WYROK SĄDU (ósma izba)

z dnia 9 grudnia 2010 r.*

W sprawie T-303/08

Tresplain Investments Ltd, z siedzibą w Tsing Yi, Hong Kong (Chiny), reprezentowana przez D. McFarland, barrister,

strona skarżąca,

przeciwko

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

strona pozwana,

* Język postępowania: angielski.

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

Hoo Hing Holdings Ltd, z siedzibą w Romford, Essex (Zjednoczone Królestwo), reprezentowana przez M. Edenborough, barrister,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 7 maja 2008 r. (sprawa R 889/2007-1) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między Hoo Hing Holdings Ltd a Tresplain Investments Ltd,

SĄD (ósma izba),

w składzie, podczas narady: E. Martins Ribeiro, prezes, S. Papasavvas i A. Dittrich (sprawozdawca), sędziowie,

sekretarz: E. Coulon,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 30 lipca 2008 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniu 18 grudnia 2008 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 1 grudnia 2008 r.,

po zapoznaniu się z wnioskiem o połączenie niniejszej sprawy ze sprawą T-300/08 do celów procedury ustnej i wydania wyroku, złożonym przez interwenienta pismem, które wpłynęło do sekretariatu Sądu w dniu 27 sierpnia 2008 r.,

po zapoznaniu się z uwagami skarżącej i OHIM w przedmiocie wniosku o połączenie spraw, złożonymi w sekretariacie Sądu pismami odpowiednio z dnia 10 listopada 2008 r. i z dnia 14 października 2008 r.,

po zapoznaniu się z wnioskiem o ponowne otwarcie procedury pisemnej i rozpoznanie nowych zarzutów, złożonym przez interwenienta w sekretariacie Sądu w dniu 6 sierpnia 2009 r.,

po zapoznaniu się z uwagami skarżącej w przedmiocie tego wniosku złożonymi w sekretariacie Sądu w dniu 22 września 2009 r.,

uwzględniając decyzję Sądu wyznaczającą termin do przedstawienia nowych zarzutów,

po zapoznaniu się z pismem procesowym interwenienta przedstawiającym nowe zarzuty, złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 17 grudnia 2009 r.,

po zapoznaniu się z uwagami skarżącej i OHIM w przedmiocie nowych zarzutów podniesionych przez interwenienta, złożonymi w sekretariacie Sądu odpowiednio w dniach 13 i 18 stycznia 2010 r.,

uwzględniając, że w terminie miesiąca od dnia powiadomienia stron o zakończeniu procedury pisemnej nie wpłynął żaden wniosek o wyznaczenie rozprawy, i postanowiwszy, na podstawie sprawozdania sędziego sprawozdawcy i w zastosowaniu art. 135a regulaminu postępowania przed Sądem, orzec w przedmiocie skargi bez przeprowadzenia części ustnej postępowania,

wydaje następujący

Wyrok

Stan faktyczny

1 W dniu 29 kwietnia 1996 r. skarżąca, Tresplain Investments Ltd, 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 następujące oznaczenie graficzne:



3 Towar, dla którego dokonano zgłoszenia graficznego znaku towarowego, należy do klasy 30 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiada następującemu opisowi: „ryż".

4 W dniu 4 lutego 1999 r. dokonano na rzecz skarżącej rejestracji wspomnianego wspólnotowego znaku towarowego pod numerem 241810 (zwanego „spornym wspólnotowym znakiem towarowym").

5 W dniu 5 sierpnia 2005 r. interwenient, Hoo Hing Holdings Ltd, złożył wniosek o unieważnienie prawa do spornego wspólnotowego znaku towarowego. Po pierwsze, powołał się on na art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009] w związku z art. 5 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 5 rozporządzenia nr 207/2009), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 10 marca 2004 r. – datą, w której zaczęło obowiązywać nowe brzmienie tego artykułu nadane rozporządzeniem Rady (WE) nr 422/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. zmieniającym rozporządzenie nr 40/94 (Dz.U. L 70, s. 1). Po drugie, oparł się on na art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009]. Po trzecie, powołał się on na art. 52 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 53 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009] w związku z art. 8 ust. 4 tego rozporządzenia (obecnie art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009). W tym zakresie interwenient podniósł, że przepisy regulujące bezprawne używanie nazwy (passing off) przyznawały mu w Zjednoczonym Królestwie uprawnienie do zakazania używania spornego wspólnotowego znaku towarowego na podstawie należącego do niego niezarejestrowanego graficznego znaku towarowego, którego używał w Zjednoczonym Królestwie od 1988 r. w odniesieniu do ryżu i który został przedstawiony poniżej (zwanego dalej „wcześniejszym znakiem towarowym”):



6 Decyzją z dnia 16 kwietnia 2007 r. Wydział Unieważnień OHIM oddalił wniosek o unieważnienie prawa do spornego znaku. W odniesieniu do podstawy unieważnienia przewidzianej w art.52 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 w związku z art. 8 ust. 4 tego rozporządzenia stwierdził, że właściwym momentem do dokonania oceny, czy interwenient uzyskał wcześniejsze prawo w rozumieniu art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 był dzień dokonania zgłoszenia spornego wspólnotowego znaku towarowego, czyli dzień 29 kwietnia 1996 r., a nie moment, w którym ten ostatni został po raz pierwszy użyty w Zjednoczonym Królestwie. Uznał on, że interwenient w wystarczającym stopniu dowiódł używania w tej dacie wcześniejszego znaku towarowego w działalności handlowej o zasięgu większym niż lokalny. Wydział Unieważnień twierdził jednak, że z uwagi na niewielki udział w rynku ryżu sprzedawanego pod wcześniejszym znakiem towarowym interwenient nie wykazał, że z towarami oznaczonymi wcześniejszym znakiem towarowym łączyła się „goodwill" wśród właściwego kręgu odbiorców (tzn. siła przyciągania odbiorców, zob. pkt 101 poniżej). Interwenient nie dowiódł zatem, że system powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy pozwalał mu zakazać używania spornego wspólnotowego znaku towarowego.

7 W dniu 8 czerwca 2007 r. interwenient wniósł do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Unieważnień.

8 Decyzją z dnia 7 maja 2008 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją") Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM uchyliła decyzję Wydziału Unieważnień, unieważniła sporny wspólnotowy znak towarowy i obciążyła skarżącą kosztami postępowania.

9 Izba Odwoławcza uznała, że zostały spełnione przesłanki art. 52 ust. 1 lit. c) rozporządzenia w związku z art. 8 ust. 4 tego rozporządzenia i na tej podstawie unieważniła sporny wspólnotowy znak towarowy.

10 Wskazała ona, że zgodnie z angielskim orzecznictwem w celu uzasadnienia istniejącego w systemie common law powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy wnoszący o unieważnienie prawa do znaku jest zobowiązany dowieść, po pierwsze, że zdobył goodwill lub reputację na rynku pod niezarejestrowanym znakiem towarowym, a jego towary są rozpoznawane dzięki elementowi odróżniającemu, po drugie, że właścicielowi wspólnotowego znaku towarowego można zarzucić mylące (umyślne lub nie) przedstawienie wcześniejszego znaku towarowego, które skłania lub może skłonić odbiorców do uznania, że towary oferowane do sprzedaży przez właściciela wspólnotowego znaku towarowego są towarami wnoszącego o unieważnienie prawa do znaku, i po trzecie, że poniósł on lub może ponieść szkodę z powodu wprowadzenia w błąd wywołanego mylącym przedstawieniem wcześniejszego znaku towarowego przez właściciela wspólnotowego znaku towarowego.

11 Izba Odwoławcza przychyliła się do wniosku Wydziału Unieważnień, zgodnie z którym dzień dokonania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego jest właściwym momentem, w odniesieniu do którego należy oceniać uzyskanie praw do wcześniejszego oznaczenia.

12 Podkreśliła ona, że dostarczone przez interwenienta dowody wskazywały na faktyczną i poważną działalność handlową, z którą wiązał się import towaru do Zjednoczonego Królestwa i sprzedaż pod wcześniejszym znakiem towarowymi szczególnych rodzajów ryżu w miejscach oferujących żywność chińską i tajlandzką. Oznaczenie było zatem używane w działalności handlowej w rozumieniu art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94.

13 Izba Odwoławcza wskazała, że z przedstawionych przez interwenienta dowodów wynika, iż wcześniejszy znak towarowy był używany w Zjednoczonym Królestwie (w Londynie i w pokrewnych hrabstwach Kentu i Bedfordshire). Ponadto złożone pod przysięgą oświadczenie interwenienta potwierdzało sprzedaż ryżu klientom w innych dużych miastach Zjednoczonego Królestwa, w szczególności w Manchesterze, Liverpoolu, Birmingham, Glasgow i w Bristolu. Interwenient dowiódł więc, że używanie wcześniejszego znaku towarowego wykraczało poza zasięg wyłącznie lokalny w rozumieniu art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94.

14 Interwenient wykazał, że rozpatrywane prawa zostały uzyskane przed dniem dokonania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego w rozumieniu art. 8 ust. 4 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 4 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009].

15 W przedmiocie warunku określonego w art. 8 ust. 4 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 4 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009], zgodnie z którym dane oznaczenie winno dawać właścicielowi prawo zakazu używania późniejszego znaku towarowego, Izba Odwoławcza zajęła następujące stanowisko.

16 Interwenient wykazał istnienie w dniu zgłoszenia spornego wspólnotowego znaku towarowego wystarczającej goodwill jego przedsiębiorstwa uzyskanej dzięki sprzedaży szczególnych rodzajów ryżu. Wydział Unieważnień ustanowił bardziej rygorystyczny wymóg dowodowy dla wykazania goodwill niż wymagany przez prawo angielskie regulujące powództwo oparte na bezprawnym używaniu nazwy.

17 Izba Odwoławcza stwierdziła ponadto, że sporny wspólnotowy znak towarowy stanowił mylące przedstawienie wcześniejszego znaku towarowego. W tym zakresie wskazała ona, że rozpatrywane towary są identyczne. To samo dotyczy także elementów słownych omawianych znaków towarowych. W ich przypadku istnieje tożsamość fonetyczna i koncepcyjna, a także istotne podobieństwo wizualne. Jest zatem nieuniknione, że odbiorcy nie będą w stanie rozróżnić omawianych oznaczeń i konsumenci, którzy wcześniej zetknęli się już z wcześniejszym znakiem towarowym, uznają, że ryż sprzedawany przez skarżącą pod spornym wspólnotowym znakiem towarowym jest ryżem sprzedawanym przez interwenienta.

18 Ponadto uznała ona, że okoliczność, iż interwenient wykazał istnienie w Zjednoczonym Królestwie goodwill wcześniejszego znaku towarowego, który wykazuje duże podobieństwo do spornego wspólnotowego znaku towarowego i oznacza te same towary, prowadzi do racjonalnego wniosku, że interwenient może obawiać się poniesienia szkody.

19 Co więcej, jeżeli chodzi o wniosek o unieważnienie prawa do znaku w zakresie, w jakim został on oparty na art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 w związku z art. 5 tego rozporządzenia, Izba Odwoławcza stwierdziła w ramach „uwag wstępnych" jego niedopuszczalność. Wyjaśniła ona w pkt 19 zaskarżonej decyzji, że z uwagi na to, iż wniosek wpłynął w dniu 5 sierpnia 2005 r., rozporządzenie nr 40/94 miało zastosowanie w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem nr 422/2004 wprowadzającym poprawki w zakresie bezwzględnych podstaw unieważnienia. Nowy art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94, znajdujący zastosowanie w tej sprawie, odnosił się wyłącznie do art. 7 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 7 rozporządzenia nr 207/2009), dotyczącego bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji, a nie, jak wcześniej, do art. 5 tego rozporządzenia dotyczącego osób, które mogą być właścicielami wspólnotowych znaków towarowych.

20 Wreszcie w zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza nie rozpatrzyła argumentu interwenienta opartego na art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

21 W dniu 1 sierpnia 2008 r. interwenient wniósł do Sądu skargę na zaskarżoną decyzję. W skardze tej zażądał stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji w zakresie, w jakim Izba Odwoławcza stwierdziła niedopuszczalność zarzutu opartego na podstawie unieważnienia przewidzianej w art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94. Wniósł on również o zmianę zaskarżonej decyzji poprzez stwierdzenie dopuszczalności i zasadności jego zarzutów opartych na podstawach unieważnienia przewidzianych w art. 51 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia nr 40/94 oraz poprzez unieważnienie

spornego wspólnotowego znaku towarowego na podstawie jednego lub obu tych dodatkowych zarzutów.

