Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (czwarta izba)

z dnia 17 stycznia 2018 r.*

Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku – Graficzny unijny znak towarowy przedstawiający krzyż umieszczony na bocznej stronie buta sportowego – Znak pozycyjny – Rzeczywiste używanie znaku towarowego – Artykuł 15 ust. 1 i art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 18 ust. 1 i art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

W sprawie T-68/16

Deichmann SE, z siedzibą w Essen (Niemcy), reprezentowana przez adwokat C. Onken,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), reprezentowanemu przez D. Gáję, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

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

Munich, SL, z siedzibą w Capellades (Hiszpania), reprezentowana przez adwokatów J. Güella Serrę oraz M. del Mar Guix Vilanovę,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 4 grudnia 2015 r. (sprawa R 2345/2014-4) dotyczącą postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku między Deichmann a Munich,

SĄD (czwarta izba),

w składzie: H. Kanninen, prezes, J. Schwarcz (sprawozdawca) i C. Iliopoulos, sędziowie,

sekretarz: X. Lopez Bancalari, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 15 lutego 2016 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez EUIPO w sekretariacie Sądu w dniu 11 kwietnia 2016 r.,

* Język postępowania: angielski.

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez interwenienta w sekretariacie Sądu w dniu 29 lipca 2016 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 27 czerwca 2017 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 6 listopada 2002 r. interwenient, Munich, SL, dokonał w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zgłoszenia unijnego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami [zastąpionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1), ze zmianami, zastąpionym z kolei rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1)].

2 Graficzny znak towarowy, o którego rejestrację wystąpiono, został przedstawiony następująco:



3 Towary, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klasy 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: „buty sportowe”.

4 Znak ten został zarejestrowany w dniu 24 marca 2004 r. pod numerem 2923852.

5 W ramach postępowania w sprawie naruszenia z powództwa wniesionego przez interwenienta przed Landgericht Düsseldorf (sąd okręgowy w Düsseldorfie, Niemcy) przeciwko skarżącej w niniejszym postępowaniu, Deichmann SE, ta ostatnia podniosła w dniu 29 czerwca 2010 r. roszczenie wzajemne na podstawie art. 100 ust. 1, art. 51 ust. 1 lit. a) i art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 128 ust. 1, art. 58 ust. 1 lit. a) i art. 59 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/1001]. Landgericht Düsseldorf (sąd okręgowy w Düsseldorfie) należycie powiadomił EUIPO o roszczeniu wzajemnym i okoliczność ta została odnotowana w rejestrze unijnych znaków towarowych zgodnie z art. 100 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 128 ust. 4 rozporządzenia 2017/1001). W dniu 26 października 2010 r. Landgericht Düsseldorf (sąd okręgowy w Düsseldorfie) postanowił zawiesić postępowanie w sprawie naruszenia na podstawie art. 100 ust. 7 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 128 ust. 7 rozporządzenia 2017/1001) i wezwał skarżącą w niniejszym postępowaniu do złożenia w EUIPO w terminie trzech miesięcy wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia i o unieważnienie prawa do znaku.

6 W dniu 26 stycznia 2011 r. skarżąca złożyła w EUIPO wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do spornego znaku towarowego na mocy art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 na tej podstawie, że nie był on rzeczywiście używany w Unii Europejskiej, w szczególności w ciągu pięciu lat poprzedzających datę zgłoszenia roszczenia wzajemnego w odniesieniu do towarów, dla których został on zarejestrowany (sprawa 5141 C, do której odnosi się rozpatrywana skarga). Ponadto w tym samym dniu na podstawie art. 52 ust. 1 lit. a) tegoż rozporządzenia skarżąca złożyła do EUIPO wniosek o unieważnienie prawa do spornego znaku towarowego z powodu istnienia bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji (sprawa 5143 C).

7 W dniu 31 stycznia 2011 r. EUIPO wezwało interwenienta do przedstawienia dowodów dotyczących używania spornego znaku towarowego. W dniu 28 kwietnia 2011 r. interwenient przedłożył ogół dowodów używania. Obejmowały one, przedstawione w załączniku pierwszym, opatrzone datą z okresu od 26 stycznia 2006 r. do 26 stycznia 2011 r. faktury wystawione przez Berneda SA, czyli przedsiębiorstwo związane z interwenientem i przez niego upoważnione do używania spornego znaku towarowego. Faktury te były wystawione dla klientów z różnych państw członkowskich i zawierały odniesienia do numerów konkretnych modeli butów. Interwenient zamieścił tabele dla każdego państwa członkowskiego, wiążące numery sprzedawanych modeli butów z odpowiednimi pozycjami katalogowymi widniejącymi w załączniku drugim. Załącznik ten obejmował katalogi ogólne i sezonowe z lat 2006–2011, przedstawiające zdjęcia butów, których numery modeli odpowiadały numerom z faktur przedstawionych w załączniku pierwszym. Interwenient wskazał, że rozumie, iż odpowiedni okres obejmuje pięć lat poprzedzających datę złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku w EUIPO. Jednakże, na wypadek gdyby EUIPO miało uznać, że odpowiedni okres obejmuje pięć lat poprzedzających datę wniesienia roszczenia wzajemnego przed Landgericht Düsseldorf (sąd okręgowy w Düsseldorfie), interwenient podniósł, iż może przedłożyć uzupełniające dokumenty poświadczające używanie spornego znaku towarowego w okresie od 29 czerwca 2005 r. do 26 stycznia 2006 r. W dniu 29 kwietnia 2011 r. interwenient przedłożył ponadto sześciostronnicową tabelę zawierającą krzyżowe odniesienia pomiędzy każdą fakturą i sprzedanym modelem obuwia a numerem modelu zawartym w katalogach ujętych we wspomnianym załączniku drugim w odniesieniu do niektórych z uzupełniających faktur wystawionych przez przedsiębiorstwo Berneda i dotyczących okresu od 25 sierpnia 2009 r. do 26 stycznia 2011 r.

8 W dniu 25 czerwca 2014 r. interwenient wskazał „z ostrożności", że opiera się także na dokumentach złożonych przez siebie przed EUIPO w ramach innego postępowania, do którego odesłał.

9 Decyzją z dnia 7 sierpnia 2014 r. Wydział Unieważnień uwzględnił wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku, stwierdził wygaśnięcie prawa do spornego znaku towarowego ze skutkiem od dnia 26 stycznia 2011 r. i obciążył interwenienta kosztami postępowania. Stwierdził on w istocie, że przedstawione dowody nie pozwalają na udowodnienie rzeczywistego używania wspomnianego znaku towarowego podczas odpowiedniego okresu, za który uznał, bez wyjaśnienia powodu tego zapatrywania, okres pięciu lat poprzedzających bezpośrednio datę złożenia w EUIPO wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku. W szczególności Wydział Unieważnień uznał, że przedstawione dowody dotyczą sytuacji używania w postaciach różniących się od spornego znaku towarowego elementami, które zmieniają jego charakter odróżniający w rozumieniu art. 15 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001].

