WYROK SĄDU (pierwsza izba)

z dnia 15 lipca 2011 r.*

W sprawie T-108/08

Zino Davidoff SA, z siedzibą we Fryburgu (Szwajcaria), reprezentowana przez adwokatów H. Kunza-Hallsteina oraz R. Kunza-Hallsteina,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez R. Pethkego oraz J. Laportę Insę, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

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

I. Kleinakis kai SIA OE, z siedzibą w Atenach (Grecja), reprezentowana przez adwokat K. Siotou,

* Język postępowania: angielski.

mającej za przedmiot skargę na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 30 listopada 2007 r. (sprawa R 298/2007-2) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy I. Kleinakis kai SIA OE a Zino Davidoff SA,

SĄD (pierwsza izba),

w składzie: J. Azizi (sprawozdawca), prezes, E. Cremona i S. Frimodt Nielsen, sędziowie,

sekretarz: S. Spyropoulos, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 27 lutego 2008 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniu 10 czerwca 2008 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 30 maja 2008 r.,

po zapoznaniu się z repliką złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 12 listopada 2008 r.,

po zapoznaniu się z dupliką złożoną przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniu 15 stycznia 2009 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 2 marca 2011 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 14 czerwca 2000 r. skarżąca, Zino Davidoff SA, 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 [zastąpionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)].

2 Znakiem towarowym, którego dotyczyło zgłoszenie, jest oznaczenie słowne GOOD LIFE.

3 Towary, dla których wystąpiono o rejestrację, należą do klasy 3 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami.

4 Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 27/2001 z dnia 26 marca 2001 r.

5 W dniu 15 czerwca 2001 r. interwenient, I. Kleinakis kai SIA OE, wniósł, na podstawie art. 42 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 41 rozporządzenia nr 207/2009), sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego, podnosząc prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009].

6 Podstawą sprzeciwu był wcześniejszy znak towarowy GOOD LIFE, zarejestrowany w Grecji pod numerem 102703 i oznaczający towary należące do klas 3 i 5, odpowiadające następującemu opisowi: „Produkty perfumeryjne, kosmetyki, czyli wyroby perfumeryjne i do odświeżania powietrza".

7 W dniu 3 czerwca 2005 r. skarżąca zażądała dowodu rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego w Grecji.

8 W dniu 3 października 2005 r. w celu dowiedzenia rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego w Grecji interwenient przedstawił następujące dokumenty:

— złożony przez skarżącą wniosek o unieważnienie prawa do wcześniejszego znaku towarowego ze względu na nieużywanie wymienionego znaku oraz decyzję nr 2910/2002 greckiej komisji administracyjnej do spraw znaków towarowych z dnia 8 kwietnia 2002 r. (zwaną dalej „decyzją grecką") oddalającą ten wniosek o unieważnienie;

— dziesięć faktur datowanych między dniem 17 maja 2000 r. a dniem 27 września 2005 r.;

— 17 fotokopii zdjęć ukazujących wewnątrz i z zewnątrz detaliczne punkty sprzedaży będące według twierdzeń interwenienta jego klientami;

— zeskanowane zdjęcia trzech towarów opatrzonych znakiem towarowym GOOD LIFE.

9 W dniu 20 grudnia 2006 r. Wydział Sprzeciwów oddalił sprzeciw w całości. Jego zdaniem rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego nie zostało wykazane. Dokumenty, na których oparto decyzję grecką, nie zostały ani wyszczególnione, ani przedstawione. Co więcej, tylko dwa z dokumentów przedstawionych jako dowód rzeczywistego używania dotyczyły odnośnego okresu, a wolumen sprzedaży nie jest wystarczający dla stwierdzenia, że wspomniany znak towarowy był rzeczywiście używany.

10 W dniu 16 lutego 2007 r. interwenient wniósł do OHIM na podstawie art. 57–62 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009) odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.