22 Sąd odrzucił tę skargę jako niedopuszczalną [postanowienie Sądu z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie T-300/08 Hoo Hing przeciwko OHIM – Tresplain Investments (Golden Elephant Brand), niepublikowane w Zbiorze]. Sąd uznał zasadniczo, że na podstawie art. 63 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 65 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009) Hoo Hing nie była uprawniona do wniesienia skargi do Sądu, ponieważ decyzja Izby Odwoławczej w pełni uwzględniła jej żądania (ww. postanowienie w sprawie Golden Elephant Brand, pkt 37).

Żądania stron

23 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

24 W odpowiedzi na skargę OHIM wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— obciążenie skarżącej kosztami.

25 W odpowiedzi na skargę interwenient wnosi do Sądu:

— o oddalenie skargi;

— ponadto lub pomocniczo o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w zakresie dotyczącym twierdzenia, że momentem stanowiącym punkt odniesienia przy dokonywaniu oceny bezprawnego używania nazwy jest dzień dokonania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, a nie moment pierwszego użycia znaku wspólnotowego;

— dodatkowo lub pomocniczo o zmianę zaskarżonej decyzji poprzez stwierdzenie, że momentem stanowiącym punkt odniesienia przy dokonywaniu oceny bezprawnego używania nazwy jest moment pierwszego użycia wspólnotowego znaku towarowego, a nie dzień dokonania jego zgłoszenia;

— o obciążenie OHIM lub skarżącej albo, pomocniczo, OHIM i skarżącej solidarnie kosztami postępowania.

26 Nadto w piśmie procesowym przedstawiającym nowe zarzuty, interwenient wnosi do Sądu:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w zakresie dotyczącym stwierdzenia niedopuszczalności zarzutu opartego na podstawie unieważnienia przewidzianej w art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94;

— ponadto lub pomocniczo o zmianę zaskarżonej decyzji poprzez stwierdzenie dopuszczalności i zasadności zarzutu opartego na podstawie unieważnienia przewidzianej w art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94;

— o zmianę zaskarżonej decyzji poprzez stwierdzenie dopuszczalności i zasadności zarzutu opartego na podstawie unieważnienia przewidzianej w art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94;

— na wypadek zmiany zaskarżonej decyzji zgodnie z powyższymi żądaniami o jej zmianę również poprzez unieważnienie spornego wspólnotowego znaku towarowego na podstawie jednego lub obu tych zarzutów dodatkowych;

— o obciążenie OHIM lub skarżącej albo, pomocniczo, OHIM i skarżącej solidarnie kosztami postępowania.

27 W uwagach na piśmie dotyczących nowych zarzutów skarżąca wnosi do Sądu o:

— oddalenie nowych zarzutów prawnych;

— obciążenie interwenienta kosztami postępowania.

28 W uwagach na piśmie dotyczących nowych zarzutów OHIM wnosi do Sądu:

— o odrzucenie nowych zarzutów prawnych z powodu niedopuszczalności;

— pomocniczo o oddalenie nowych zarzutów z powodu bezzasadności;

— obciążenie interwenienta kosztami postępowania.

Co do prawa

29 Co się tyczy na wstępie wniosku interwenienta o połączenie niniejszej sprawy ze sprawą T-300/08 do celów procedury ustnej i wydania wyroku, wystarczy stwierdzić, że wniosek ten stał się bezprzedmiotowy z chwilą odrzucenia skargi w sprawie T-300/08 z powodu niedopuszczalności (ww. w pkt 22 postanowienie w sprawie Golden Elephant Brand).

1. *W przedmiocie żądań skarżącej*

30 W uzasadnieniu skargi skarżąca podnosi dwa zarzuty, dotyczące – odpowiednio – naruszenia art. 73 i 74 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 75 i 76 rozporządzenia nr 207/2009) oraz naruszenia art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczącego naruszenia art. 73 i 74 rozporządzenia nr 40/94

W przedmiocie pierwszej części zarzutu pierwszego, dotyczącej naruszenia art. 74 rozporządzenia nr 40/94

— Argumenty stron

31 W ramach pierwszej części pierwszego zarzutu skarżąca podnosi, że Izba Odwoławcza odmówiła uwzględnienia istotnych okoliczności, dowodów i argumentów, które zostały przez nią przedstawione w odpowiednim terminie. Czyniąc tak, Izba Odwoławcza naruszyła art. 74 rozporządzenia nr 40/94, a zwłaszcza ust. 2 tego artykułu (obecnie art. 76 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009).

32 W szczególności Izba Odwoławcza odmówiła rozważenia argumentów skarżącej dotyczących:

— zakwestionowania rzekomych „dowodów" przedstawionych przez interwenienta;

— faktu, że interwenient nie przedstawił dowodów na okoliczność skali i znaczenia rzekomej reputacji lub goodwill uzyskanych w następstwie używania;

— braku faktycznych przypadków wprowadzenia w błąd lub prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do omawianych znaków towarowych. Izba Odwoławcza nie uwzględniła w szczególności faktu, że interwenient (nie wspominając o jego klientach) nigdy nie zwrócił się przeciwko skarżącej, chociaż zostało ustalone, że od listopada 2003 r. na rynku w Zjednoczonym Królestwie miała miejsce równoległa sprzedaż towarów obu stron, czyli ryżu, który był sprzedawany pod omawianymi znakami towarowymi.

33 Izba Odwoławcza odmówiła także wzięcia pod uwagę przedstawionych przez skarżącą w jej uwagach na piśmie dowodów na okoliczność braku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

34 A zatem Izba Odwoławcza w dużym stopniu odmówiła rozważenia uwag skarżącej przedstawionych w dniach 3 lutego 2006 r., 31 października 2007 r. i 1 kwietnia 2008 r.

35 Izba Odwoławcza nie oceniła też udziałów w rynku i nie wzięła pod uwagę dostarczonych przez skarżącą dowodów, z których wynikało, że przeciętnie do Zjednoczonego Królestwa importowanych jest 500 000 ton ryżu rocznie.

36 OHIM i interwenient kwestionują tę część zarzutu pierwszego. OHIM podnosi w szczególności, że zarzut ten jest niedopuszczalny, ponieważ skarżąca nie wskazała w sposób wystarczająco jasny, które z zarzutów lub dowodów przedstawionych przez nią w toku administracyjnej fazy postępowania zostały pominięte przez Izbę Odwoławczą. W każdym razie jego zdaniem ta część zarzutu pierwszego jest bezzasadna,

ponieważ Izba Odwoławcza ustosunkowała się do wszystkich uwag przedstawionych przez strony.

— Ocena Sądu

37 Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 21 statutu Trybunału Sprawiedliwości i art. 44 § 1 regulaminu postępowania przed Sądem skarga powinna zawierać w szczególności „przedmiot sporu" oraz „zwięzłe przedstawienie zarzutów prawnych stanowiących podstawę skargi". Ponadto na podstawie art. 48 § 2 wspomnianego regulaminu „nie można podnosić nowych zarzutów prawnych w toku postępowania, chyba że ich podstawą są okoliczności prawne i faktyczne ujawnione dopiero w toku postępowania". Z tych przepisów wynika, że każdy zarzut, który nie jest dostatecznie wyszczególniony w skardze wszczynającej postępowanie, należy uznać za niedopuszczalny (wyrok Sądu z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie T-209/01 Honeywell przeciwko Komisji, Zb.Orz. s. II-5527, pkt 54).

38 W myśl utrwalonego orzecznictwa dla dopuszczalności skargi konieczne jest, aby istotne okoliczności faktyczne i prawne, na których się opiera, wynikały choćby zwięźle, ale w sposób spójny i zrozumiały, z treści samej skargi (zob. ww. w pkt 37 wyrok w sprawie Honeywell przeciwko Komisji, pkt 56 i przytoczone tam orzecznictwo). W tym zakresie, o ile treść skargi może zostać poparta i uzupełniona w odniesieniu do poszczególnych kwestii odesłaniem do fragmentów załączonych do niej dokumentów, o tyle ogólne odesłanie do innych pism, nawet jeżeli stanowią one załączniki do skargi, nie rekompensuje braku zasadniczych elementów argumentacji prawnej, które muszą być zawarte w skardze na podstawie przypomnianych powyżej przepisów. Ponadto do Sądu nie należy wyszukiwanie i identyfikowanie w załącznikach zarzutów i argumentów, które można by uznać za podstawę skargi, ponieważ załączniki pełnią funkcję czysto dowodową i pomocniczą (zob. ww. w pkt 37 wyrok w sprawie Honeywell przeciwko Komisji, pkt 57 i przytoczone tam orzecznictwo).

39 Ponadto art. 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009) stanowi, że w trakcie postępowania OHIM bada stan faktyczny z urzędu, jednak w postępowaniu odnoszącym się do względnych podstaw odmowy rejestracji OHIM ogranicza się w tym badaniu do podnoszonych przez strony zarzutów i żądań. Zgodnie z art. 74 ust. 2 tego rozporządzenia OHIM może nie wziąć pod uwagę stanu faktycznego lub dowodów, których zainteresowane strony nie przedstawiły w odpowiednim terminie.

40 Skarżąca podnosi zasadniczo, że Izba Odwoławcza naruszyła ten przepis, odmawiając wzięcia pod uwagę niektórych z jej argumentów lub dowodów, mimo że nie zostały spełnione przesłanki zastosowania art. 74 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94, ponieważ owe argumenty lub dowody zostały przez nią przedstawione w odpowiednim terminie.

41 W niniejszej sprawie należy stwierdzić, że niektóre z argumentów wysuniętych przez skarżącą na poparcie tej części zarzutu pierwszego nie zostały przedstawione w skardze w sposób wystarczająco precyzyjny. Skarżąca nie wyjaśniła bowiem w treści skargi, jakie argumenty zostały wysunięte przez nią w toku postępowania administracyjnego celem podważenia dowodów przedstawionych przez interwenienta. Nie wskazała ona ponadto, które z argumentów zawartych w pismach z dnia 3 lutego 2006 r., 31 października 2007 r. i 1 kwietnia 2008 r. nie zostały jej zdaniem rozpatrzone przez Izbę Odwoławczą.

42 Niemniej jednak część z argumentów przywołanych przez skarżącą na poparcie tej części zarzutu pierwszego została przedstawiona w samej skardze w sposób wystarczająco jasny. I tak ze skargi wynika, że skarżąca zarzuca Izbie Odwoławczej, iż ta nie wzięła pod uwagę jej argumentacji, zgodnie z którą interwenient nie przedstawił dowodów na okoliczność skali i znaczenia reputacji lub goodwill, jakie zostały zdobyte w następstwie używania. Ze skargi wynika również, że skarżąca uważa, iż Izba Odwoławcza odmówiła wzięcia pod uwagę jej argumentacji, zgodnie z którą w przypadku

omawianych znaków towarowych nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Ponadto skarżąca wyraźnie zarzuciła Izbie Odwoławczej pominięcie argumentu, że przeciętnie do Zjednoczonego Królestwa importowanych jest 500 000 ton ryżu rocznie. Jeżeli chodzi o te argumenty, ich treść wynika, przynajmniej lakonicznie, z treści samej skargi.

43 Pierwsza część zarzutu pierwszego, dotycząca dopuszczenia się przez Izbę Odwoławczą uchybień formalnych w postaci odmowy wzięcia pod uwagę części argumentów skarżącej mimo braku spełnienia przesłanek takiej odmowy, nie może zostać zatem uznana jako taka za niedopuszczalną. Jedynie niektóre z argumentów przywołanych na poparcie tej części zarzutu są niedopuszczalne, ponieważ nie zostały przedstawione w sposób wystarczająco jasny w treści samej skargi (zob. pkt 41 powyżej).

44 W odniesieniu do istoty pierwszej części zarzutu pierwszego, należy wskazać, co następuje. Jak podkreśla OHIM, z zaskarżonej decyzji ani z wymiany korespondencji między nim a skarżącą w żaden sposób nie wynika, jakoby OHIM odmówił wzięcia pod uwagę przedstawionych przez skarżącą istotnych okoliczności, dowodów i argumentów.