10 W dniu 10 września 2014 r. interwenient wniósł odwołanie od decyzji Wydziału Unieważnień.

11 Decyzją z dnia 4 grudnia 2015 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją") Czwarta Izba Odwoławcza EUIPO uchyliła decyzję Wydziału Unieważnień i oddaliła wniosek o unieważnienie prawa do znaku. Zauważyła ona w istocie, że dowody używania wykazują używanie spornego znaku towarowego w odniesieniu do „butów sportowych" należących do klasy 25 w ciągu właściwego okresu, który definiowała jako okres odpowiadający pięciu latom poprzedzającym datę wniesienia roszczenia wzajemnego, czyli okres od 29 czerwca 2005 r. do 28 czerwca 2010 r. (zwany dalej „właściwym okresem").

12 Dokładniej, co się tyczy charakteru spornego znaku towarowego, Izba Odwoławcza, zauważywszy, że obejmuje on przedstawienie graficzne ukazane w pkt 2 powyżej, i opisawszy je szczegółowo, uznała, że „skoro to przedstawienie graficzne określa znak towarowy, kwestia tego, czy chodzi o znak pozycyjny, czy o znak graficzny, nie ma znaczenia". W rzeczywistości według Izby Odwoławczej znaki pozycyjne są zbliżone do kategorii graficznych i trójwymiarowych znaków towarowych, ponieważ odnoszą się do umieszczenia elementów graficznych i trójwymiarowych na powierzchni towaru. Czynnikiem decydującym w odniesieniu do zakresu ochrony znaku towarowego nie jest według niej kwalifikacja danego oznaczenia jako oznaczenia graficznego, trójwymiarowego albo pozycyjnego, lecz sposób, w jaki właściwy krąg odbiorców postrzega je w odniesieniu do danych towarów. Na ten sposób postrzegania może mieć wpływ jedynie charakter oznaczenia w postaci, w jakiej zostało ono zarejestrowane. Według Izby Odwoławczej sporny znak towarowy „ma chronić swoisty wzór w kształcie krzyża umieszczony na określonej części powierzchni oznaczanego towaru, mianowicie buta sportowego". Izba Odwoławcza uznała, że spornego znaku towarowego nie sposób oddzielić od kształtu danej części tego towaru, mianowicie górnej części buta sportowego.

13 Następnie Izba Odwoławcza przeprowadziła analizę dowodów przedstawionych przez interwenienta, obejmujących w szczególności znaczną liczbę faktur i katalogów towarów, stwierdzając w istocie, że świadczą one w całości o rzeczywistym używaniu spornego znaku towarowego, to znaczy o jego rzeczywistym wykorzystywaniu handlowym, co się tyczy zakresu, czasu, zasięgu geograficznego i charakteru używania. W tym względzie Izba Odwoławcza stwierdziła, że nie można zaaprobować sformułowanego przez Wydział Unieważnień wniosku, iż zdjęcia widniejące w licznych przedstawionych przez skarżącą katalogach przedstawiają różne typy butów sportowych, na których umieszczono różne krzyżujące się linie zmieniające charakter odróżniający spornego znaku towarowego. Przeciwnie, według Izby Odwoławczej różnice pomiędzy znakiem towarowym w postaci używanej a spornym znakiem towarowym są „pomijalne […], prawie lub wcale niewidoczne". Izba Odwoławcza uznała, że w okolicznościach niniejszego przypadku dla celów stwierdzenia rzeczywistego używania spornego znaku towarowego można również wziąć pod uwagę elementy kolorowe, mimo że znak towarowy został zarejestrowany w kolorach czarnym i białym.

14 Wreszcie Izba Odwoławcza odniosła się do pewnych dodatkowych okoliczności potwierdzających jej wnioski, takich jak wyrok Juzgado de marca comunitaria d'Alicante (sądu w sprawach wspólnotowych znaków towarowych w Alicante, Hiszpania) z dnia 31 lipca 2007 r., „stwierdzający, że [sporny] znak towarowy został uznany za silny i cieszący się renomą w branży butów sportowych w Hiszpanii", lub inne dowody dotyczące okresu po dniu 28 czerwca 2010 r., które według niej wykazują istnienie „ogólnej tendencji do stałego i nieprzerwanego używania", jakie zostało ustalone dla właściwego okresu.

Żądania stron

15 Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

– stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

– obciążenie EUIPO i interwenienta kosztami postępowania.

16 EUIPO wnosi do Sądu o:

– oddalenie skargi;

– obciążenie skarżącej kosztami postępowania

17 Interwenient wnosi do Sądu o:

– oddalenie skargi;

– utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji;

– obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

18 Na poparcie skargi skarżąca podnosi trzy zarzuty. Zarzut pierwszy dotyczy naruszenia art. 51 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 w zakresie, w jakim Izba Odwoławcza błędnie oceniła, co jest przedmiotem spornego znaku towarowego, uznając, że kwestia, czy chodzi o znak graficzny, czy o znak pozycyjny, jest pozbawiona znaczenia. Zarzut drugi dotyczy naruszenia art. 51 ust. 1 i art. 15 ust. 1 tegoż rozporządzenia w zakresie, w jakim w celu określenia, czy sporny znak towarowy jest używany w zarejestrowanej postaci lub w postaci niezmieniającej jego charakteru odróżniającego, Izba Odwoławcza ograniczyła się do porównania jedynie części tego znaku, mianowicie dwóch skrzyżowanych pasków, z paskami umieszczonymi na butach sportowych jakoby sprzedawanych przez interwenienta. Zarzut trzeci dotyczy naruszenia art. 51 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 w zakresie, w jakim podstawą zaskarżonej decyzji są modele butów, których sprzedaży przez interwenienta nie wykazano.

19 Należy stwierdzić, iż poprzez swoje zarzuty skarżąca podnosi w istocie, że Izba Odwoławcza pomyliła się w odniesieniu do tego, co jest przedmiotem spornego znaku towarowego, i twierdzi, że nie był on używany w postaci, w której został zarejestrowany, mianowicie według niej jako przedstawienie konturów buta sportowego bez podeszwy z dwoma skrzyżowanymi paskami po boku.

20 Z uwagi na twierdzenia skarżącej przedstawione w ramach zarzutów drugiego i trzeciego łączne badanie tych dwóch zarzutów zostanie przeprowadzone po zbadaniu zarzutu pierwszego.

21 Ponadto, ponieważ interwenient wnosi między innymi o utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji, należy zauważyć, że z uwagi na to, iż „utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji" jest równoznaczne z oddaleniem skargi, drugie żądanie interwenienta ma na celu w istocie oddalenie skargi, a zatem pokrywa się z jego pierwszym żądaniem [zob. podobnie wyrok z dnia 5 lutego 2016 r., Kicktipp/OHIM – Italiana Calzature (kicktipp), T-135/14, EU:T:2016:69, pkt 19 (niepublikowany) i przytoczone tam orzecznictwo].