11 Decyzją z dnia 30 listopada 2007 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją") Druga Izba Odwoławcza OHIM uwzględniła odwołanie, uchylając decyzję Wydziału Sprzeciwów i przekazując mu sprawę do ponownego rozpatrzenia. Zdaniem Izby Odwoławczej decyzja grecka, która stwierdza, że wcześniejszy znak towarowy był rzeczywiście używany w Grecji, ma „istotne znaczenie w niniejszej sprawie" (pkt 19 i 20 zaskarżonej decyzji). Ponadto na dowód rzeczywistego używania zostały dostarczone dwie faktury i fotokopia zdjęcia punktu sprzedaży. Faktury z dnia 17 maja 2000 r. i z dnia 8 stycznia 2001 r. świadczyły odpowiednio o sprzedaży 19 287 i 782 artykułów opatrzonych wcześniejszym znakiem towarowym (pkt 22 zaskarżonej decyzji). Mimo że dowody nie są liczne, wystarczają one zdaniem Izby Odwoławczej do wykazania rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego w Grecji (pkt 24 zaskarżonej decyzji). Nawet jeśli żaden z dowodów nie może samodzielnie wystarczyć do celów dowiedzenia rzeczywistego używania wspomnianego znaku towarowego, przedstawione przez interwenienta dowody łącznie, przy uwzględnieniu w szczególności istotności decyzji greckiej, wystarczają do stwierdzenia, że wcześniejszy znak towarowy był rzeczywiście używany w rozumieniu art. 43 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 42 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009) dla towarów, dla których został zarejestrowany (pkt 26 zaskarżonej decyzji).

Żądania stron

12 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

— obciążenie OHIM lub interwenienta kosztami postępowania.

13 OHIM wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie, że zarzuty drugi i czwarty są niedopuszczalne;

— oddalenie skargi w pozostałym zakresie;

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

14 Interwenient wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

15 Skarżąca podnosi pięć zarzutów na poparcie swojej skargi, mianowicie: po pierwsze, zarzut dotyczący naruszenia zasady legalności poprzez uwzględnienie decyzji greckiej; po drugie, zarzut dotyczący naruszenia art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 42 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009) i błędnego ustalenia faktycznego; po trzecie, zarzut dotyczący naruszenia zasady 22 ust. 2 i 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie Rady nr 40/94 (Dz.U. L 303, s. 1); po czwarte, zarzut dotyczący naruszenia art. 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009) oraz błędnego ustalenia faktycznego; i po piąte, zarzut dotyczący naruszenia art. 73 zdanie drugie rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 75 zdanie drugie rozporządzenia nr 207/2009).

16 W zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła, że wcześniejszy znak towarowy był rzeczywiście używany, opierając się na decyzji greckiej oraz na fakturach z dnia 17 maja 2000 r. i z dnia 8 stycznia 2001 r.

17 Skarżąca podnosi, że Izba Odwoławcza naruszyła w ten sposób zasadę legalności, art. 43 ust. 2 i art. 73 i 74 rozporządzenia nr 40/94 oraz zasadę 22 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 2868/95.

18 OHIM i interwenient twierdzą, że Izba Odwoławcza poprawnie stwierdziła, że wcześniejszy znak towarowy był rzeczywiście używany. Przedstawione dowody są jej zdaniem wystarczające do stwierdzenia rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego w Grecji w odnośnym okresie. Faktura z dnia 17 maja 2000 r. dotyczy 19 287 artykułów, a faktura z dnia 8 stycznia 2001 r. – 782. Jednakże w duplice OHIM

przyznaje, że faktury te zostały błędnie przetłumaczone, a zatem i mylnie zinterpretowane przez Izbę Odwoławczą, i że wskazują one na liczbę sprzedanych artykułów niższą od pierwotnie stwierdzonej przez Wydział Sprzeciwów i przyjętej przez Izbę Odwoławczą. Według OHIM faktury te nie mają jednak zbyt dużego znaczenia w całościowej ocenie dowodów rzeczywistego używania, wśród których głównym dowodem jest decyzja grecka, gdyż to ona doprowadziła Izbę Odwoławczą do uznania, że wcześniejszy znak towarowy był rzeczywiście używany.