45 Należy podkreślić, że w pkt 3, 5, 14 i 16 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza przedstawiła podsumowanie argumentacji skarżącej, obejmujące wszystkie jej pisma procesowe, które wpłynęły w toku postępowania administracyjnego.

46 W tym kontekście należy wskazać, że izba odwoławcza nie musi zajmować stanowiska wobec wszystkich argumentów wysuniętych przez strony. Wystarczy, by przedstawiła ona fakty i rozważania prawne o zasadniczym znaczeniu dla systematyki decyzji (zob.

podobnie wyrok Trybunału z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie C-404/04 P Technische Glaswerke Ilmenu przeciwko Komisji, niepublikowany w Zbiorze, pkt 30). Stąd też okoliczność, że izba odwoławcza nie zawarła w swej decyzji wszystkich argumentów jednej ze stron lub nie udzieliła odpowiedzi na każdy z tych argumentów nie pozwala na przyjęcie wniosku, że izba odwoławcza odmówiła wzięcia ich pod uwagę.

47 W niniejszej sprawie Izba Odwoławcza wskazała w pkt 14 zaskarżonej decyzji, że skarżąca podniosła, iż udział interwenienta w rynku był zbyt mały, by można było ustalić goodwill, a następnie w pkt 16 zaskarżonej decyzji, że skarżąca utrzymywała, iż interwenient nie dostarczył dowodu na istnienie goodwill. Ponadto w pkt 3 i 14 zaskarżonej decyzji przedstawiła ona pokrótce argumenty skarżącej dotyczące niewielkiego udziału interwenienta w rynku.

48 W pkt 40–43 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza rozważyła kwestię, czy interwenient wykazał istnienie goodwill w sposób zgodny z wymogami prawa, i brak jest podstaw, by uznać, że odmówiła ona wzięcia pod uwagę wszystkich argumentów podniesionych w tym zakresie przez skarżącą.

49 Odnośnie do argumentu skarżącej, zgodnie z którym Izba Odwoławcza nie wzięła pod uwagę argumentów i dowodów przedstawionych przez nią na poparcie braku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku omawianych znaków towarowych, należy zauważyć, co następuje. Chociaż prawdą jest, że w zawartym w zaskarżonej decyzji podsumowaniu argumentacji skarżącej nie widnieje żaden argument dotyczący braku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, to należy podkreślić, że skarżąca nie przedstawiła w toku postępowania administracyjnego rozbudowanej argumentacji dotyczącej tej kwestii. Skarżąca ograniczyła się do stwierdzenia w swym piśmie procesowym z dnia 31 października 2007 r., po uprzednim podkreśleniu niewielkiego udziału interwenienta w rynku, że „nie mogło być mowy o goodwill, mylącym przedstawieniu wcześniejszego znaku towarowego czy szkodzie", że „nie doszło do mylącego przedstawienia wcześniejszego znaku towarowego i wynikającej z niego szkody", jak również w swym piśmie procesowym z dnia 1 kwietnia 2008 r., że

interwenient „nie był […] w stanie wykazać mylącego przedstawienia wcześniejszego znaku towarowego czy szkody".

50 Izba Odwoławcza rozważyła w pkt 44–47 zaskarżonej decyzji kwestię istnienia mylącego przedstawienia wcześniejszego znaku towarowego. Zważywszy na to, że w toku postępowania administracyjnego skarżąca ograniczyła się do zakwestionowania tej okoliczności, nie rozwijając w tym zakresie szczególnej argumentacji, już sam fakt, że Izba Odwoławcza ustosunkowała się do kwestii istnienia mylącego przedstawienia wcześniejszego znaku towarowego, oznacza, że wzięła ona pod uwagę argumentację skarżącej.

51 Co się tyczy argumentu, zgodnie z którym Izba Odwoławcza nie uwzględniła między innymi tego, że interwenient (nie wspominając o jego klientach) nigdy nie zwrócił się przeciwko skarżącej, chociaż zostało ustalone, że od listopada 2003 r. na rynku w Zjednoczonym Królestwie miała miejsce równoległa sprzedaż towarów obu stron, należy podkreślić, że skarżąca nie przywołała tej okoliczności w ramach argumentacji przedstawionej w toku postępowania administracyjnego. Nie można więc mówić o odmowie wzięcia pod uwagę argumentów wysuniętych przez skarżącą w toku postępowania administracyjnego.

52 W odniesieniu do argumentu, zgodnie z którym ilość ryżu importowanego do Zjednoczonego Królestwa wynosi przeciętnie 500 000 ton rocznie, należy stwierdzić, że Izba Odwoławcza wyraźnie nawiązała do tego argumentu w pkt 3 zaskarżonej decyzji. W pkt 26 zaskarżonej decyzji wskazała ona jednak, że nawet małe przedsiębiorstwa mogą zdobyć goodwill. Wynika z tego, że zdaniem Izby Odwoławczej nie było potrzeby ustalać dokładnego udziału interwenienta w rynku. Okoliczność, że Izba Odwoławcza nie obliczyła udziału interwenienta w rynku na podstawie dostarczonych przez skarżącą dowodów dotyczących całkowitej wielkości rynku, nie oznacza zatem, że Izba Odwoławcza odmówiła, z naruszeniem art. 74 rozporządzenia nr 40/94, wzięcia pod uwagę części argumentów lub dowodów przedstawionych przez skarżącą. Fakt nieokreślenia posiadanego przez interwenienta dokładnego udziału w rynku

można wyjaśnić tym, że udział ten nie miał zasadniczego znaczenia z punktu widzenia systematyki zaskarżonej decyzji.

53 Z powyższego wynika, że Izba Odwoławcza nie odmówiła wzięcia pod uwagę argumentów wysuniętych przez skarżącą w toku postępowania administracyjnego. Argumentacja skarżącej nie znajduje w związku z tym oparcia w faktach, a zatem pierwszą część zarzutu pierwszego należy oddalić.

W przedmiocie drugiej części zarzutu pierwszego, dotyczącej naruszenia art. 73 i art. 74 ust. 1 in fine rozporządzenia nr 40/94

— Argumenty stron

54 W ramach drugiej części zarzutu pierwszego skarżąca podnosi, że Izba Odwoławcza oparła się w zaskarżonej decyzji na rzekomych „faktach" oraz na przedstawianych lub potwierdzanych przez strony przypuszczeniach i twierdzeniach co do prawa. W ten sposób naruszyła ona art. 73 i art. 74 ust. 1 in fine rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 76 ust. 1 in fine rozporządzenia nr 207/2009).

55 Po pierwsze, Izba Odwoławcza w sposób nieprawidłowy określiła, a przynajmniej zastosowała w niniejszym wypadku angielskie prawo regulujące powództwo oparte na bezprawnym używaniu nazwy.

56 Po drugie, Izba Odwoławcza „wymyśliła sobie ustalenia" i w celu potwierdzenia swych wniosków dotyczących rzekomego występowania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku omawianych znaków towarowych oparła się na spekulacjach i przypuszczeniach.

57 Po trzecie, Izba Odwoławcza błędnie stwierdziła istnienie szkody, mimo że taka szkoda nie została dowiedziona i nie była też podnoszona.

58 Interwenient nie wykazał uzyskania goodwill. Posiadany przez niego udział w rynku ryżu w Zjednoczonym Królestwie jest zbyt mały, by można było zdobyć goodwill.

59 Ponadto Izba Odwoławcza naruszyła prawo, nie biorąc pod uwagę różnic anatomicznych, estetycznych i artystycznych w przedstawieniu głowy słonia w omawianych znakach.

60 Izba Odwoławcza nie wzięła pod uwagę faktu, że większość dowodów przedstawionych przez interwenienta nie wykazywała używania wcześniejszego znaku towarowego dla ryżu w rozpatrywanym okresie. Na przykład przedstawione rolki kontrolne z kasy fiskalnej odnosiły się wyłącznie do ryżu „G/E" lub „GE", a nie do wcześniejszego znaku towarowego.

61 Skarżąca uważa, że wywody Izby Odwoławczej zawarte w pkt 40 zaskarżonej decyzji są nielogiczne, ponieważ Izba Odwoławcza – mimo że stwierdziła, iż „Wydział Unieważnień ustanowił bardziej rygorystyczny wymóg dowodowy dla wykazania goodwill niż wymagany przez prawo angielskie regulujące powództwo oparte na bezprawnym używaniu nazwy" – nie przychyliła się do wyciągniętego przez Wydział Unieważnień wniosku, że bezprawne używanie nazwy nie zostało dowiedzione.

62 Utrzymuje ona, że Izba Odwoławcza nie dysponowała żadną podstawą faktyczną do tego, by stwierdzić w pkt 43 zaskarżonej decyzji, że jest „bardzo mało prawdopodobne, by zarejestrowana po dacie dokonania zgłoszenia stopa wzrostu sprzedaży mogła być tak wysoka bez istnienia w tym momencie goodwill wypracowanej przez przedsiębiorstwo". Ponadto Izba Odwoławcza nie wykazała się wymaganą dokładnością, używając określenia „goodwill wypracowana przez przedsiębiorstwo".

63 OHIM i interwenient wnoszą o oddalenie tej części zarzutu pierwszego.

— Ocena Sądu

64 W pierwszej kolejności należy przystąpić do zbadania podnoszonego przez skarżącą naruszenia art. 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, a następnie rozpatrzyć naruszenie art. 73 zdanie drugie rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 75 zdanie drugie rozporządzenia nr 207/2009).

65 Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 74 ust. 1 in fine rozporządzenia nr 40/94 w postępowaniu dotyczącym względnych podstaw odmowy rejestracji badanie ogranicza się do podnoszonych przez strony zarzutów i żądań. Na podstawie art. 52 rozporządzenia nr 40/94 art. 74 ust. 1 in fine tego rozporządzenia znajduje także zastosowanie w postępowaniach w sprawie unieważnienia prawa do znaku w związku z istnieniem względnej podstawy unieważnienia [wyrok Sądu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie T-288/03 TeleTech Holdings przeciwko OHIM – Teletech International (TELETECH GLOBAL VENTURES), Zb.Orz. s. II-1767, pkt 65]. W rezultacie w tego rodzaju postępowaniach to na stronie, która występuje z wnioskiem o unieważnienie prawa do znaku, opierając się na wcześniejszym krajowym znaku towarowym, spoczywa wykazanie istnienia oraz, w danym przypadku, zakresu ochrony tego znaku [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie T-318/03 Atomic Austria przeciwko

OHIM – Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), Zb.Orz. s. II-1319, pkt 33].

66 Natomiast do OHIM należy zbadanie, czy w ramach postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku spełnione zostały przesłanki zastosowania podnoszonej podstawy unieważnienia. W tym zakresie jest on zobowiązany do dokonania oceny prawdziwości przytoczonych faktów i mocy dowodowej przedstawionych przez strony dowodów (zob. podobnie ww. w pkt 65 wyrok w sprawie ATOMIC BLITZ, pkt 34).

67 Może się okazać, że OHIM będzie zmuszony wziąć pod uwagę w szczególności prawo krajowe państwa członkowskiego, w którym korzysta z ochrony wcześniejszy znak towarowy przywołany w uzasadnieniu wniosku o unieważnienie. W takim przypadku powinien on z urzędu zasięgnąć informacji za pomocą środków, które w tym przypadku uzna za stosowne, o prawie krajowym danego państwa członkowskiego, jeżeli takie informacje są niezbędne do oceny przesłanek zastosowania rozpatrywanej podstawy unieważnienia, a zwłaszcza prawdziwości przywołanych faktów lub mocy dowodowej przedstawionych dowodów. W istocie ograniczenie podstawy faktycznej badania przeprowadzanego przez OHIM nie wyłącza tego, aby wziął on pod uwagę – poza faktami wyraźnie przedstawionymi przez strony w trakcie postępowania w sprawie unieważnienia – fakty notoryjne, to znaczy fakty, które mogą być powszechnie znane albo które wynikają z powszechnie dostępnych źródeł (zob. podobnie ww. w pkt 65 wyrok w sprawie ATOMIC BLITZ, pkt 35).