W przedmiocie zarzutu pierwszego

22 Według skarżącej sporny znak towarowy nie został zarejestrowany w kategorii „innych" znaków towarowych i nie można go uznać za znak „pozycyjny", lecz jedynie za znak graficzny. Jest on określony poprzez jego przedstawienie graficzne, jakie wynika ze świadectwa rejestracji, przy czym „postrzeganie przez odbiorców" nie ma w tym względzie decydującej roli. Jej zdaniem nie można przyjąć, że chodzi o „jakikolwiek zwykły but sportowy" lub o but „z podeszwą". Żaden szczególny skutek nie wynika w jej opinii z tego, że kontury wizerunku buta, które tworzą sporny znak towarowy, są przedstawione liniami przerywanymi. Podobnie uczynione przez interwenienta odniesienie do okoliczności, że starszeństwo hiszpańskiego znaku „pozycyjnego" zarejestrowanego pod numerem 1658216 zostało jakoby przyjęte przez EUIPO w odniesieniu do spornego znaku towarowego, jest według skarżącej bez skutku dla rozstrzygnięcia niniejszego sporu. W ramach wniosku o przeprowadzenie rozprawy z dnia 5 września 2016 r. skarżąca odniosła się do decyzji Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 6 lipca 2016 r. (sprawa R 408/2015-4). Podniosła ona, że sprawa ta jest analogiczna do niniejszej sprawy i że znak towarowy przedstawiający dwie równoległe linie

kilkakrotnie zmieniające kierunek umieszczone po boku buta sportowego został uznany za znak graficzny, a nie za znak „pozycyjny". Na rozprawie skarżąca podniosła, że jej odesłanie do wspomnianej decyzji jest dopuszczalne, jako że została ona opublikowana w języku postępowania, mianowicie po angielsku, w witrynie internetowej EUIPO.

23 EUIPO i interwenient kwestionują twierdzenia skarżącej. Na rozprawie interwenient twierdził między innymi, iż uczynione przez skarżącą odniesienie do decyzji Izby Odwoławczej z dnia 6 lipca 2016 r. jest niedopuszczalne, po pierwsze, ze względu na to, że nie zostało ono przedstawione w całości w języku postępowania, a po drugie, z uwagi na to, że skarżąca nie uściśliła wystarczająco powodów przemawiających za uwzględnieniem wspomnianej decyzji w niniejszym przypadku.

24 Zgodnie z art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 wygaśnięcie prawa właściciela unijnego znaku towarowego stwierdza się na podstawie wniosku do EUIPO lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia, jeżeli w nieprzerwanym okresie pięciu lat znak towarowy nie był w rzeczywiście używany w Unii w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, i jeżeli nie istnieją usprawiedliwione powody takiego nieużywania.

25 Na mocy zasady 22 ust. 3 i 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie Rady nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1995, L 303, s. 1) [obecnie art. 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/1430 z dnia 18 maja 2017 r. uzupełniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej oraz uchylającego rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 i (WE) nr 216/96 (Dz.U. 2017, L 205, s. 1)], mającej zastosowanie do postępowań w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku zgodnie z zasadą 40 ust. 5 tegoż rozporządzenia (obecnie art. 19 ust. 1 rozporządzenia 2017/1430), dowód używania powinien dotyczyć miejsca, czasu, zakresu oraz charakteru używania znaku towarowego i ogranicza się, co do zasady, do przedłożenia dokumentów i przedmiotów mających znaczenie dowodowe, takich jak opakowania, etykiety, cenniki, katalogi, faktury, fotografie, ogłoszenia prasowe oraz oświadczenia pisemne, o których mowa w art. 78 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 97 ust. 1 lit. f) rozporządzenia 2017/1001].

26 Przy dokonywaniu wykładni pojęcia rzeczywistego używania należy wziąć pod uwagę okoliczność, że ratio legis wymogu, zgodnie z którym znak towarowy musi być rzeczywiście używany, nie ma na celu ani oceny sukcesu handlowego, ani kontroli strategii gospodarczej przedsiębiorstwa, ani też zastrzeżenia ochrony znaków towarowych wyłącznie dla sytuacji, w których dochodzi do handlowego wykorzystania tych znaków na dużą skalę [zob. wyrok z dnia 27 września 2007 r., La Mer Technology/OHIM – Laboratoires Goëmar (LA MER), T-418/03, niepublikowany, EU:T:2007:299, pkt 53 i przytoczone tam orzecznictwo].

27 Jak wynika z orzecznictwa, znak towarowy jest rzeczywiście używany wówczas, gdy korzysta się z niego zgodnie z jego podstawową funkcją, jaką jest zagwarantowanie, że towary i usługi, dla których został on zarejestrowany, pochodzą z określonego przedsiębiorstwa, w celu wykreowania lub zachowania rynku zbytu dla tych towarów i usług, z wyłączeniem przypadków używania o charakterze symbolicznym, mającym na celu jedynie utrzymanie praw do znaku towarowego. Ponadto warunek rzeczywistego używania znaku towarowego wymaga, aby znak towarowy w postaci, w jakiej jest chroniony na właściwym obszarze, był używany publicznie i w sposób skierowany na zewnątrz [zob. wyrok z dnia 6 października 2004 r., Vitakraft-Werke Wührmann/OHIM – Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, EU:T:2004:292, pkt 26 i przytoczone tam orzecznictwo].

28 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 na używaniu uznanym za uzasadnione w rozpatrywanym sektorze gospodarki w celu utrzymania lub zdobycia udziałów w rynku dla towarów i usług oznaczonych znakiem

towarowym, charakterze tych towarów lub usług, cechach rynku oraz na zakresie i częstotliwości używania znaku towarowego [zob. wyrok z dnia 10 września 2008 r., Boston Scientific/OHIM – Terumo (CAPIO), T-325/06, niepublikowany, EU:T:2008:338, pkt 30 i przytoczone tam orzecznictwo].

29 Ponadto rzeczywiste używanie znaku towarowego nie może zostać dowiedzione za pomocą przypuszczeń dotyczących prawdopodobieństwa wystąpienia danej sytuacji lub domniemań, lecz musi opierać się na konkretnych i obiektywnych dowodach, z których wynika, iż znak był używany faktycznie i na wystarczającą skalę na danym rynku [zob. wyrok z dnia 23 września 2009 r., Cohausz/OHIM – Izquierdo Faces (acopat), T-409/07, niepublikowany, EU:T:2009:354, pkt 36 i przytoczone tam orzecznictwo]. Należy przeprowadzić całościową ocenę, która będzie uwzględniać wszystkie czynniki mające znaczenie w okolicznościach danej sprawy i która będzie zakładać pewną współzależność branych pod uwagę czynników [zob. wyrok z dnia 18 stycznia 2011 r., Advance Magazine Publishers/OHIM – Capela & Irmãos (VOGUE), T-382/08, niepublikowany, EU:T:2011:9, pkt 30 i przytoczone tam orzecznictwo].

30 Należy przypomnieć, że nie można określić a priori i w sposób abstrakcyjny, jaki próg ilościowy należy przyjąć w celu określenia, czy używanie miało rzeczywisty charakter, i że nie można ustanowić zasady de minimis, gdyż uniemożliwiałaby ona EUIPO – lub w przypadku skargi Sądowi – dokonanie oceny wszystkich okoliczności zawisłego przed nimi sporu. Tak więc w przypadku gdy jest to faktycznie uzasadnione handlowo, używanie, nawet na minimalną skalę, może być wystarczające do ustalenia rzeczywistego charakteru (wyrok z dnia 11 maja 2006 r., Sunrider/OHIM, C-416/04 P, EU:C:2006:310, pkt 72).