19 Artykuł 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 przewiduje, że „[OHIM] bada stan faktyczny z urzędu; jednakże w postępowaniu odnoszącym się do względnych podstaw odmowy rejestracji [OHIM] ogranicza się w tym badaniu do stanu faktycznego, dowodów i argumentów przedstawionych przez strony oraz poszukiwanego zadośćuczynienia". Przepis ten jest wyrazem obowiązku staranności, zgodnie z którym właściwa instytucja powinna zbadać starannie i bezstronnie wszystkie istotne okoliczności faktyczne i prawne danego przypadku (zob. podobnie wyroki Trybunału: z dnia 21 listopada 1991 r. w sprawie C-269/90 Technische Universität München, Rec. s. I-5469, pkt 14; z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie C-405/07 P Niderlandy przeciwko Komisji, Zb.Orz. s. I-8301, pkt 56; wyrok Sądu z dnia 18 września 1995 r. w sprawie T-167/94 Nölle przeciwko Radzie i Komisji, Rec. s. II-2589, pkt 73; postanowienie Sądu z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie T-369/03 Arizona Chemical i in. przeciwko Komisji, Zb.Orz. s. II-5839, pkt 85).

20 Podobnie w ramach oceny, czy został przedstawiony wystarczający dowód rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego, do OHIM i jego izb odwoławczych należy staranne i bezstronne zbadanie wszystkich środków dowodowych dostarczonych przez strony sporu.

21 W niniejszym przypadku Izba Odwoławcza oparła zaskarżoną decyzję na decyzji greckiej z uzasadnieniem, że decyzja ta ma „znaczenie w niniejszej sprawie", oraz na fakturach z dnia 17 maja 2000 r. i z dnia 8 stycznia 2001 r. Izba Odwoławcza uznała, że chociaż żaden z tych dowodów nie może samodzielnie wystarczyć do celów dowiedzenia rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego, łącznie dowody są wystarczające do tego celu (pkt 26 zaskarżonej decyzji).

22 W tym względzie w pierwszej kolejności należy stwierdzić, że w zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza ogranicza się do stwierdzenia, że w jej „opinii […] decyzja [grecka] ma bowiem istotne znaczenie w niniejszej sprawie", przyznając jednak, że wspomniana decyzja nie zawiera żadnych wskazówek co do charakteru dowodów przedstawionych podczas postępowania administracyjnego poprzedzającego wydanie tej decyzji.

23 Tymczasem w przypadku gdy OHIM, łącznie ze swoimi izbami odwoławczymi, postanawia oprzeć się na decyzji krajowej jako na środku dowodowym, do czego co do zasady jest uprawniony [zob. podobnie wyroki Sądu: z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie T-122/99 Procter & Gamble przeciwko OHMI (Kształt mydła), Rec. s. II-265, pkt 61; z dnia 19 września 2001 r. w sprawie T-337/99 Henkel przeciwko OHIM (Okrągła czerwono-biała tabletka), Rec. s. II-2597, pkt 58], musi zgodnie z zasadami określonymi w pkt 19 i 20 powyżej zbadać z całą wymaganą starannością i w sumienny sposób, czy ten środek dowodowy jest w stanie wykazać rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego.

24 W niniejszym przypadku staranne badanie decyzji greckiej ujawniło, że odnosi się ona w sposób lakoniczny do dokumentów przedstawionych i argumentów wysuniętych przez strony w toku postępowania, które zakończyło się wydaniem tej decyzji. Ponadto dokumenty te nie zostały dołączone do akt sprawy przed OHIM, a zatem Izba Odwoławcza nimi nie dysponowała. Dowody przedstawione przez interwenienta w toku postępowania przed OHIM nie zawierały bowiem żadnego dokumentu z akt postępowania toczącego się przed organem greckim. W tych okolicznościach Izba Odwoławcza nie była w stanie prześledzić rozumowania, łącznie z oceną dowodów, ani określić dowodów, na których opierała się decyzja grecka stwierdzająca rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego.

25 Izba Odwoławcza nie mogła zgodzić się ze stwierdzeniem organów greckich jako dowodem rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego, nie badając dokładniej, czy decyzja grecka opierała się na przekonujących środkach dowodach, przy czym takie środki dowodowe powinny były zostać dostarczone przez interwenienta.

Z tego względu Izba Odwoławcza naruszyła art. 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 i obowiązek staranności poprzez uznanie – pomimo braku tych środków dowodowych – mocy dowodowej decyzji greckiej dla celów dowodu rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego.