68 Argumenty skarżącej należy rozpatrzyć w świetle powyższych rozważań.

69 Co się tyczy przede wszystkim argumentu, zgodnie z którym Izba Odwoławcza w sposób nieprawidłowy określiła, a przynajmniej zastosowała w niniejszym wypadku angielskie prawo regulujące powództwo oparte na bezprawnym używaniu nazwy, należy stwierdzić, że nieprawidłowa interpretacja lub niewłaściwe zastosowanie

prawa krajowego jednego z państw członkowskich może stanowić naruszenie prawa, jednak nie art. 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94. Jako że OHIM jest zobowiązany z urzędu ocenić spełnienie przesłanek zastosowania podnoszonej podstawy unieważnienia i w danym przypadku zasięgnąć z urzędu informacji o prawie danego państwa członkowskiego, ewentualne naruszenie prawa wynikające z błędu w interpretacji lub w zastosowaniu prawa krajowego nie może zostać uznane za wykroczenie poza ramy sporu między stronami.

70 Jeżeli chodzi z kolei o argument skarżącej, zgodnie z którym Izba Odwoławcza „wymyśliła sobie ustalenia" i w celu potwierdzenia swych wniosków dotyczących rzekomego występowania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku omawianych znaków towarowych oparła się na spekulacjach i przypuszczeniach, należy zauważyć, co następuje. W pkt 44–47 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza zbadała – zgodnie z tym, co do niej należało – czy została spełniona jedna z przesłanek wystąpienia z powództwem opartym na bezprawnym używaniu nazwy, a mianowicie, czy doszło do mylącego przedstawienia wcześniejszego znaku towarowego. W tym zakresie na wstępie, w pkt 44 zaskarżonej decyzji, przybliżyła ona prawo krajowe, które zastosowała następnie do niniejszego przypadku w pkt 45–47 zaskarżonej decyzji.

71 Ponieważ do Izby Odwoławczej należało zbadanie, czy wcześniejsze oznaczenie, na które powołał się interwenient, uprawnia go do zakazania używania późniejszego znaku towarowego w rozumieniu art. 8 ust. 4 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, była ona zobowiązana rozparzyć, czy doszło do mylącego przedstawienia wcześniejszego znaku towarowego, które mogłoby skłonić odbiorców do uznania, że towary oferowane do sprzedaży przez skarżącą były towarami interwenienta. Okoliczność, że w pkt 47 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza dokonała ustaleń, w myśl których „jest nieuniknione, że odbiorcy nie będą w stanie rozróżnić ryżu i oznaczających ich znaków" oraz „niezaprzeczalnie doszło do mylącego przedstawienia wcześniejszego znaku towarowego", nie może zostać uznana za wykroczenie poza ramy sporu między stronami. Argumentacja skarżącej dotycząca tej kwestii odnosi się w rzeczywistości nie do pogwałcenia art. 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, lecz do naruszenia prawa

poprzez niewłaściwe zastosowanie prawa krajowego w związku z art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94.

72 W odniesieniu do argumentu, zgodnie z którym Izba Odwoławcza błędnie stwierdziła istnienie szkody, mimo że taka szkoda nie została dowiedziona i nie była też podnoszona, należy także zauważyć, że Izba Odwoławcza była zobowiązana zbadać spełnienie przesłanek wystąpienia z istniejącym w prawie Zjednoczonego Królestwa powództwem opartym na bezprawnym używaniu nazwy. Fakt wywiedzenia przez nią w pkt 49 zaskarżonej decyzji racjonalnego w jej opinii wniosku, że interwenient może obawiać się poniesienia szkody w postaci bezpośredniego lub pośredniego spadku sprzedaży, nie stanowi zatem naruszenia art. 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94.

73 W drodze argumentu, że interwenient nie wykazał uzyskania goodwill i posiadał zbyt mały udział w rynku, skarżąca zarzuca w rzeczywistości Izbie Odwoławczej naruszenie prawa w ramach oceny istnienia goodwill, a nie naruszenie art. 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 w wyniku uwzględnienia faktów i dowodów, które nie zostały przedstawione przez strony.

74 Co się tyczy argumentu skarżącej, zgodnie z którym Izba Odwoławcza naruszyła prawo, nie biorąc pod uwagę różnic anatomicznych, estetycznych i artystycznych w przedstawieniu głowy słonia w omawianych znakach, należy zauważyć, że argument ten odnosi się w rzeczywistości do naruszenia prawa, którego Izba Odwoławcza dopuściła się w ramach oceny, czy doszło do mylącego przedstawienia wcześniejszego znaku towarowego, a nie do naruszenia art. 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94.

75 Z kolei argument skarżącej, zgodnie z którym Izba Odwoławcza nie wzięła pod uwagę faktu, że większość dowodów przedstawionych przez interwenienta nie wykazywała używania wcześniejszego znaku towarowego dla ryżu w rozpatrywanym okresie, ma w rzeczywistości na celu zarzucenie Izbie Odwoławczej, że dowody przedstawione przez interwenienta nie zostały przez nią ocenione w sposób prawidłowy. Taka argumentacja dotyczy popełnionego przez Izbę Odwoławczą błędu w ocenie, a nie naruszenia art. 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94.

76 Argument skarżącej, zgodnie z którym wywody Izby Odwoławczej są nielogiczne (zob. pkt 61 powyżej), również odnosi się do naruszenia prawa, ale nie art. 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94.

77 Co się tyczy argumentu skarżącej, zgodnie z którym Izba Odwoławcza nie dysponowała żadną podstawą faktyczną do tego, by stwierdzić w pkt 43 zaskarżonej decyzji, że jest „mało prawdopodobne, by zarejestrowana przed datą dokonania zgłoszenia stopa wzrostu sprzedaży mogła być tak wysoka bez istnienia w tym momencie goodwill wypracowanej przez przedsiębiorstwo", należy zauważyć, co następuje. Do Izby Odwoławczej należało ustalenie, czy interwenient uzyskał goodwill, tak jak tego wymaga prawo Zjednoczonego Królestwa w przypadku powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy. Stwierdzenie przez Izbę Odwoławczą istnienia goodwill bez wystarczającej podstawy faktycznej stanowiłoby błąd w ocenie. Skarżąca nie zarzuca Izbie Odwoławczej, że ta oparła się na faktach, które nie zostały przedstawione przez strony, ale że wyciągnęła bezzasadne wnioski z podnoszonych przed nią okoliczności faktycznych.

78 Jeżeli chodzi wreszcie o argument skarżącej, zgodnie z którym Izba Odwoławcza nie wykazała się wymaganą dokładnością, używając określenia „goodwill wypracowana przez przedsiębiorstwo", należy wskazać, że odnosi się on w rzeczywistości do innego naruszenia prawa, którego zdaniem skarżącej dopuściła się Izba Odwoławcza.

79 Z powyższego wynika, że argumenty skarżącej nie odnoszą się w rzeczywistości do naruszenia art. 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, ale do innych naruszeń prawa, których Izba Odwoławcza miałaby się dopuścić przy stosowaniu prawa krajowego, lub błędów w ocenie. Argumenty te zostaną zatem rozpatrzone w ramach zarzutu drugiego.

80 Jeżeli chodzi o podnoszone przez skarżącą naruszenie art. 73 rozporządzenia nr 40/94, należy przypomnieć, że zgodnie z art. 73 zdanie drugie tego rozporządzenia decyzje OHIM opierają się wyłącznie na przyczynach lub materiale dowodowym, co do których strony miały możliwość przedstawienia swoich uwag.

81 W tym zakresie należy wyjaśnić, że ocena okoliczności faktycznych winna mieć miejsce w samym akcie decyzyjnym. Natomiast prawo do bycia wysłuchanym rozciąga się na wszystkie okoliczności faktyczne i prawne, które stanowią podstawę aktu decyzyjnego, jednak nie na ostateczne stanowisko, jakie organ administracji zamierza zająć [zob. wyrok Sądu z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie T-303/03 Lidl Stiftung przeciwko OHIM – REWE-Zentral (Salvita), Zb.Orz. s. II-1917, pkt 62 i przytoczone tam orzecznictwo]. Izba Odwoławcza nie miała zatem obowiązku wysłuchać skarżącej w przedmiocie oceny okoliczności faktycznych i prawnych, na których zdecydowała się oprzeć swoje rozstrzygnięcie. Tak więc nie naruszyła ona art. 73 rozporządzenia nr 40/94.

82 Z powyższego wynika, że należy oddalić drugą część pierwszego zarzutu i w rezultacie zarzut pierwszy w całości.

W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczącego naruszenia art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94

Argumenty stron

83 Skarżąca podnosi, że Izba Odwoławcza błędnie stwierdziła w pkt 26 zaskarżonej decyzji, iż goodwill jest uznawana za nieznaczną tylko wtedy, gdy przedsiębiorstwo nie ma charakteru trwałego. Ponadto niesłusznie uznała ona, że ustanowione w prawie angielskim wymogi dowodowe nie są takie same jak w przypadku charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania. Skarżąca uważa, że ustanowione w prawie angielskim wymogi dowodowe są identyczne dla wszystkich spraw z zakresu prawa cywilnego.

84 Izba Odwoławcza pominęła lub błędnie zinterpretowała fakt, że interwenient powinien był dowieść w stopniu wystarczającym z punktu widzenia prawa każdej z przesłanek wymaganych w przypadku powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy. Izba Odwoławcza ograniczyła się w pkt 47–49 zaskarżonej decyzji do sformułowania twierdzeń dotyczących istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd i szkody, mimo że nie zostały one poparte żadnym dowodem.

85 Dodatkowo Izba Odwoławcza popełniła błąd lub wykazała się niezrozumieniem w odniesieniu do natury rozpatrywanych towarów. Sporny wspólnotowy znak towarowy został zarejestrowany dla ryżu, bez wyszczególnienia jego rodzaju. W zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza w kilku miejscach przywołała okoliczność, że interwenient dostarczał szczególne rodzaje ryżu. Niemniej jednak stwierdziła ona, że przysługujące interwenientowi prawa odnosiły się do ryżu oraz że towary chronione omawianymi znakami są identyczne. A zatem błędnie uznała przy rozpatrywaniu niektórych okoliczności sporu, że działalność interwenienta była działalnością niszową

obejmującą szczególne rodzaje ryżu, ustalając zarazem w innych częściach zaskarżonej decyzji stwierdziła, że rozpatrywanym towarem był ryż ogólnie, a właściwy do dokonania oceny rynek był tożsamy z rynkiem ryżu ogólnie.

86 Omawiane znaki towarowe wykazują zdaniem skarżącej wystarczające różnice wizualne i koncepcyjne, jeżeli chodzi o podobiznę słonia, i Izba Odwoławcza powinna była wziąć je pod uwagę.

87 Ponadto omawiane znaki towarowe przez kilka lat zgodnie współistniały ze sobą na rynku i w tym okresie nie wystąpił żaden przypadek wprowadzenia w błąd, który mógłby przykuć uwagę stron.

88 OHIM i interwenient wnoszą o oddalenie zarzutu drugiego.

Ocena Sądu

— Uwagi wstępne

89 Zgodnie z art. 52 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 wspólnotowy znak towarowy unieważnia się na podstawie wniosku do OHIM, jeżeli istnieje wcześniejsze prawo

określone w art. 8 ust. 4 tego rozporządzenia i spełnione zostały warunki określone w tym ustępie. Na podstawie art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu właściciela niezarejestrowanego znaku towarowego lub innego oznaczenia używanego w działalności handlowej o zasięgu większym niż lokalny zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się w przypadku i w zakresie, w jakim zgodnie z przepisami państwa członkowskiego, które znajdują zastosowanie do tego oznaczenia, prawa do niego zostały nabyte przed datą dokonania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego i oznaczenie to daje właścicielowi prawo zakazania używania późniejszego znaku towarowego.

90 Z łącznej lektury tych dwóch przepisów wynika, że właściciel niezarejestrowanego znaku towarowego używanego w działalności handlowej o zasięgu większym niż lokalny może domagać się unieważnienia późniejszego wspólnotowego znaku towarowego w przypadku i w zakresie, w jakim zgodnie ze znajdującymi zastosowanie przepisami państwa członkowskiego, po pierwsze, prawa do tego oznaczenia zostały nabyte przed datą dokonania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, i po drugie, oznaczenie to daje właścicielowi prawo zakazania używania późniejszego znaku towarowego.