31 Wreszcie należy uściślić, że na mocy przepisów art. 15 ust. 1 akapit drugi lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 18 ust. 1 akapit drugi lit. a) rozporządzenia 2017/1001] dowód rzeczywistego używania wcześniejszego krajowego lub unijnego znaku towarowego obejmuje również dowód używania wcześniejszego znaku towarowego w postaci różniącej się w elementach, które nie zmieniają odróżniającego charakteru znaku w postaci, w jakiej znak ten został zarejestrowany.

32 Co się tyczy zakwalifikowania znaku towarowego jako znaku „pozycyjnego”, należy zauważyć, że ani rozporządzenie nr 207/2009, ani rozporządzenie nr 2868/95 nie wymienia takich znaków jako szczególnej kategorii znaków towarowych. Jednakże, skoro art. 4 rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 4 rozporządzenia 2017/1001] nie zawiera enumeratywnego wykazu oznaczeń, które mogą stanowić unijne znaki towarowe, okoliczność ta nie ma znaczenia w odniesieniu do zdolności rejestracyjnej „znaków pozycyjnych” [zob. podobnie wyrok z dnia 15 czerwca 2010 r., X Technology Swiss/OHIM (Barwa pomarańczowa palców skarpety), T-547/08, EU:T:2010:235, pkt 19].

33 Wydaje się ponadto, że „znaki pozycyjne” są zbliżone do kategorii graficznych i trójwymiarowych znaków towarowych, ponieważ obejmują nałożenie elementów graficznych lub trójwymiarowych na powierzchnię towaru (zob. podobnie wyrok z dnia 15 czerwca 2010 r., Barwa pomarańczowa palców skarpety, T-547/08, EU:T:2010:235, pkt 20). Z tego samego orzecznictwa wynika, że w ramach oceny charakteru odróżniającego znaku towarowego nie ma znaczenia kwalifikacja „znaku pozycyjnego” jako graficznego lub trójwymiarowego znaku towarowego lub jako szczególnej kategorii znaków towarowych (wyrok z dnia 15 czerwca 2010 r., Barwa pomarańczowa palców skarpety, T-547/08, EU:T:2010:235, pkt 21).

34 Co więcej, należy zauważyć, że w orzecznictwie uznano, iż jest możliwe, by graficzne znaki towarowe były w rzeczywistości znakami „pozycyjnymi” [zob. podobnie: wyroki z dnia 18 kwietnia 2013 r., Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, pkt 13; z dnia 28 września 2010 r., Rosenruist/OHIM (Przedstawienie dwóch krzywych na kieszeni), T-388/09, niepublikowany, EU:T:2010:410, pkt 2, 17].

35 W niniejszym przypadku należy stwierdzić przede wszystkim, że w złożonym przez interwenienta formularzu zgłoszenia wskazał on wyraźnie, iż wnosi o rejestrację graficznego znaku towarowego, poprzez zaznaczenie przeznaczonego do tego pola, a nie pól przewidzianych dla znaków „słownych”,

„trójwymiarowych" lub „innych". Trzeba także zauważyć, że nie podniesiono ani nie wynika też z akt sprawy, by w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego formularze zgłoszeń unijnych znaków towarowych zawierały szczególne pole dla znaków towarowych zwanych „pozycyjnymi". Jest poza tym bezsporne, że sporny znak towarowy został zgłoszony jedynie dla towarów „buty sportowe". Możliwe jest dostrzeżenie pewnego związku między spornym znakiem towarowym a wyglądem towarów nim objętych, jako że wspomniany znak towarowy został przedstawiony za pomocą swoistej formy graficznej w postaci krzyża umieszczonego po boku buta sportowego, z uściśleniem, że dokładne kontury tego buta nie są przedmiotem zastrzeżenia z tytułu znaku towarowego z uwagi na to, iż widnieją one jako przerywane. Należy jeszcze zauważyć, że rozpatrywany krzyż cechuje się kontrastem kolorystycznym w stosunku do samego buta sportowego i jest umieszczony poniżej sznurowadeł.

36 Wbrew temu, co twierdzi skarżąca, z samej okoliczności, że podczas rejestracji spornego znaku towarowego zostało zaznaczone pole „graficzny znak towarowy", nie można wnosić, iż znaku tego nie można uważać jednocześnie za znak „pozycyjny". W tym ostatnim względzie należy w szczególności wziąć pod uwagę okoliczność, że jego przedstawienie graficzne wskazuje wyraźnie za pomocą pełnych kresek element, o którego ochronę wniesiono, a za pomocą linii przerywanych kontury odnośnych towarów, na które element ten jest naniesiony. Ponadto trzeba zauważyć, że w dacie mającej znaczenie dla niniejszej sprawy nie istniał formalny wymóg dołączenia do formularza zgłoszenia znaku towarowego słownego opisu, aby mógł on zostać uznany za znak „pozycyjny". Należy jednak przypomnieć, że nawet gdyby uznać, iż sporny znak towarowy należy do tego typu znaków towarowych, pozostanie on również graficznym znakiem towarowym.

37 Na rozprawie skarżąca odniosła się jeszcze do wytycznych EUIPO w sprawie praktyk badania unijnych znaków towarowych po to, aby podnieść w istocie, że konieczne jest w odniesieniu do znaków „pozycyjnych", po pierwsze, załączenie opisu znaku towarowego podającego pozycję tego znaku na odnośnym towarze, a po drugie, wyraźne wskazanie, że chodzi o znak „pozycyjny". W tym zaś względzie należy zauważyć – nawet bez konieczności dokonania oceny, czy wyżej wymienione odniesienie uczyniono do wersji wytycznych EUIPO mających zastosowanie w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego – że zgodnie z orzecznictwem w kontekście wykładni przepisów prawa Unii wytyczne takie nie stanowią wiążących aktów prawnych (zob. podobnie wyrok z dnia 19 grudnia 2012 r., Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, pkt 48).

38 Tytułem uzupełnienia, w ramach dodatkowego wskazania prowadzącego do uznania spornego znaku towarowego za znak „pozycyjny", należy dodać, że jak słusznie twierdzą EUIPO i interwenient przed Sądem, interwenient zastrzegł wcześniejszość na podstawie hiszpańskiego znaku towarowego numer 1658216, zgłoszonego w dniu 27 września 1991 r. i zarejestrowanego w dniu 5 czerwca 1992 r., którego przedstawienie graficzne było identyczne ze spornym znakiem towarowym i który zawierał ponadto opis wskazujący, że znak towarowy obejmował przedstawienie krzyża umieszczonego po boku buta sportowego.

39 Należy ponadto przeanalizować twierdzenie skarżącej, zgodnie z którym wedle interpretacji Izby Odwoławczej sporny znak towarowy obejmuje elementy, które zdaniem skarżącej do niego nie należą i które zostały dodane „według czyjegoś uznania", jak na przykład podeszwy, co jest w opinii skarżącej sprzeczne z wymogami wynikającymi w szczególności z pkt 48–55 wyroku z dnia 12 grudnia 2002 r., Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748), a dotyczącymi graficznego przedstawienia znaku towarowego.

