarowego nie można wykazać za pomocą dowodów, które nie odnoszą się do istotnego okresu.

89 Należy zaś stwierdzić, że w niniejszym wypadku późniejsze dokumenty przedstawione przez skarżącą zarówno przed Wydziałem Unieważnień, jak i przed Izbą Odwoławczą nie pozwalają na lepszą ocenę zakresu używania znaku towarowego w istotnym okresie, ponieważ nie potwierdzają żadnej informacji dotyczącej wspomnianego okresu.

90 W drugiej kolejności, jeśli chodzi o argument skarżącej, zgodnie z którym Izba Odwoławcza nie uwzględniła „znaczenia uczestnictwa skarżącej w znanej w świecie wystawie EICMA", która według samej skarżącej ma miejsce w listopadzie każdego roku, a skarżąca powołuje się na swoje uczestnictwo w latach 2003 i 2004, należy przypomnieć, że istotny okres rozpoczyna się w dniu 22 grudnia 2004 r., w związku z czym – nawet przyjmując założenie, że skarżąca uczestniczyła w tej wystawie – jej uczestnictwo jest wcześniejsze niż okres, w odniesieniu do którego należy wykazać rzeczywiste używanie spornego znaku towarowego.

91 Fakt, że zdaniem skarżącej ze względu na to uczestnictwo we wspomnianej wystawie w latach 2003 i 2004 sporny znak towarowy był obecny na rynku w następnych latach, nie został wcale potwierdzony, a z samego wspomnianego uczestnictwa nie można wywodzić, iż skarżąca wykazała

rzeczywiste używanie wspomnianego znaku towarowego, tym bardziej że należy przypomnieć, iż zgodnie z wspomnianym w pkt 75 powyżej orzecznictwem nie można przedstawić dowodu na tę okoliczność za pomocą zwykłych domniemań lub założeń.

92 W trzeciej kolejności, jeśli chodzi o argument skarżącej, zgodnie z którym Izba Odwoławcza nie uwzględniła należycie faktu, że towary oznaczone znakami towarowymi pochodnymi od MOTOBI – to jest Adiva i Velvet – zostały między innymi wytworzone w 2004 r., należy uściślić, że w każdym wypadku dowody odnoszące się do pochodnych znaków towarowych są niewystarczające, aby wykazać rzeczywiste używanie spornego znaku towarowego.

93 W szczególności załącznik 1 do pisma przedstawiającego podstawy odwołania – który to załącznik stanowi faktura dla Keeway France SAS z dnia 2 sierpnia 2010 r., a zatem wystawiona w dacie późniejszej niż data wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku – odnosi się do sprzedaży dwóch modeli „velvet 125 c. nero – motobi" i jednego modelu „velvet 125 c. grigio – motobi". W załącznikach 8 i 9 do wspomnianego pisma procesowego zawarto fotografie skuterów i motocykli, a w załączniku 10 do tego pisma specyfikacje techniczne dwóch modeli „motobi" z 2004 r.

94 Należy stwierdzić, że – jak podniósł na rozprawie OHIM – dowody te, nawet oceniane całościowo wraz z dowodami przedstawionymi przez skarżącą przed Wydziałem Unieważnień, również są niewystarczające, aby wykazać rzeczywiste używanie spornego znaku towarowego, po pierwsze, ze względu na datę faktury wystawionej po dacie wniesienia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku, oraz po drugie – nawet przyjmując założenie, że ten późniejszy dowód może zostać uwzględniony – ze względu na symboliczny charakter dokonanej sprzedaży.

95 W czwartej kolejności, jeśli chodzi o argument skarżącej, zgodnie z którym Izba Odwoławcza nie uwzględniła faktu, że towary należące do klasy 12, to jest skutery, nie są artykułami sprzedawanymi codziennie w dużej liczbie, wystarczy wskazać, że w przedstawionych przez skarżącą dokumentach odnoszących się do istotnego okresu nie wskazano na żadną sprzedaż skutera, a jedyna sprzedaż wskazana w dokumentach przekazanych do akt sprawy – wspomniana w pkt 38 zaskarżonej decyzji – jest późniejsza niż wspomniany okres.

96 A zatem, nawet przy założeniu, że rynek skuterów nie jest, jak twierdzi skarżąca, rynkiem charakteryzującym się znaczną liczbą sprzedaży, skarżąca nie wykazała żadnej sprzedaży w istotnym okresie, lecz wykazała wyłącznie zamówienie dotyczące 26 skuterów skonkretyzowane w postaci jednej sprzedanej sztuki, w związku z czym – nawet jeśli ta jedyna sprzedaż zostałaby uwzględniona w celu wykazania rzeczywistego używania spornego znaku towarowego – należałoby stwierdzić, że sprzedaż ta jest ewidentnie niewystarczająca, aby wykazać tę okoliczność. Ponadto dodatkowa faktura wystawiona w dniu 30 czerwca 2010 r. dla Motor Show Center Sport Srl w Pesaro i dotycząca sprzedaży trzech skuterów za kwotę 3 448,14 EUR również jest późniejsza niż istotny okres, wskazano w niej wyłącznie Motobi i nawet przy założeniu, że należy ją uwzględnić – wykazuje ona wyłącznie symboliczne używanie tego ostatniego znaku towarowego.