91 Do celów stosowania art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 na izbie odwoławczej ciąży obowiązek uwzględnienia zarówno znajdującego zastosowanie prawa krajowego, do którego odsyła ten przepis, jak i orzeczeń wydanych w danym państwie członkowskim. Na tej podstawie wnoszący o unieważnienie prawa do znaku powinien wykazać, że dane oznaczenie objęte jest zakresem stosowania przywołanych przepisów danego państwa członkowskiego oraz że uprawnia ono do zakazania używania późniejszego znaku towarowego [wyrok Sądu z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawach połączonych T-114/07 i T-115/07 Last Minute Network przeciwko OHIM – Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR), Zb.Orz. s. II-1919, pkt 47; zob. także analogicznie wyrok Sądu z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawach połączonych od T-53/04 do T-56/04, T-58/04 i T-59/04 Budějovický Budvar przeciwko OHIM – Anheuser-Busch (BUDWEISER), niepublikowany w Zbiorze, pkt 74].

92 W niniejszej sprawie aktem prawa państwa członkowskiego znajdującym zastosowanie do niezarejestrowanego krajowego znaku towarowego jest Trade Marks Act, 1994 (ustawa Zjednoczonego Królestwa o znakach towarowych z 1994 r.), której art. 5 ust. 4 stanowi:

„Znak towarowy nie podlega rejestracji w przypadku i w zakresie, w jakim jego używanie w Zjednoczonym Królestwie może zostać zakazane:

a) na podstawie jakiejkolwiek normy prawnej [w szczególności na podstawie prawa odnoszącego się do bezprawnego używania nazwy (law of passing off)] chroniącej niezarejestrowany znak towarowy lub inne oznaczenie używane w działalności handlowej […]".

93 Z brzmienia tego przepisu w wykładni dokonanej przez sądy krajowe [Reckitt & Colman Products Ltd przeciwko Borden Inc. & Ors (1990) R.P.C. 341, 406 HL] wynika, że aby w niniejszej sprawie sporny wspólnotowy znak towarowy mógł zostać unieważniony na potrzeby ochrony niezarejestrowanego krajowego znaku towarowego, interwenient musi dowieść, zgodnie z systemem prawnym powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy przewidzianym w prawie Zjednoczonego Królestwa, spełnienia trzech przesłanek dotyczących uzyskania goodwill, mylącego przedstawienia wcześniejszego znaku towarowego i szkody wyrządzonej owej goodwill.

94 Izba Odwoławcza wymieniła te trzy przesłanki w pkt 23 zaskarżonej decyzji (zob. pkt 10 powyżej), a skarżąca przyznała ponadto, że Izba Odwoławcza prawidłowo przedstawiła teoretyczne podłoże powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy.

95 Skarżąca uznała jednak, że w odniesieniu do każdej z tych przesłanek Izba Odwoławcza nie zastosowała owych teoretycznych podstaw w sposób prawidłowy. Należy zatem zbadać, w stosunku do każdej z tych przesłanek, czy Izba Odwoławcza prawidłowo ustaliła, że zostały one spełnione w niniejszym przypadku.

— W przedmiocie goodwill

96 Zasadniczo skarżąca zarzuca Izbie Odwoławczej, że stwierdziła istnienie goodwill mimo nieznacznej obecności interwenienta na rynku ryżu w Zjednoczonym Królestwie.

97 Na wstępie należy określić moment właściwy, w odniesieniu do którego interwenient powinien wykazać uzyskanie goodwill. Izba Odwoławcza uznała, że momentem tym jest dzień dokonania zgłoszenia spornego znaku towarowego, czyli 29 kwietnia 1996 r. Interwenient podnosi, że zgodnie z prawem Zjednoczonego Królestwa, moment właściwy stanowi chwila pierwszego użycia spornego wspólnotowego znaku towarowego na rynku, czyli w niniejszym przypadku rok 2003.

98 Prawdą jest, że – jak podkreśla interwenient – z orzecznictwa krajowego wynika, iż w systemie powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy goodwill jest ustalana w odniesieniu do momentu, w którym pozwany rozpoczął oferować swe towary lub usługi [Cadbury Schweppes przeciwko Pub Squash (1981) R.P.C. 429].

99 Artykuł 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 przyjmuje jednak za centralny punkt nie moment rozpoczęcia oferowania towarów lub usług, lecz moment zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, ponieważ wymaga on od osoby składającej wniosek o unieważnienie, by ta nabyła prawa do swego niezarejestrowanego krajowego znaku towarowego jeszcze przed datą zgłoszenia (ww. w pkt 91 wyrok w sprawie LAST MINUTE TOUR, pkt 51), czyli w niniejszej sprawie przed dniem 29 kwietnia 1996 r. Jak podkreśliła Izba Odwoławcza w pkt 27 zaskarżonej decyzji, brzmienie art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 jest w tym względzie jednoznaczne.

100 A zatem Izba Odwoławcza prawidłowo zbadała, czy interwenient dowiódł, że w dniu 29 kwietnia 1996 r. posiadał goodwill.

101 Izba Odwoławcza słusznie wskazała w pkt 24 zaskarżonej decyzji, że goodwill została opisana jako siła przyciągania klientów [IRC przeciwko Muller & Co's Margarine (1901) A.C. 217, 224, H.L.].

102 Izba Odwoławcza stwierdziła ponadto, że istnienie goodwill zostało w zasadzie wykazane za pomocą dowodu na okoliczność działalności handlowej i reklamowej, prowadzenia rachunków klientów itp. Dowód poważnej działalności handlowej prowadzącej do zdobycia reputacji i pozyskania klientów ogólnie wystarcza do ustalenia goodwill (pkt 25 zaskarżonej decyzji).

103 W odniesieniu do przedstawionych przez interwenienta dowodów należy wskazać, co następuje.

104 Interwenient przedstawił między innymi złożone pod przysięgą oświadczenie swego dyrektora, opatrzone datą 13 grudnia 1998 r., w którym wskazano wyrażoną w tonach ilość ryżu sprzedawanego rocznie w latach 1988–1997. Zgodnie z tym oświadczeniem w 1995 r. interwenient sprzedał w Zjednoczonym Królestwie pod wcześniejszym znakiem towarowym 84 tony ryżu, w 1996 r. 52 tony, i ogólnie w latach 1988–1994 sprzedawał między 42 a 68 tonami rocznie.

105 Zgodnie z ustaleniem Izby Odwoławczej zawartym w pkt 31 zaskarżonej decyzji treść oświadczenia pod przysięgą znajduje oparcie w pozostałych dowodach

przedstawionych przez interwenienta. Chociaż większość z tych dowodów dotyczy okresu po dniu 29 kwietnia 1996 r., to wciąż część z nich odnosi się do okresu poprzedzającego tę datę. Na przykład, co zostało odnotowane przez Izbę Odwoławczą w pkt 30 zaskarżonej decyzji, interwenient przedstawił osiem faktur wystawionych w okresie między 1992 r. a dniem 26 kwietnia 1996 r. klientom z siedzibą w Londynie, w Kencie i w Middlesex (Zjednoczone Królestwo), które dotyczyły sprzedaży ryżu i zawierały wzmiankę „Golden Elephant".

106 Ponadto interwenient przedstawił rolki kontrolne z kasy fiskalnej, które poświadczały kilkakrotną sprzedaż ryżu w marcu i kwietniu 1993 r., w grudniu 1994 r. oraz w styczniu, lutym i marcu 1995 r. W tym zakresie skarżąca podnosi, że owe rolki kontrolne z kasy fiskalnej zawierają odniesienie jedynie do ryżu „G/E" lub „GE", a nie do wcześniejszego znaku towarowego. Należy jednak stwierdzić, że sam ten fakt nie wystarczy do całkowitego pozbawienia ich mocy dowodowej. W istocie, jak zauważyła Izba Odwoławcza w pkt 32 zaskarżonej decyzji, jest przyjęte, że sprzedawane towary są opisywane na rolkach kontrolnych w sposób skrótowy. Warto ponadto podkreślić, że nie są to jedyne dowody przedstawione przez interwenienta celem wykazania sprzedaży ryżu pod wcześniejszym znakiem towarowym w Zjednoczonym Królestwie. W tym kontekście należy zwrócić szczególną uwagę na to, że Izba Odwoławcza jest zobowiązania dokonać całościowej oceny wszystkich dowodów przedstawionych w postępowaniu przed OHIM. Nie można bowiem wykluczyć, że kilka dowodów łącznie pozwoli na ustalenie dowodzonych okoliczności, podczas gdy każdy z tych dowodów rozpatrywany odrębnie nie byłby w stanie wykazać ich prawdziwości (wyrok Trybunału z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie C-108/07 P Ferrero Deutschland przeciwko OHIM i Cornu, niepublikowany w Zbiorze, pkt 36). Izba Odwoławcza zasadnie wzięła pod uwagę rolki kontrolne z kasy fiskalnej jako element potwierdzający treść oświadczenia złożonego pod przysięgą.

107 W każdym razie należy stwierdzić, że nawet gdyby wspomniane rolki były pozbawione mocy dowodowej, okoliczność, że w okresie poprzedzającym zgłoszenie spornego wspólnotowego znaku towarowego interwenient sprzedawał ryż pod wcześniejszym znakiem towarowym w Zjednoczonym Królestwie, została wystarczająco dowiedziona w wyniku przedstawienia oświadczenia złożonego pod przysięgą w powiązaniu z kilkoma fakturami.

108 Faktem jest, że sprzedaż poświadczoną w oświadczeniu złożonym pod przysięgą należy uznać za nieznaczną w porównaniu z całkowitym rynkiem ryżu importowanego do Zjednoczonego Królestwa. W istocie zgodnie z oświadczeniem sekretarza generalnego stowarzyszenia ryżowego (Rice Association), które skarżąca przedstawiła w postępowaniu przed OHIM, całkowita wielkość importu ryżu do Zjednoczonego Królestwa w latach 2000–2004 wynosiła średnio 500 000 ton rocznie, co skłania do przyjęcia, że import w latach 1988–1996 również oscylował w tych granicach. Przy założeniu, że całkowity import w 1995 r. wyniósł 500 000 ton, udział w rynku posiadany przez interwenienta sięgał 0,0168%.

109 Należy zatem rozpatrzyć, czy Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, że działalność handlowa interwenienta była mimo wszystko wystarczająca do uzyskania goodwill.

110 Izba Odwoławcza wskazała w pkt 26 zaskarżonej decyzji, że nawet małe przedsiębiorstwa mogą zdobyć goodwill. Stwierdzenie to opiera się na orzecznictwie krajowym, a mianowicie na sprawie Stannard przeciwko Reay, [1967] R.P.C. 589. W sprawie tej orzeczono, że obwoźny handel fish and chips, osiągający obroty wynoszące 129–138 funtów szterlingów tygodniowo uzyskał goodwill po około trzech tygodniach działalności.

111 Co się tyczy argumentu skarżącej, zgodnie z którym w ramach powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy w celu ustalenia istnienia goodwill należy przedstawić dowód działalności handlowej wykraczającej poza określone minimum, warto podkreślić, że OHIM słusznie zwrócił uwagę na to, iż przywołana przez skarżącą na poparcie tego twierdzenia literatura prawna i orzecznictwo dotyczyły prawdopodobieństwa celowego wprowadzenia w błąd. Niemniej jednak z orzecznictwa krajowego wynika, że sprzedaż poniżej określonego minimum nie jest wystarczająca [Anheuser-Busch Inc przeciwko Budejovicky Budvar Narodni Podnik (1984) F.S.R. 413, 457 CA]. W tamtej sprawie orzeczono, że sprzedaż małych ilości piwa, które zostało importowane do Zjednoczonego Królestwa w walizce i było sprzedawane w restauracji w stylu amerykańskim w Canterbury (Zjednoczone Królestwo), sytuowała się poniżej owego minimum.

112 W niniejszej sprawie należy stwierdzić, że obroty osiągnięte przez interwenienta ze sprzedaży ryżu pod wcześniejszym znakiem towarowym przed rozpatrywaną datą sytuują tę sprzedaż powyżej minimum. W istocie nie była to okazjonalna sprzedaż bardzo małych ilości. Interwenient stale sprzedawał ryż pod wcześniejszym znakiem towarowym w Zjednoczonym Królestwie od 1988 r., czyli przez okres ośmiu lat poprzedzających dokonanie zgłoszenia spornego wspólnotowego znaku towarowego skarżącej. Ilość sprzedawanego ryżu, wahająca się między 42 a 84 tonami rocznie w okresie lat 1988–1996, nie może zostać uznana za całkowicie nieznaczącą.