40 W tym względzie wystarczy stwierdzić w tym przypadku, że na podstawie graficznego przedstawienia spornego znaku towarowego można bezpośrednio wywieść, i to z wystarczającą precyzją, że ochrona, o którą wniesiono, odnosi się tylko do krzyża tworzonego przez dwie nakładające się czarne linie, przedstawione za pomocą ciągłych kresek. Natomiast kreski „przerywane", tworzące kontury buta sportowego i jego sznurowadła, należy rozumieć jako mające na celu umożliwienie wskazania umieszczenia wspomnianego krzyża. Jest tak niezależnie od rodzaju podeszew przymocowanych do wspomnianych butów, zwykłych albo z korkami, jak słusznie stwierdziła Izba Odwoławcza w pkt 20 zaskarżonej decyzji.

41 Należy bowiem zauważyć, że to właśnie w takim celu stosuje się zazwyczaj linie przerywane w porównywalnych sytuacjach, mianowicie w odniesieniu do różnych towarów, na które nanoszony jest znak towarowy, bez konieczności szczegółowego wskazywania całości konturów lub innych cech wspomnianych towarów [wyroki: z dnia 7 lutego 2007 r., Kustom Musical Amplification/OHIM (Kształt gitary), T-317/05, EU:T:2007:39; analogicznie z dnia 14 czerwca 2011 r., Sphere Time/OHIM – Punch (Zegarek przymocowany do smyczy), T-68/10, EU:T:2011:269, pkt 62–64; z dnia 26 lutego 2014 r., Sartorius Lab Instruments/OHIM (Żółty łuk na dolnej krawędzi ekranu), T-331/12, EU:T:2014:87; z dnia 14 marca 2014 r., Lardini/OHIM (Umieszczenie kwiatu na kołnierzu), T-131/13, niepublikowany, EU:T:2014:129; zob. także podobnie wyrok z dnia 4 grudnia 2015 r., K-Swiss/OHIM (Przedstawienie równoległych pasków na bucie), T-3/15, niepublikowany, EU:T:2015:937; analogicznie wyrok z dnia 21 maja 2015 r., adidas/OHIM – Shoe Branding Europe (Dwa równoległe paski na bucie), T-145/14, niepublikowany, EU:T:2015:303].

42 W niniejszym przypadku zastosowanie linii przerywanych miało wyraźnie na celu danie do zrozumienia, że sporny znak towarowy odnosi się tylko to ochrony krzyża, przedstawionego za pomocą pełnych kresek, i to w konkretnym miejscu na bucie sportowym. Ponadto z wyroku z dnia 12 listopada 2013 r., Gamesa Eólica/OHIM – Enercon (Wycieniowanie kolorów zielonych) (T-245/12, niepublikowany, EU:T:2013:588, pkt 38), wynika, że żaden przepis nie zobowiązuje do przedstawiania konturów oznaczenia za pomocą linii przerywanych w celu wskazania w razie potrzeby, iż wspomniane kontury nie są przedmiotem ochrony. Zastosowanie takich linii przerywanych w niniejszym przypadku można zinterpretować jako umożliwiające lepsze wskazanie zakresu tego, co stanowi rozpatrywany znak towarowy.

43 Można stwierdzić, że o ile sporny znak towarowy ma na celu ochronę w odniesieniu do przedstawienia krzyża, złożonego z dwóch nakładających się czarnych linii, przedstawionych za pomocą ciągłych kresek, o tyle ochrony tej nie zastrzega się w sposób abstrakcyjny, lecz poprzez naniesienie rozpatrywanej formy graficznej na boczną stronę buta sportowego, w sposób, jaki wynika z formularza obejmującego zgłoszenie, z kontrastem kolorystycznym w stosunku do samego buta. Do kształtu wspomnianego buta jako takiego znak towarowy się nie odnosi, ani też do rodzaju użytych podeszew.

44 W tych okolicznościach, wbrew temu, co twierdzi skarżąca, należy podkreślić, że Izba Odwoławcza mogła słusznie uznać, że „skoro to przedstawienie graficzne określa znak towarowy, kwestia tego, czy chodzi o znak pozycyjny, czy o znak graficzny, nie ma znaczenia” (zob. pkt 12 powyżej). Również słusznie Izba Odwoławcza wyszła z założenia, że spornego znaku towarowego nie sposób oddzielić od kształtu danej części towaru, dla którego jest chroniony, mianowicie górnej części buta sportowego, i że czynnikiem decydującym w odniesieniu do zakresu jego ochrony jest sposób jego postrzegania jedynie przy uwzględnieniu oznaczenia w takiej postaci, w jakiej zostało zarejestrowane.

45 Ponadto należy stwierdzić, że stwierdzenia tego nie podważa uczynione przez skarżącą odesłanie do decyzji Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 6 lipca 2016 r. (sprawa R 408/2015-4), wydanej w stanie faktycznym i prawnym różnym od stanu w niniejszej sprawie.

46 W tym względzie należy oddalić jako bezzasadny zarzut interwenienta dotyczący braku tłumaczenia wyżej wymienionej decyzji na język postępowania, a także jego twierdzenie dotyczące niedopuszczalności uczynionego przez skarżącą odesłania do wspomnianej decyzji. Otóż, po pierwsze, skarżąca bezpośrednio przetłumaczyła na angielski istotną część we wniosku o przeprowadzenie rozprawy z dnia 5 września 2016 r. Po drugie, decyzja ta jest opublikowana w całości po angielsku w witrynie internetowej EUIPO. Co więcej, w odpowiedzi na pytanie Sądu zadane na rozprawie interwenient potwierdził, że zapoznał się z tekstem wspomnianej decyzji.

47 Ponadto należy stwierdzić, że w odróżnieniu od niniejszego przypadku w sprawie, w której zapadła decyzja Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 6 lipca 2016 r., towary objęte zgłoszeniem znaku towarowego nie były ograniczone do „butów sportowych”, lecz obejmowały także inne towarowy należące do klasy 25, takie jak „odzież […], nakrycia głowy, paski lub rękawiczki”. Z tego względu

pytanie, czy znak towarowy zawierający rodzaj formy graficznej, która obejmuje dwie równoległe linie kilkakrotnie zmieniające kierunek i umieszczone po boku buta sportowego, wykazuje związek z kształtem odnośnych towarów, miało inny charakter niż w niniejszym przypadku, w którym stwierdzono, że spornego znaku towarowego nie sposób oddzielić od kształtu danej części towaru, mianowicie górnej części buta sportowego (zob. pkt 12 i 44 powyżej).

48 W tych okolicznościach uczynione przez skarżąca odesłanie do pkt 17 decyzji wydanej w sprawie R 408/2015-4, w której stwierdzono, że znak towarowy był znakiem graficznym, a nie znakiem „pozycyjnym", nie pozwala zastosować analogii w odniesieniu do niniejszej sprawy. Ponadto należy dodać, że w każdym razie w pkt 18 wspomnianej decyzji Izba Odwoławcza EUIPO wskazała, iż kwestia, czy zgłoszony znak towarowy należy uznać za znak „pozycyjny", nie ma znaczenia dla przeprowadzanej przez nią analizy.