26 W drugiej kolejności należy zbadać, czy Izba Odwoławcza mogła jednak zgodnie z prawem stwierdzić istnienie dowodu rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego, opierając się w szczególności na fakturach z dnia 17 maja 2000 r. i z dnia 8 stycznia 2001 r. Tymczasem w tym względzie należy stwierdzić, że ze względu na błędne tłumaczenie i interpretację Izba Odwoławcza niesłusznie wywnioskowała, że poświadczają one sprzedaż odpowiednio 19 287 i 782 artykułów. Jak bowiem zauważyła skarżąca i jak przyznał OHIM w toku postępowania, kolumna przetłumaczona jako wskazująca „ilość" odnosi się w rzeczywistości do „ceny jednostkowej" w drachmach greckich. Jak stwierdził OHIM, Izba Odwoławcza oparła się zatem w zaskarżonej decyzji na błędnych danych liczbowych ze względu na brak staranności w tłumaczeniu.

27 Otóż z poprawnego tłumaczenia faktury z dnia 17 maja 2000 r. wynika, że zamiast 19 287 zafakturowanych olejków eterycznych, kremów i mydeł perfumowanych zostało sprzedanych tylko 30 olejków eterycznych, jeden krem i dziewięć mydeł, czyli łącznie 40 produktów. Jeśli chodzi o fakturę z dnia 8 stycznia 2001 r., z poprawnego tłumaczenia wynika, że sprzedane zostało tylko 45 mydeł. Natomiast, jak stwierdził OHIM w toku postępowania, 1500 saszetek perfumowanych wymienionych w tej fakturze nie jest opatrzonych wcześniejszym znakiem towarowym i nie może zatem stanowić dowodu jego używania. Zatem liczba sprzedanych towarów jest znacznie niższa od stwierdzonej przez Izbę Odwoławczą w zaskarżonej decyzji. Z tego względu Izba Odwoławcza popełniła istotny błąd w ocenie faktur z dnia 17 maja 2000 r. i z dnia 8 stycznia 2001 r.

28 Przy uwzględnieniu, że decyzja grecka wykazuje tylko ograniczoną moc dowodową, poprawna analiza danych z faktur była decydująca dla oceny rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego. Tymczasem, jako że ocena tych dwóch faktur opierała się na błędnym tłumaczeniu, wynika z tego, że zaskarżona decyzja w całości obarczona jest błędem w ocenie okoliczności faktycznych wynikającym z braku staranności. W rezultacie w toku postępowania administracyjnego, które zakończyło

się wydaniem zaskarżonej decyzji, Izba Odwoławcza naruszyła art. 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 i obowiązek staranności poprzez niedokonanie starannego i bezstronnego zbadania wszystkich istotnych okoliczności danego przypadku. Tymczasem nie jest wykluczone, że gdyby wspomniane środki dowodowe zostały poprawnie zbadane, mogłoby to w razie potrzeby sprawić, że Izba Odwoławcza dokonałaby innej oceny w odniesieniu do dowodu rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego.

29 Zatem to uchybienie proceduralne powoduje nieważność zaskarżonej decyzji. Zarzut dotyczący naruszenia art. 74 rozporządzenia nr 40/94 należy uwzględnić.

30 Z tego względu należy stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji bez konieczności badania pozostałych zarzutów.

W przedmiocie kosztów

31 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postępowania przed Sądem kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ OHIM przegrał sprawę, należy obciążyć go kosztami własnymi oraz kosztami poniesionymi przez skarżącą zgodnie z jej żądaniem

32 Zgodnie z art. 87 § 4 akapit trzeci regulaminu postępowania interwenient pokrywa własne koszty.

Z powyższych względów

SĄD (pierwsza izba)

orzeka, co następuje:

1) **Stwierdza się nieważność decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 30 listopada 2007 r. (sprawa R 298/2007-2).**

2) **OHIM pokrywa koszty własne oraz koszty poniesione przez Zino Davidoff SA.**

3) **I. Kleinakis kai SIA OE pokrywa swe własne koszty.**

Azizi Cremona Frimodt Nielsen

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 15 lipca 2011 r.

Podpisy