113 Sam fakt, że posiadany udział w rynku był bardzo niewielki w porównaniu z całkowitą wielkością importu ryżu do Zjednoczonego Królestwa, nie wystarczy, by stwierdzić, że sprzedaż ryżu sytuowała się poniżej określonego minimum.

114 Na przykład w sprawie Jian Tools for Sales przeciwko Roderick Manhattan Group [(1995) F.S.R. 924, 933 (Knox J.)], sprzedaż 127 egzemplarzy oprogramowania przez przedsiębiorstwo amerykańskie na rynku Zjednoczonego Królestwa nie została uznana za lokującą się poniżej określonego minimum.

115 W tym kontekście należy podkreślić, że sądy Zjednoczonego Królestwa bardzo niechętnie orzekają, że przedsiębiorstwo może mieć klientów, jednak nie goodwill (C. Wadlow, *The law of passing-off,* Sweet and Maxwell, London, 2004, pkt 3.11). Izba Odwoławcza słusznie zatem wskazała, że nawet małe przedsiębiorstwa mogą mieć goodwill.

116 W odniesieniu do argumentu skarżącej, zgodnie z którym Izba Odwoławcza nie miała racji, stwierdzając w pkt 26 zaskarżonej decyzji, że goodwill ocenia się jako nieznaczną tylko wtedy, gdy przedsiębiorstwo nie ma charakteru trwałego, wystarczy stwierdzić, że twierdzenie to nie odgrywa zasadniczej roli w ramach argumentacji Izby Odwoławczej. Słusznie stwierdziła ona, że działalność handlowa interwenienta,

polegająca na sprzedaży ryżu w Zjednoczonym Królestwie pod wcześniejszym znakiem towarowym, wystarczyła do uzyskania goodwill przed datą dokonania zgłoszenia spornego wspólnotowego znaku towarowego. Nawet gdyby z powodu ograniczonej wielkości sprzedaży należało uznać tę goodwill za nieznaczną, to tak czy inaczej nie można by było stwierdzić jej braku.

117 Co do argumentu skarżącej, że Izba Odwoławcza błędnie stwierdziła w pkt 26 zaskarżonej decyzji, iż „ustanowione w prawie angielskim wymogi dowodowe nie są takie same jak na przykład w przypadku charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania", oraz twierdzenia skarżącej, że ustanowione w prawie angielskim wymogi dowodowe są identyczne dla wszystkich spraw z zakresu prawa cywilnego i opierają się na ważeniu prawdopodobieństwa, należy wskazać, co następuje. Przywołane powyżej zdanie z zaskarżonej decyzji nie odnosi się do wymogów dowodowych w rozumieniu koniecznego stopnia przekonania sądu. Wynika to z następnego zdania zaskarżonej decyzji, według którego „przedsiębiorstwo może stworzyć wartość dodaną i goodwill, nawet jeśli nie osiągnie poziomu rozpoznawalności wymaganego do ustalenia charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania lub renomy w rozumieniu art. 8 ust. 5 [rozporządzenia nr 40/94]". W tym zakresie Izba Odwoławcza nie popełniła żadnego błędu. W istocie przywołane na poparcie tego stanowiska orzecznictwo, a mianowicie wyrok w sprawie Phones4U Ltd przeciwko Phone4u.co.uk Internet Ltd [(2007) R.P.C. 5, 83, 96], potwierdza, że kryteria wymagane przy dowodzeniu charakteru odróżniającego w celu zarejestrowania znaku towarowego są dużo surowsze niż te stosowane do celów wykazania istnienia goodwill.

118 W świetle powyższego wbrew twierdzeniom skarżącej interwenient nie był zmuszony przedstawić badań rynkowych dotyczących stopnia znajomości wcześniejszego znaku towarowego wśród odbiorców.

119 Należy także odrzucić argument skarżącej, zgodnie z którym wywody zawarte w pkt 40 zaskarżonej decyzji są nielogiczne, ponieważ Izba Odwoławcza – mimo że stwierdziła, iż „Wydział Unieważnień ustanowił bardziej rygorystyczny wymóg

dowodowy dla wykazania goodwill niż wymagany przez prawo angielskie regulujące powództwo oparte na bezprawnym używaniu nazwy" – nie przychyliła się do wyciągniętego przez Wydział Unieważnień wniosku, że bezprawne używanie nazwy nie zostało dowiedzione. Zważywszy na to, że Izba Odwoławcza uznała, iż Wydział Unieważnień ustanowił przez pomyłkę zbyt rygorystyczny wymóg dowodowy dla wykazania istnienia goodwill, jest całkowicie logiczne, że nie zgodziła się ona z wnioskiem wyciągniętym przez Wydział Unieważnień.

120 Jeżeli chodzi o argumentację skarżącej dotyczącą tego, że Izba Odwoławcza błędnie stwierdziła w pkt 43 zaskarżonej decyzji, że jest bardzo mało prawdopodobne, by odnotowana po dacie dokonania zgłoszenia spornego wspólnotowego znaku towarowego stopa wzrostu sprzedaży ryżu pod wcześniejszym znakiem towarowym mogła być tak wysoka bez istnienia w tym dniu goodwill wypracowanej przez przedsiębiorstwo, i zgodnie z którą Izba Odwoławcza nie wykazała się wymaganą dokładnością, używając określenia „goodwill wypracowana przez przedsiębiorstwo", należy stwierdzić, że pkt 43 stanowi uzupełniające uzasadnienie zaskarżonej decyzji. W istocie, nawet gdyby pominąć stopę wzrostu sprzedaży odnotowaną po tej dacie, interwenient w wystarczającym stopniu dowiódł istnienie goodwill w dniu dokonania zgłoszenia spornego wspólnotowego znaku towarowego.

121 Co się tyczy argumentu, zgodnie z którym Izba Odwoławcza nie wykazała się wymaganą dokładnością, używając określenia „goodwill wypracowana przez przedsiębiorstwo", a interwenient powinien był dowieść goodwill związanej z rozpatrywanymi nazwą lub znakiem towarowym, należy ponadto zauważyć, że przedmiotem powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy nie jest ochrona goodwill związanej ze znakiem jako takim, ale powiązane z przedsiębiorstwem lub goodwill prawo własności, w związku z którym znak był używany (C. Wadlow, *The law of passing-off*, Sweet and Maxwell, London, 2004, pkt 3.4). Wykorzystana przez Izbę Odwoławczą terminologia nie może zatem być przedmiotem krytyki.

122 W każdym razie, w przypadku gdyby argumentację skarżącej należało rozumieć jako zarzut wobec Izby Odwoławczej, że w celu ustalenia istnienia goodwill wzięła pod

uwagę całokształt działalności handlowej interwenienta, argument ten nie znajduje oparcia w faktach. W celu ustalenia goodwill interwenienta Izba Odwoławcza odniosła się bowiem do jego działalności handlowej polegającej na sprzedaży ryżu pod wcześniejszym znakiem towarowym na rynku Zjednoczonego Królestwa, a nie do całokształtu jego działalności.

— W przedmiocie mylącego przedstawienia wcześniejszego znaku towarowego

123 Izba Odwoławcza stwierdziła, że sporny wspólnotowy znak towarowy stanowił mylące przedstawienie wcześniejszego znaku towarowego (zob. pkt 17 powyżej).

124 W tym względzie skarżąca zarzuca Izbie Odwoławczej oparcie się na przypuszczeniach, które nie zostały poparte żadnym dowodem. Ponadto zdaniem skarżącej powinna była ona uwzględnić fakt zgodnego współistnienia omawianych znaków na rynku bez żadnego przypadku wprowadzenia w błąd, który mógłby przykuć uwagę stron. Izba Odwoławcza była w jej przekonaniu zobowiązana wziąć pod uwagę brak wprowadzenia w błąd i milczące przyzwolenie interwenienta. Co więcej, Izba Odwoławcza pominęła występujące między omawianymi znakami różnice w przedstawieniu głowy słonia.

125 Na wstępie należy rozpatrzyć dopuszczalność argumentacji skarżącej w zakresie zgodnego współistnienia omawianych znaków na rynku, braku przypadków wprowadzenia w błąd w odniesieniu do tych znaków i milczącego przyzwolenia interwenienta.

126 OHIM słusznie podkreśla, że argumentacja ta została przedstawiona po raz pierwszy w postępowaniu przed Sądem. Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 135 § 4 regulaminu postępowania pisma stron nie mogą zmieniać przedmiotu sporu przed izbą odwoławczą.

127 Godne przypomnienia jest również to, że zgodnie z art. 74 ust. 1 in fine rozporządzenia nr 40/94, który ma zastosowanie do postępowań w sprawie unieważnienia prawa do znaku odnoszących się do względnej podstawy unieważnienia, przeprowadzane przez OHIM w niniejszej sprawie badanie jest ograniczone do zarzutów i dowodów przedstawionych przez strony (zob. pkt 65 powyżej).

128 Przywołane milczące przyzwolenie interwenienta na używanie spornego wspólnotowego znaku towarowego przez skarżącą stanowi środek obrony, którego ta ostatnia nie przedstawiła w postępowaniu przed OHIM i który na podstawie art. 74 ust. 1 in fine rozporządzenia nr 40/94 nie podlegał rozpatrzeniu przez OHIM z urzędu. Argument ten jest zatem niedopuszczalny, ponieważ prowadzi do zmiany przedmiotu sporu przed Izbą Odwoławczą.

129 Skarżąca podnosi jednak również, że Izba Odwoławcza powinna była w ramach badania istnienia mylącego przedstawienia wcześniejszego znaku towarowego uwzględnić fakt, iż interwenient nie przedstawił dowodu na okoliczność wystąpienia wprowadzenia w błąd. W tym zakresie należy przypomnieć, że OHIM jest zobowiązany z urzędu zasięgnąć informacji na temat prawa krajowego danego państwa członkowskiego, jeżeli są one niezbędne do oceny przesłanek zastosowania danej podstawy unieważnienia, a zwłaszcza prawdziwości przywołanych faktów lub mocy dowodowej przedstawionych dowodów (zob. pkt 67 powyżej). Należy też zauważyć, że w postępowaniu administracyjnym interwenient nie zakwestionował okoliczności, że skarżąca zaczęła używać spornego wspólnotowego znaku towarowego w Zjednoczonym Królestwie w listopadzie 2003 r.

130 Skarżąca uważa zasadniczo, że prawo Zjednoczonego Królestwa wymaga w takim wypadku, by w ramach powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy, celem dowiedzenia mylącego przedstawienia wcześniejszego znaku towarowego, powód przedstawił dowód poświadczający wystąpienie konkretnych przypadków wprowadzenia w błąd. Argument ten należy uznać za dopuszczalny, ponieważ – zakładając, że przedstawiona przez skarżącą interpretacja prawa Zjednoczonego Królestwa jest prawidłowa – Izba Odwoławcza powinna była zbadać, czy interwenient dostarczył dowody wystąpienia konkretnych przypadków wprowadzenia w błąd. Kwestia, czy przedstawiona przez skarżącą interpretacja prawa Zjednoczonego Królestwa jest prawidłowa, stanowi zagadnienie związane z zasadnością tego argumentu, a nie z jego dopuszczalnością.

131 Co do istoty, należy wskazać, że do dokonania oceny mylącego charakteru rozpatrywanego przedstawienia niezbędne jest ustalenie, czy oferowanie na rynku Zjednoczonego Królestwa ryżu oznaczonego spornym wspólnotowym znakiem towarowym może skłonić odbiorców do przypisania pochodzenia handlowego tego towaru przedsiębiorstwu interwenienta.

132 W tym kontekście należy rozważyć, czy na podstawie wyważenia prawdopodobieństwa prawdopodobne jest, że znaczna część właściwego kręgu odbiorców zostanie skłoniona do omyłkowego zakupu towaru skarżącej, sądząc, że jest to towar interwenienta (zob. podobnie ww. w pkt 93 wyrok w sprawie Reckitt & Colman Products Ltd przeciwko Borden Inc. & Ors, 407). Ponadto z krajowego orzecznictwa wynika, że mylący charakter przedstawiania towarów i usług przez pozwanego w powództwie opartym na bezprawnym używaniu nazwy należy oceniać w stosunku do klientów powoda, a nie do odbiorców ogólnie (ww. w pkt 93 wyrok w sprawie Reckitt & Colman Products Ltd przeciwko Borden Inc. & Ors; zob. także podobnie ww. w pkt 91 wyrok w sprawie LAST MINUTE TOUR, pkt 60).