49 Przy uwzględnieniu całości powyższych rozważań należy stwierdzić, że Izba Odwoławcza nie popełniła w niniejszym przypadku błędu, przeprowadzając analizę kwestii, czy buty sportowe, których sprzedaż została ustalona za pomocą różnych dowodów dotyczących rzeczywistego używania spornego znaku towarowego, zawierają element graficzny obejmujący swoisty wzór w kształcie krzyża umieszczony na określonej części powierzchni oznaczanego towaru, który zgodnie z art. 15 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 można ocenić jako identyczny z elementem graficznym wynikającym z przedstawienia spornego znaku towarowego lub jako mu odpowiadający.

50 Należy zatem oddalić zarzut pierwszy.

W przedmiocie zarzutów drugiego i trzeciego

51 W ramach zarzutu drugiego skarżąca twierdzi, że Izba Odwoławcza powinna była zbadać, czy sporny znak towarowy, obejmujący wizerunek całego buta sportowego ze skrzyżowanymi paskami, jest używany na butach lub jest związany z butami. Według niej ten znak towarowy nie pojawia się na butach widniejących w przedstawionych dowodach. Skarżąca twierdzi, że skoro rozpatrywany znak towarowy jest znakiem graficznym, sprzedaż butów, które są do niego podobne, nie może dowodzić używania tego znaku towarowego, jako że przeciętni konsumenci nie mają zwyczaju domniemywać pochodzenia towarów, opierając się na ich kształcie. Co więcej i w każdym razie, buty rzeczywiście sprzedawane przez skarżącą różniły się znaczenie od buta przedstawionego w ramach spornego znaku towarowego. Skarżąca powołuje się także na brak charakteru odróżniającego spornego znaku towarowego lub co najmniej na jego charakter bardzo słabo odróżniający, co jej zdaniem sprawia, że wszelka różnica w używaniu tego znaku towarowego zmienia ten charakter.

52 W ramach zarzutu trzeciego skarżąca twierdzi w istocie, że nie wykazano, iż modele butów REAGEE, TECNO i AVANT, do których Izba Odwoławcza odnosi się w zaskarżonej decyzji, były wprowadzone na rynek, i to nawet jeśli wskazane modele widniały w jednym lub kilku katalogach przedłożonych przez interwenienta. Jej zdaniem nie wykazano żadnej sprzedaży. Zwykłe przedstawienie w katalogu, którego rozpowszechnienia nie wykazano, nie wystarczy do ustalenia rzeczywistego używania znaku towarowego. W szczególności model MARCELO pojawia się tylko w jednym katalogu, pochodzącym z 2006 r., co świadczy co najwyżej, że ostatnia sprzedaż tego modelu miała miejsce w styczniu 2007 r. Według skarżącej powinno to prowadzić do uznania, że wnioski Izby Odwoławczej, zgodnie z którymi wymienione dowody stanowią wystarczające wskazania umożliwiające ustalenie rzeczywistego używania znaku towarowego, są błędne.

53 EUIPO i interwenient kwestionują twierdzenia skarżącej.

54 W tym kontekście należy dokonać oceny, czy dowody przedstawione przez interwenienta przed EUIPO pozwalają w całości na potwierdzenie rzeczywistego używania spornego znaku towarowego zgodnie z orzecznictwem przypomnianym w pkt 24–30 powyżej.

55 W pierwszej kolejności należy zauważyć, że Izba Odwoławcza słusznie określiła w pkt 17 i 18 zaskarżonej decyzji właściwy okres jako odpowiadający pięciu latom poprzedzającym datę wniesienia roszczenia wzajemnego, czyli okres od 29 czerwca 2005 r. do 28 czerwca 2010 r., biorąc pod uwagę brzmienie wniosków przedstawionych przez skarżącą, najpierw w ramach postępowania z roszczenia wzajemnego, a następnie przed EUIPO.

56 W tym względzie Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła – co zresztą nie zostało zakwestionowane w niniejszej sprawie – że wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku przed EUIPO był bezpośrednią konsekwencją roszczenia wzajemnego podniesionego przez skarżącą w ramach postępowania w sprawie naruszenia z powództwa wytoczonego przeciwko niej przez interwenienta przed Landgericht Düsseldorf (sąd okręgowy w Düsseldorfie) i że wszelkie używanie spornego znaku towarowego po powiadomieniu interwenienta o wniesieniu roszczenia wzajemnego musi być traktowane „z największą ostrożnością". Izba Odwoławcza również słusznie stwierdziła w pkt 18 zaskarżonej decyzji, że materiały przedstawione w ramach dowodów rzeczywistego używania spornego znaku towarowego po właściwym okresie mogą pod pewnymi warunkami mieć wartość dowodową, w szczególności w zakresie, w jakim pozwalają na poparcie uprzednich dowodów i ukazanie stałej tendencji i stałego sposobu używania w czasie.

57 W drugiej kolejności – wbrew twierdzeniom skarżącej – Izba Odwoławcza słusznie uznała w pkt 19–30 zaskarżonej decyzji, że dowody przedstawione przed Wydziałem Unieważnień wystarczają do udowodnienia rzeczywistego używania spornego znaku towarowego.

58 Po pierwsze, należy bowiem stwierdzić, iż dowody wymienione w pkt 27 tiret od pierwszego do trzeciego zaskarżonej decyzji – dotyczące sprzedaży przez interwenienta lub powiązane przedsiębiorstwa, które interwenient upoważnił do używania spornego znaku towarowego, butów sportowych należących do modeli MARCELO, MUNDIAL REVOLUTION i GALES, których wizerunki zostały przedstawione w pkt 24 wspomnianej decyzji i których konkretne referencje zostały podane przez Izbą Odwoławczą w przedstawionych Sądowi aktach sprawy postępowania przed EUIPO – pozwalają już na wsparcie wniosku, że używanie spornego znaku towarowego obejmowało terytorium dostatecznie obszerne i zróżnicowane, obejmujące terytoria kilku państw członkowskich Unii, w szczególności terytorium Hiszpanii (w tym kilka miast, takich jak Madryt, Barcelona, Kordoba, Tarragona, Kadyks, Walencja, La Coruña i Girona), Włoch, Portugalii, Danii, Słowacji, Francji i Węgier (z faktur wynika, że także w odniesieniu do tych państw sprzedaż miała miejsce w kilku różnych miastach).

59 Po drugie, Sąd zauważa, że przedstawione faktury odnoszące się do tych modeli butów sportowych dotyczą kilku lat objętych właściwym okresem, a nawet spoza tego okresu, jak stwierdziła Izba Odwoławcza w pkt 30 zaskarżonej decyzji. I tak podczas gdy w odniesieniu do modelu MARCELO dowody dotyczą lat 2006/2007, dla modelu MUNDIAL REVOLUTION przedstawione dowody dotyczą używania spornego znaku towarowego w latach 2007–2011. Podobnie katalogi odnoszące się do modelów GALES dotyczą lat 2006–2011.