97 Jak orzekł zaś Trybunał, rzeczywiste używanie należy rozumieć jako używanie, które nie jest dokonywane wyłącznie symbolicznie w celu utrzymania praw wynikających ze znaku towarowego (ww. w pkt 69 wyrok Ansul, EU:C:2003:145, pkt 36).

98 W piątej kolejności, jeśli chodzi o przedłożone w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą i wystawione przez pracowników skarżącej zaświadczenia (zob. pkt 57 zaskarżonej decyzji), które są dokumentami pochodzącymi z samego przedsiębiorstwa, Sąd orzekł, że aby dokonać oceny ich mocy dowodowej, należy przede wszystkim zweryfikować prawdziwość zawartych w nich informacji. Dodał on, że w szczególności należy zatem wziąć pod uwagę pochodzenie dokumentu, okoliczności jego sporządzenia, jego przeznaczenie, a następnie na podstawie jego treści zadać sobie pytanie, czy wydaje

się on sensowny i wiarygodny [ww. w pkt 23 wyrok Salvita, EU:T:2005:200, pkt 42; wyrok z dnia 16 listopada 2011 r., Dorma/OHIM – Puertas Doorsa (doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS), T-500/10, EU:T:2011:679, pkt 49].

99 W niniejszym wypadku należy stwierdzić, że różne zaświadczenia – wszystkie sporządzone w sposób identyczny – w których wskazano, że przedstawione w załączonych fotografiach pojazdy oznaczone znakiem towarowym MOTOBI były opracowane, przygotowane i promowane przez skarżącą w latach 2004 i 2005, które to zaświadczenia pochodzą od samej skarżącej, nie mogą zatem z uwagi na swe pochodzenie same w sobie stanowić wystarczającego dowodu rzeczywistego używania spornego znaku towarowego. Wskazania, które w nich zawarto, stanowią zatem jedynie poszlaki, które należy poprzeć dalszymi środkami dowodowymi [zob. podobnie wyrok z dnia 15 grudnia 2005 r., BIC/OHIM (Kształt zapalniczki krzesiwowej), T-262/04, Zb.Orz., EU:T:2005:463, pkt 79].

100 A zatem wobec braku jakiegokolwiek innego dokumentu potwierdzającego informacje zawarte w tych zaświadczeniach, który mógłby potwierdzić produkcję i sprzedaż towarów oznaczonych spornym znakiem towarowym, wspomniane zaświadczenia – rozpatrywane w świetle wszystkich innych dowodów przedłożonych przez skarżącą w ramach postępowania administracyjnego – nie mogą wykazać, że wspomniany znak towarowy był rzeczywiście używany w istotnym okresie.

101 Wreszcie jeśli chodzi o argument skarżącej, zgodnie z którym Izba Odwoławcza nie dokonała całościowej oceny, lecz wyodrębniła różne poddane jej ocenie dowody, jest prawdą, że nie można wykluczyć, iż zbiór dowodów pozwoli wykazać podlegające udowodnieniu okoliczności faktyczne, mimo że każdy z tych dowodów, rozpatrywany odrębnie, nie mógłby wykazać prawdziwości tych okoliczności faktycznych (wyrok z dnia 17 kwietnia 2008 r., Ferrero Deutschland/OHIM, C-108/07 P, EU:C:2008:234, pkt 36).

102 Należy jednak stwierdzić, że w niniejszym wypadku całościowa ocena wszystkich przedłożonych przez skarżącą dowodów również nie pozwala na stwierdzenie, iż w istotnym okresie miała miejsce faktyczna sprzedaż skuterów, w związku z czym nie można określić udziału rynkowego skarżącej ani prowadzonej przez nią faktycznej działalności gospodarczej.

103 Z powyższego wynika, że należy oddalić zarzut pierwszy, a tym samym skargę w całości.

**W przedmiocie kosztów**

104 Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postępowania przed Sądem kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy – zgodnie z żądaniem OHIM i interwenienta – obciążyć ją kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD (druga izba)

orzeka, co następuje:

**1) Skarga zostaje oddalona.**

**2) Benelli Q.J. Srl zostaje obciążona kosztami postępowania.**

Martins Ribeiro Gervasoni Madise

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 2 lutego 2016 r.

Podpisy