133 W niniejszej sprawie Izba Odwoławcza słusznie zauważyła w pkt 45 zaskarżonej decyzji, że rozpatrywane towary są identyczne. Sporny wspólnotowy znak towarowy został bowiem zarejestrowany dla ryżu i dla tego samego towaru był używany wcześniejszy znak towarowy. Co się tyczy argumentu skarżącej, zgodnie z którym

wcześniejszy znak towarowy był używany dla szczególnych rodzajów ryżu, należy podkreślić, że również szczególne rodzaje ryżu mieszczą się w definicji towaru „ryż", dla którego został zarejestrowany sporny wspólnotowy znak towarowy. Okoliczność, że interwenient nie sprzedawał wszystkich rodzajów ryżu, nie podważa stwierdzenia dotyczącego identyczności towarów.

134 Izba Odwoławcza wskazała ponadto, czemu też nie zaprzeczyła skarżąca, że element słowny omawianych oznaczeń jest identyczny. Jak zauważyła Izba Odwoławcza, słowo „brand" (marka) w spornym wspólnotowym znaku towarowym stanowi dodatek, który nie ma charakteru odróżniającego. Oba te oznaczenia składają się głównie z elementu „golden elephant", powyżej którego zamieszczono tłumaczenie tego określenia na język chiński, i z podobizny głowy słonia.

135 Należy zgodzić się ze skarżącą, że te dwie konkretne podobizny głowy słonia wykazują istotne różnice. Wcześniejszy znak towarowy ukazuje bowiem głowę słonia widzianą en face. Słoń ma na głowie koronę, jego trąba jest opuszczona, natomiast całość ozdobiona jest otoczką z motywem z ułożonych obok siebie proporczyków tworzących razem okrąg. Z kolei sporny wcześniejszy znak towarowy ukazuje głowę słonia przedstawioną w sposób bardziej stylizowany i widzianą z profilu. Słoń przystrojony jest ozdobnym okryciem głowy z tkaniny, a jego trąba jest uniesiona.

136 Jest bardzo prawdopodobne, że w kontekście niniejszej sprawy znaczna część klientów interwenienta uzna, gdy zobaczy ryż oznaczony znakiem towarowym zawierającym element słowny „golden elephant" w języku angielskim i chińskim oraz wizerunek głowy słonia, że ma do czynienia z ryżem sprzedawanym przez interwenienta. Sam fakt występowania różnic w sposobie pokazania głowy słonia nie wystarczy do podważenia stwierdzenia dotyczącego istnienia mylącego przedstawienia wcześniejszego znaku towarowego. W tym zakresie należy podkreślić, że przeciętny klient nie jest w stanie szczegółowo zapamiętać wszystkich detali znaku towarowego (C. Wadlow, *The law of passing-off,* Sweet and Maxwell, London, 2004, pkt 8.41).

137 Ponadto przy założeniu nawet, że klienci interwenienta dostrzegliby różnicę w podobiźnie słonia, jest wysoce prawdopodobne, iż uznają oni, że chodzi tu o różnice ornamentalne. I tak uwzględniono powództwo oparte na bezprawnym używaniu nazwy w sprawie, w której pozwani używali dla przędzy etykiety przedstawiającej dwa słonie trzymające sztandar, zupełnie jak etykieta używana w odniesieniu do identycznych towarów przez pozwanych. Różnice w sposobie przedstawienia owych dwóch słoni w rozpatrywanych znakach zostały uznane za nierozstrzygające, ponieważ orzeczono, iż nawet osoby, które są w stanie dostrzec różnice między tymi dwiema etykietami, uznają prawdopodobnie, że chodzi o różnice o charakterze ornamentalnym, które nie zmieniają w sposób zasadniczy charakterystycznego symbolu odróżniającego i że to sami powodowie wprowadzili zmiany w swoim znaku [Johnston przeciwko Orr-Ewing (1882) 7 App.Cas. 219, 225, HL]. Jednocześnie jest wysoce prawdopodobne, że klienci interwenienta, którzy zauważą różnice w podobiźnie słonia, uznają, że sporny wspólnotowy znak towarowy jest po prostu jednym z wariantów wcześniejszego znaku towarowego lub jest efektem jego zmiany.

138 Należy wskazać, że element słowny rozpatrywanych znaków towarowych jest wysoce odróżniający, ponieważ jest fantazyjny i w żaden sposób nie opisuje ryżu. W tych okolicznościach nieuniknione jest prawdopodobieństwo, że klienci interwenienta, którzy zetkną się z ryżem oznaczonym znakiem zawierającym ten sam element słowny i rysunek przedstawiający głowę słonia, przypiszą pochodzenie handlowe tego ryżu przedsiębiorstwu interwenienta, i to mimo różnic w podobiźnie słonia.

139 Wbrew twierdzeniom skarżącej, z zaskarżonej decyzji nie wynika, by Izba Odwoławcza całkowicie pominęła różnice dzielące te dwie podobizny głowy słonia. Chociaż Izba Odwoławcza nie przeprowadziła bezpośredniej analizy poszczególnych różnic, to należy jednak podkreślić, iż nie uznała też, że rozpatrywane znaki towarowe są identyczne pod względem wizualnym, a jedynie, że istnieje między nimi „wyraźne podobieństwo wizualne" (pkt 46 zaskarżonej decyzji). Stwierdzenie to jest zasadne,

jeśli wziąć pod uwagę obecność identycznego elementu słownego w języku angielskim i chińskim oraz rysunku przedstawiającego głowę słonia.

140 Jeżeli chodzi o argument skarżącej, zgodnie z którym interwenient powinien był dostarczyć dowód na okoliczność konkretnych przypadków wprowadzenia w błąd, należy zauważyć, co następuje. Zgodnie z prawem Zjednoczonego Królestwa na sądzie ciąży obowiązek ustalenia, czy istnieje prawdopodobieństwo, że właściwy krąg odbiorów zostanie wprowadzony w błąd. Konkretne przykłady wprowadzenia w błąd mogą być w tym pomocne, jednak rozstrzygnięcie sądu nie zależy wyłącznie, ani też w głównej mierze, od rozpatrzenia takich dowodów [Parker-Knoll Ltd przeciwko Knoll International Ltd (1962) R.P.C. 265, 285, 291 HL].

141 Nieprzedstawienie dowodu na zaistnienie konkretnych przypadków wprowadzenia w błąd może odgrywać pewną rolę w tym sensie, że okoliczność ta może działać na niekorzyść osoby wnoszącej powództwo oparte na bezprawnym używaniu nazwy, jeżeli towary pozwanego były w sposób widoczny obecne na rynku od dłuższego czasu [C. Wadlow, *The law of passing-off,* Sweet and Maxwell, London, 2004, pkt 10–13]. Niemniej brak dowodu na zaistnienie kontentych przypadków wprowadzenia w błąd może zostać z łatwością wyjaśnione i rzadko kiedy stanowi czynnik rozstrzygający [Harrods Ltd przeciwko Harrodian School Ltd (1996) R.P.C. 697, 716 CA].

142 Oczywiście mogą istnieć sprawy tak problematyczne, że sędzia nie będzie w stanie dokonać ustalenia bez dowodu wystąpienia mylącego przedstawienia znaku lub towarów [zob. podobnie AG Spalding & Bros przeciwko AW Gamage Ltd (1915) R.P.C. 273, 286].

143 Jednak w niniejszej sprawie Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, w pkt 47 zaskarżonej decyzji, że w sposób nieunikniony konsumenci, którzy wcześniej zetknęli się już z wcześniejszym znakiem towarowym, będą utożsamiać ryż sprzedawany pod spornym wspólnotowym znakiem towarowym z ryżem sprzedawanym przez interwenienta. Zważywszy na identyczność elementu słownego i fakt, że element graficzny rozpatrywanych znaków przedstawia głowę słonia, wniosek ten może zostać

wywiedziony już z samego porównania omawianych znaków. W takiej sytuacji brak dowodu na konkretne przypadki wprowadzenia w błąd nie może zostać uznany za czynnik rozstrzygający.

144 Z powyższego wynika, iż w okolicznościach niniejszej sprawy Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, że doszło do mylącego przedstawienia wcześniejszego znaku towarowego i że dostarczenie przez interwenienta dowodów konkretnych przypadków wprowadzenia w błąd nie było konieczne.

— W przedmiocie szkody lub prawdopodobieństwa poniesienia szkody

145 Izba Odwoławcza stwierdziła w pkt 49 zaskarżonej decyzji, że okoliczność, iż interwenient wykazał istnienie w Zjednoczonym Królestwie goodwill wcześniejszego znaku towarowego, który wykazuje duże podobieństwo do spornego wspólnotowego znaku towarowego i oznacza te same towary, prowadzi do racjonalnego wniosku, że interwenient może obawiać się poniesienia szkody.

146 W tym zakresie skarżąca uważa, że Izba Odwoławcza błędnie stwierdziła istnienie szkody, mimo że taka szkoda nie została dowiedziona i nie była też podnoszona. Jej zdaniem Izba Odwoławcza ograniczyła się w tym względzie jedynie do sformułowania twierdzeń.

147 Należy zauważyć, że zgodnie z orzecznictwem krajowym w ramach powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy powód nie musi dowodzić istnienia szkody. Wystarczy, by jej poniesienie było prawdopodobne.

148 Mylące przedstawienie wcześniejszego znaku towarowego, skłaniające właściwy krąg odbiorców do uznania, że towary pozwanego z powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy są towarami powoda, jest w stanie samoistnie wyrządzić szkodę powodowi, jeżeli obszary działalności handlowej powoda i pozwanego są wystarczająco zbliżone (C. Wadlow, *The law of passing-off,* Sweet and Maxwell, London, 2004, pkt 4.13).

149 W niniejszej sprawie zostało ustalone, że rozpatrywane towary są identyczne oraz że znaczna część klientów interwenienta uzna, iż ryż sprzedawany przez skarżącą pod spornym wspólnotowym znakiem towarowym pochodzi od interwenienta. W tych okolicznościach jak najbardziej istnieje prawdopodobieństwo, że interwenient odczuje spadek sprzedaży, ponieważ jego klienci pragnący zaopatrzyć się w ryż dokonają przez pomyłkę zakupu ryżu interwenienta.

150 Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła zatem, że istnieje prawdopodobieństwo poniesienia szkody.

151 W konsekwencji należy oddalić drugi zarzut, a co za tym idzie – skargę w całości.

2. *W przedmiocie drugiego i trzeciego żądania interwenienta*

152 W żądaniu drugim i trzecim interwenient wnosi ponadto lub posiłkowo, po pierwsze, o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w zakresie dotyczącym twierdzenia, że momentem stanowiącym punkt odniesienia przy dokonywaniu oceny bezprawnego używania nazwy jest dzień dokonania zgłoszenia wspólnotowego znaku

towarowego, i po drugie, o zmianę wspomnianej decyzji poprzez stwierdzenie, że momentem stanowiącym punkt odniesienia przy dokonywaniu oceny bezprawnego używania nazwy jest moment pierwszego użycia tego znaku.

153 W tym zakresie wystarczy przypomnieć, że rozważania zawarte w pkt 97–100 powyżej dowodzą tego, iż Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, że momentem, w odniesieniu do którego interwenient powinien wykazać uzyskanie goodwill, jest dzień dokonania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego. Z brzmienia art. 8 ust. 4 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 wynika bowiem, że prawa do wcześniejszego oznaczenia winny zostać uzyskane przed tą datą.

154 Drugie i trzecie żądanie interwenienta winno zatem zostać oddalone bez konieczności wypowiadania się przez Sąd o ich dopuszczalności w świetle faktu, że nie dotyczą one zmiany sentencji zaskarżonej decyzji.

3. *W przedmiocie żądań interwenienta odnoszących się do podstaw unieważnienia przewidzianych w art. 51 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia nr 40/94*

155 Należy przypomnieć, że w swym piśmie przedstawiającym nowe zarzuty interwenient wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w zakresie dotyczącym stwierdzenia niedopuszczalności zarzutu opartego na podstawie unieważnienia przewidzianej w art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94. Wniósł on także o zmianę zaskarżonej decyzji poprzez stwierdzenie dopuszczalności i zasadności zarzutów opartych na podstawach unieważnienia przewidzianych w art. 51 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia nr 40/94, jak również unieważnienie spornego wspólnotowego znaku

towarowego na podstawie jednego lub obu tych zarzutów dodatkowych (zob. pkt 26 powyżej).