60 Z powyższego wynika dostatecznie stałe używanie w czasie. Wbrew bowiem twierdzeniom skarżącej wspomniane faktury wykazują faktyczne, stałe i nieprzerwane używanie. Ponadto, jak słusznie podkreśla Izba Odwoławcza, choć skarżąca przyjęła dzień 26 stycznia 2006 r., a nie dzień 29 czerwca 2005 r. (zob. pkt 7 powyżej), za początek okresu, który należy wziąć pod uwagę, tak że żaden dowód nie odnosi się do początku właściwego okresu, czyli terminu od 29 czerwca 2005 r. do 26 stycznia 2006 r., to jednak okoliczność ta jest pozbawiona znaczenia. Z utrwalonego orzecznictwa wynika bowiem, że wystarczy, by znak towarowy był rzeczywiście używany przynajmniej przez część właściwego okresu [zob. podobnie wyrok z dnia 16 grudnia 2008 r., Deichmann-Schuhe/OHIM – Design for Woman (DEITECH), T-86/07, niepublikowany, EU:T:2008:577, pkt 52 i przytoczone tam orzecznictwo].

61 Po trzecie, co się tyczy zakresu używania, Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła w pkt 27 zaskarżonej decyzji, że rozpatrywane w całości dowody świadczą o rzeczywistym wykorzystywaniu handlowym spornego znaku towarowego, które nie jest tylko symboliczne, ale cechuje się rozmiarem i wystarczającą stałością, umożliwiającymi utrzymanie lub zdobycie udziałów w rynku dla towarów chronionych znakiem towarowym.

62 W tym względzie liczby wskazane w pkt 27 zaskarżone decyzji, których prawdziwości skarżąca nie podważyła przed Sądem, pochodzą z faktur zestawionych z katalogami. Wynika z nich zaś, że w latach 2006–2011 interwenient sprzedawał w sposób stały w znacznej liczbie buty sportowe eksponujące krzyże boczne, które nie różniły się lub różniły się w sposób pomijalny od spornego znaku towarowego, mianowicie modele MARCELO, MUNDIAL REVOLUTION i GALES. Konkretniej, co się tyczy pierwszego modelu, który pojawia się w katalogu, sprzedaż dotyczy kilkudziesięciu butów za łączną kwotę wynoszącą tysiące euro. Drugi model widnieje w kilku katalogach i został sprzedany w liczbie kilkuset par za łączną kwotę wynoszącą kilka tysięcy euro. Wreszcie trzeci model także pojawia się w kilku katalogach. Te buty sportowe, których wizerunek jest odtworzony w pkt 24 zaskarżonej decyzji, ukazują utworzony po boku buta krzyż w jaskrawym kontraście z kolorem pozostałej części tego buta. Z uwagi na pozycję krzyża oraz jego inne cechy należy stwierdzić, że wszystkie trzy modele świadczą o używaniu spornego znaku towarowego.

63 Co prawda, liczby odnoszące się do wyżej wymienionej sprzedaży mogą nie wydawać się szczególnie wysokie, jednakże, rozpatrywane łącznie z katalogami, świadczą one o faktycznym używaniu, jak wskazano w pkt 28 zaskarżonej decyzji, i zgodnym z orzecznictwem przypomnianym w pkt 26–30 powyżej. W szczególności należy przypomnieć, że ani do EUIPO, ani w przypadku skargi –do Sądu nie należy ocena sukcesu handlowego ani kontrola strategii gospodarczej przedsiębiorstwa, ani zastrzeżenie ochrony znaków towarowych wyłącznie dla sytuacji, w których dochodzi do handlowego wykorzystania tych znaków na dużą skalę.

64 W trzeciej kolejności należy przeprowadzić ocenę, czy Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, że przestawione przez interwenienta dowody pozwalają w całości na wykazanie używania znaku towarowego identycznego ze znakiem zarejestrowanym lub do niego wystarczająco podobnego, bez zmiany jego charakteru odróżniającego. Należy uściślić, że nie chodzi o ustalenie, czy etykieta, na której widnieje sporny znak towarowy, została umieszczona na danych towarach, ani o porównanie butów sprzedawanych pod tym samym znakiem towarowym obejmującym elementy wskazane za pomocą linii przerywanych.

65 W tym względzie trzeba stwierdzić, że różnice między spornym znakiem towarowym a wariantami używanymi na butach sportowych interwenienta są pomijalne. Wbrew bowiem twierdzeniom skarżącej krzyż przedstawiony za pomocą dwóch nałożonych na siebie pasków znajduje się w tym samym miejscu i w tej samej pozycji co przewidziane dla graficznego przedstawienia spornego znaku towarowego, mianowicie na zewnętrznym boku buta, począwszy od podeszwy lub dolnej części ku sznurowadłom. Kilka fotografii przedstawionych w charakterze dowodów świadczy o odpowiednim używaniu spornego znaku towarowego, z jednym ramieniem krzyża dłuższym od drugiego. Ponadto w odniesieniu do znacznej liczby butów przedstawionych jako dowody przed EUIPO szerokość linii oraz ich nachylenie odpowiadają w istocie temu, co wynika z graficznego przedstawienia spornego znaku towarowego.

66 Na niektórych innych butach przedstawionych w charakterze dowodów użyte formy graficzne są prawie identyczne, choć proporcje i kolor użytego krzyża mogą się różnić. Jednakże, jak słusznie potwierdziła Izba Odwoławcza, te elementy nie zmieniają charakteru odróżniającego spornego znaku towarowego, zarejestrowanego w kolorach czarnym i białym, ponieważ koloru nie można uznać za jeden z zasadniczych czynników nadających temu znakowi towarowemu charakter odróżniający. W szczególności w niniejszym przypadku można wziąć pod uwagę użycie różnych kolorów, jako że utrzymany jest kontrast między kolorami tła a liniami tworzącymi krzyż. W tym sensie okoliczność, że niektóre rozpatrywane buty są przedstawione w postaci „negatywu”, z krzyżem białym, żółtym lub

w innym jasnym kolorze, nie podważa stwierdzenia, iż takie używanie w zakresie, w jakim krzyż odpowiada pod względem pozycji i swoich wymiarów spornemu znakowi towarowemu, zachowuje znaczenie dla celów przeprowadzanej w niniejszym przypadku analizy.

67 Okoliczność, że niektóre buty zawierają także inne elementy graficzne, które mogłyby zostać zapamiętane przez konsumentów i które mogłyby się cechować niezależnym charakterem odróżniającym, jak podeszwa lub barwna tylna część buta odróżniająca się od pozostałej jego części, korki, obcas, który się różni kolorem od reszty buta, „wzór krokodylej skóry", „czerwona osłona nad sznurowadłami" lub w odniesieniu do niektórych butów dodatkowe elementy słowne, nie pozwala zakwestionować stwierdzenia co do rzeczywistego używania spornego znaku towarowego.

68 Należy bowiem stwierdzić, że z orzecznictwa wynika, iż wymóg „rzeczywistego używania" w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 może zostać spełniony, nawet jeżeli graficzny unijny znak towarowy jest używany wyłącznie w połączeniu z innymi elementami, które są z nim zestawione, a wręcz na niego nałożone, o ile wspomniany znak towarowy wciąż jest postrzegany jako wskazanie pochodzenia danego towaru (zob. podobnie wyrok z dnia 18 lipca 2013 r., Specsavers International Healthcare i in., C-252/12, EU:C:2013:497, pkt 19–27 i przytoczone tam orzecznictwo).

69 Ponadto należy dodać, że w niniejszym przypadku z dowodów wynika, iż krzyż zastosowany na różnych butach i obejmujący dwa nałożone na siebie paski jest wyraźnie dostrzegalny, w sposób niezależny od ewentualnej obecności innych elementów wymienionych przez skarżącą. Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła w pkt 25 zaskarżonej decyzji, że z wyjątkiem pomijalnych różnic, prawie lub wcale niewidocznych, takich jak dokładna długość ramion krzyża, szerokość linii lub dokładny kąt ich nachylenia, przedstawienie tego wzoru jest praktycznie identyczne z przedstawieniem spornego znaku towarowego. Podobnie EUIPO słusznie utrzymuje przed Sądem, że poza wyliczeniem niektórych uzupełniających elementów widniejących na butach przedstawionych na fotografiach skarżąca nie podniosła żadnego argumentu wyjaśniającego, w jaki sposób zmieniają one charakter odróżniający spornego znaku towarowego. Jak twierdzi EUIPO, wspomniane dodatkowe elementy nie wchodzą w interakcję z krzyżem tworzącym odrębny element chroniony spornym znakiem towarowym.

70 W czwartej kolejności, co się tyczy wyrażonych przez skarżącą w ramach zarzutu trzeciego negatywnych ocen dotyczących podnoszonego niewystarczającego charakteru dowodów odnoszących się do niektórych modeli butów, mianowicie modeli REAGEE, TECNO i AVANT, należy stwierdzić, że skarżąca nie podważa okoliczności, że owe modele butów, do których Izba Odwoławcza odnosi się także w pkt 27 zaskarżonej decyzji, zostały przedstawione w jednym lub kilku katalogach dostarczonych przez interwenienta. Twierdzenie skarżącej dotyczy jedynie okoliczności, że nic nie wskazuje, iż ich sprzedaż rzeczywiście miała miejsce.

71 W tym względzie należy zaś stwierdzić, że przedstawienie towarów w katalogach można wziąć pod uwagę jako dodatkowe wskazanie dotyczące rzeczywistego używania znaku towarowego w zakresie, w jakim chodzi o używanie rozpatrywanego znaku towarowego publicznie i w sposób skierowany na zewnątrz lub co najmniej o przygotowanie takiego używania [zob. podobnie wyroki: z dnia 6 października 2004 r., VITAKRAFT, T-356/02, EU:T:2004:292, pkt 26 i przytoczone tam orzecznictwo; z dnia 4 lipca 2014 r., Construcción, Promociones e Instalaciones/OHIM – Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales (CPI COPISA INDUSTRIAL), T-345/13, niepublikowany, EU:T:2014:614, pkt 21]. Tym samym dowody dotyczące modeli REAGEE, TECNO i AVANT, choć nie mogą być uznane za decydujące same w sobie, mogą jednak zostać wzięte pod uwagę jako potwierdzenie okoliczności już przeanalizowanych w pkt 57–63 powyżej.

72 Ponadto, co się tyczy modelu buta sportowego MARCELO, stwierdzono już, że okoliczność, iż dowody dotyczą okresu 2006/2007, to znaczy okresu stosunkowo krótkiego, nie oznacza, że chodzi o dowody nieistotne. Przeciwnie, jak słusznie stwierdziła Izba Odwoławcza, znajdują one swoje miejsce w ramach

całościowej oceny umożliwiającej stwierdzenie rzeczywistego używania spornego znaku towarowego zgodnie z pkt 30 wyroku z dnia 10 września 2008 r., Boston Scientific/OHIM – Terumo (CAPIO) (T-325/06, niepublikowany, EU:T:2008:338), przytoczonego w pkt 28 powyżej.

73 W piątej kolejności, co się tyczy twierdzenia skarżącej dotyczącego rzekomego słabo odróżniającego charakteru spornego znaku towarowego, wystarczy stwierdzić, że w przeciwieństwie do tego, co miało miejsce w sprawie, w której wydano postanowienie z dnia 26 kwietnia 2012 r., Deichmann/OHIM (C-307/11 P, niepublikowane, EU:C:2012:254, pkt 52), przytoczone przez skarżącą na rozprawie, a dotyczące innego elementu graficznego, mianowicie elementu przedstawiającego „wygięty pasek z przerywanymi liniami przy brzegach", nie ma w niniejszym przypadku dowodów wykazujących, że sporny znak towarowy cechuje się charakterem słabo odróżniającym. W szczególności, w odróżnieniu od wyżej wymienionej sprawy, nie wykazano, że sporny znak towarowy stanowi prosty i banalny kształt, który nie odbiega znacząco od kształtów powszechnie używanych w branży obuwniczej, lub że jest on postrzegany wyłącznie jako element ozdobny lub wzmacniający w odniesieniu do oznaczonych nim towarów.

74 Co więcej, należy dodać, że stwierdzono już, iż sporny znak towarowy był używany wielokrotnie w postaci identycznej z postacią zarejestrowaną lub do niej bardzo podobnej, co pozwala na wykazanie faktycznego używania tego znaku towarowego, nawet przy uznaniu, że ma on raczej słabo odróżniający charakter. Ponadto, jeśli należy rozumieć twierdzenie skarżącej jako mające na celu podważenie wszelkiego charakteru odróżniającego spornego znaku towarowego, wystarczy stwierdzić, że chodzi tu o twierdzenie nieskuteczne w ramach postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku, w ramach którego nie można kwestionować samej ważności znaku towarowego.

75 Poza tym należy dodać, że charakter odróżniający spornego znaku towarowego został także stwierdzone przez Juzgado de marca comunitaria d'Alicante (sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych w Alicante, Hiszpania) w wyroku z dnia 31 lipca 2007 r., Munich SL, Berneda SL i Bernher SL/Umbro SL i Umbro Int. Ltd., do którego odsyła zarówno Izba Odwoławcza w pkt 29 zaskarżonej decyzji, jak i interwenient w pkt 13 swojej odpowiedzi na skargę, a w którym nawet stwierdzono, iż sporny znak towarowy można uznać w Hiszpanii za silny lub mający charakter wysoce odróżniający w branży butów sportowych.

76 Należy więc oddalić także zarzuty drugi i trzeci, a tym samym skargę w całości.

W przedmiocie kosztów

77 Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postępowania przed Sądem kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę.

78 Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy – zgodnie z żądaniem EUIPO i interwenienta – obciążyć ją kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD (czwarta izba)

orzeka, co następuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Deichmann SE zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i przez Munich, SL.

Kanninen Schwarcz Iliopoulos

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 17 stycznia 2017 r.

Podpisy