156 W tym zakresie interwenient podnosi, że Izba Odwoławcza nie miała racji, nie uwzględniając jego argumentów w tych dwóch kwestiach, i że powinna była unieważnić prawo do spornego znaku na podstawie tych zarzutów dodatkowych.

157 Wspomniane zarzuty i żądania zostały podniesione przez interwenienta w następstwie odrzucenia ww. w pkt 22 postanowieniem w sprawie Golden Elephant Brand jako niedopuszczalnej odrębnej skargi wniesionej przez niego na zaskarżoną decyzję. Interwenient uważa, że nowe zarzuty są dopuszczalne, ponieważ ich podstawą są okoliczności prawne i faktyczne ujawnione dopiero w toku postępowania w rozumieniu art. 48 § 2 regulaminu postępowania. Jego zdaniem ww. postanowienie w sprawie Golden Elephant Brand stanowi nową okoliczność prawną i faktyczną.

158 Skarżąca i OHIM wnoszą o oddalenie tych zarzutów. Skarżąca uważa w szczególności, że nie chodzi tu o „nowe zarzuty" w rozumieniu art. 48 § 2 regulaminu postępowania, ponieważ są to te same zarzuty, które Hoo Hing podnosiła w ramach sprawy, w której wydano wspomniane ww. w pkt 22 postanowienie. Zdaniem skarżącej postanowienie to nie może służyć jako skuteczne uzasadnienie argumentu, że wiąże się ono z wystarczającą i istotną „zmianą stanu prawnego lub faktycznego", która „ujawniła się" w okolicznościach mogących uzasadnić ponowne otwarcie postępowania. OHIM podnosi w szczególności, że nowe zarzuty nie zostały przedstawione w odpowiednim terminie i są w związku z tym niedopuszczalne.

159 Należy przypomnieć na wstępie, że zgodnie z art. 134 § 2 regulaminu postępowania w przypadku sporów dotyczących praw własności intelektualnej interwenienci mają

takie same prawa procesowe jak strony i mogą w szczególności wnosić żądania i zarzuty niezależnie od tych wniesionych przez strony. Na podstawie art. 134 § 3 tego regulaminu interwenient może w odpowiedzi na skargę żądać stwierdzenia nieważności lub zmiany decyzji izby odwoławczej w zakresie nieuwzględnionym w skardze i podnosić zarzuty, które nie zostały zawarte w skardze.

160 W niniejszej sprawie omawiane zarzuty nie zostały podniesione przez interwenienta w odpowiedzi na skargę, jak to przewiduje art. 134 § 3 regulaminu postępowania.

161 Zgodnie z art. 48 § 2 regulaminu postępowania nie można podnosić nowych zarzutów w toku postępowania, chyba że ich podstawą są okoliczności prawne i faktyczne ujawnione dopiero w toku postępowania. Rozstrzygnięcie w przedmiocie dopuszczalności zarzutu następuje w wyroku kończącym postępowanie w sprawie.

162 Należy zatem przeanalizować, czy w niniejszym wypadku istnieje taka nowa okoliczność prawna lub faktyczna, która pozwalałaby na podniesienie przez interwenienta nowych zarzutów w toku instancji.

163 Należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie brakuje obiektywnych przyczyn, dla których interwenient nie mógłby podnieść w swej odpowiedzi na skargę zarzutów, które przedstawił ostatecznie w piśmie z dnia 17 grudnia 2009 r. Interwenient powstrzymał się od ich podniesienia z tego względu, że zostały one wskazane w odrębnej skardze, którą wniósł na zaskarżoną decyzję, w sprawie Golden Elephant Brand zakończonej ww. w pkt 22 postanowieniem.

164 Jednakże adwokat interwenienta mógł się domyślić, że wniesiona przez niego skarga była niedopuszczalna.

165 W tym zakresie należy zauważyć, że interwenient powołuje się, po pierwsze, na fakt, że w ww. w pkt 22 postanowieniu w sprawie Golden Elephant Brand Sąd sprecyzował, iż strona, która wnosi o unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego w oparciu o kilka podstaw i której żądania zostają uwzględnione wyłącznie w oparciu o jedną z nich, nie ma legitymacji do wniesienia skargi do Sądu. Należy jednak podkreślić, że zawarte w tym postanowieniu wywody Sądu opierały się na utrwalonym orzecznictwie, a mianowicie na postanowieniu Sądu z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie T-194/05 TeleTech Holdings przeciwko OHIM – Teletech International (TELETECH INTERNATIONAL), Zb.Orz. s. II-1367, i wyroku Sądu z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie T-215/03 Sigla przeciwko OHIM – Elleni Holding (VIPS), Zb.Orz. s. II-711).

166 Po drugie, interwenient podnosi, że w pkt 40 ww. w pkt 22 postanowienia w sprawie Golden Elephant Brand Sąd stwierdził, iż miał on możliwość przedstawienia zarzutów podnoszonych w tamtej sprawie również w ramach niniejszego postępowania. W tym względzie należy stwierdzić, że w pkt 40 ww. w pkt 22 postanowienia w sprawie Golden Elephant Brand Sąd ograniczył się do wyjaśnienia treści normatywnej art. 134 regulaminu postępowania w celu ustosunkowania się do wysuniętego przez Hoo Hing argumentu, zgodnie z którym była ona zmuszona wystąpić przeciwko zaskarżonej decyzji z własną skargą, ponieważ brak jest przepisów zezwalających stronie, której żądania zostały uwzględnione, na wniesienie do Sądu skargi incydentalnej po upływie terminu do wniesienia skargi przez stronę, która przegrała sprawę (zob. ww. w pkt 22 postanowienie w sprawie Golden Elephant Brand, pkt 22, 39, 40).

167 Wprawdzie w momencie złożenia przez interwenienta jego odpowiedzi na skargę Sąd nie odrzucił jeszcze wniesionej przez niego odrębnej skargi, jednak nawet gdyby sytuacja prawna stała się jasna dla interwenienta dopiero po doręczeniu ww. w pkt 22 postanowienia w sprawie Golden Elephant Brand, fakt ten nie może stanowić nowej okoliczności prawnej lub faktycznej. Okoliczność bowiem, że strona dowiedziała

się o danym elemencie stanu faktycznego w trakcie postępowania przed Sądem, nie oznacza, że element ten stanowi okoliczność faktyczną ujawnioną w toku postępowania. Konieczne jest jeszcze, by strona ta nie mogła się o nim dowiedzieć wcześniej (wyrok Sądu z dnia 6 lipca 2000 r. w sprawie T-139/99 AICS przeciwko Parlamentowi, Rec. s. II-2849, pkt 62). Fakt, że strona zapoznała się ze stanem prawnym dopiero w toku postępowania, tym bardziej nie może stanowić nowej okoliczności faktycznej lub prawnej w rozumieniu art. 48 § 2 regulaminu postępowania.

168 W niniejszej sprawie adwokat interwenienta, przy redagowaniu odpowiedzi na skargę, mógł zdać sobie sprawę, że wniesiona przez niego odrębna skarga była niedopuszczalna, i mógł też zapoznać się z postanowieniami art. 134 regulaminu postępowania.

169 Nie istnieją zatem nowe okoliczności prawne lub faktyczne w rozumieniu art. 48 § 2 regulaminu postępowania, które mogłyby uzasadnić podniesienie nowych zarzutów przez interwenienta.

170 Z powyższego wynika, że nowe zarzuty interwenienta i wiążące się z nimi żądania należy odrzucić z powodu niedopuszczalności.

171 Co się tyczy zasugerowania przez interwenienta, by Sąd z urzędu rozpatrzył zarzuty dotyczące podstaw unieważnienia przewidzianych w art. 51 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia nr 40/94, wystarczy stwierdzić, że możliwość podniesienia z urzędu zarzutów przez Sąd ogranicza się do przypadków bezwzględnych przeszkód procesowych (wyrok Sądu z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie T-44/00 Mannesmannröhren-Werke przeciwko Komisji, Zb.Orz. s. II-2223, pkt 126). Zarzuty podnoszone w niniejszej sprawie dotyczą jednak istoty sporu i nie odnoszą się do bezwzględnych przeszkód procesowych.

W przedmiocie kosztów

172 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postępowania kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponadto na podstawie art. 87 § 3 tego regulaminu w razie częściowego tylko uwzględnienia żądań każdej ze stron Sąd może postanowić, że koszty zostaną rozdzielone albo że każda ze stron poniesie własne koszty.

173 W niniejszej sprawie nie uwzględniono żądań skarżącej, przychylono się do pierwszego żądania interwenienta, oddalono jego żądania drugie i trzecie, jak również odrzucono jego żądania odnoszące się do podstaw unieważnienia przewidzianych w art. 51 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia nr 40/94.

174 Należy zauważyć, że żądania interwenienta, które zostały oddalone i odrzucone, mają charakter drugorzędny względem żądania skarżącej mającego na celu stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji i podniesionego przez interwenienta żądania oddalenia skargi.

175 Ponadto należy oddalić żądanie interwenienta mające na celu obciążenie OHIM kosztami, ponieważ żądania tego ostatniego zostały uwzględnione.

176 W świetle powyższego Sąd uznaje za właściwe postanowić, że skarżąca pokryje własne koszty, koszty poniesione przez OHIM oraz połowę kosztów poniesionych przez interwenienta, natomiast interwenient poniesie połowę kosztów własnych.

177 Co się tyczy wreszcie wniosku interwenienta o zastrzeżenie rozstrzygnięcia o kosztach dotyczących sprawy Golden Elephant Brand, zakończonej ww. w pkt 22 postanowieniem, do wydania orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku w całości, wystarczy stwierdzić, że orzeczenie o kosztach związanych z tamtą sprawą zostało już zawarte we wspomnianym postanowieniu i stało się prawomocne, ponieważ żadna ze stron nie wniosła odwołania. Należy zatem oddalić ten wniosek interwenienta.

Z powyższych względów

SĄD (ósma izba)

orzeka, co następuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Żądania Hoo Hing Holdings Ltd mające na celu stwierdzenie częściowej nieważności i zmianę decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 7 maja 2008 r. (sprawa R 889/2007-1) dotyczącej postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między Hoo Hing Holdings a Tresplain Investments Ltd, zostają częściowo oddalone i częściowo odrzucone.

3) Tresplain Investments pokrywa koszty własne, koszty poniesione przez OHIM oraz połowę kosztów poniesionych przez Hoo Hing Holdings. Hoo Hing Holdings ponosi połowę kosztów własnych.

Martins Ribeiro Papasavvas Dittrich

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 9 grudnia 2010 r.

Podpisy

Spis treści

Stan faktyczny ... II - 5667

Żądania stron ... II - 5674

Co do prawa ... II - 5677

1. W przedmiocie żądań skarżącej ... II - 5677

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczącego naruszenia art. 73 i 74 rozporządzenia nr 40/94 ... II - 5678

W przedmiocie pierwszej części zarzutu pierwszego, dotyczącej naruszenia art. 74 rozporządzenia nr 40/94 ... II - 5678

— Argumenty stron ... II - 5678

— Ocena Sądu ... II - 5680

W przedmiocie drugiej części zarzutu pierwszego, dotyczącej naruszenia art. 73 i art. 74 ust. 1 in fine rozporządzenia nr 40/94 ... II - 5685

— Argumenty stron ... II - 5685

— Ocena Sądu ... II - 5687

W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczącego naruszenia art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 ... II - 5693

Argumenty stron ... II - 5693

Ocena Sądu ... II - 5694

— Uwagi wstępne ... II - 5694

— W przedmiocie goodwill ... II - 5697

— W przedmiocie mylącego przedstawienia wcześniejszego znaku towarowego ..... II - 5704

— W przedmiocie szkody lub prawdopodobieństwa poniesienia szkody ... II - 5710

2. W przedmiocie drugiego i trzeciego żądania interwenienta ..... II - 5711

3. W przedmiocie żądań interwenienta odnoszących się do podstaw unieważnienia przewidzianych w art. 51 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia nr 40/94 ..... II - 5712

W przedmiocie kosztów ..... II - 5717