WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (trzecia izba)

z dnia 12 czerwca 2009 r. *

W sprawie T-450/07

Harwin International LLC, z siedzibą w Albany, Nowy Jork (Stany Zjednoczone), reprezentowana przez adwokata D. Przedborskiego,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez A. Folliarda-Monguirala, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą OHIM była

* Język postępowania: angielski.

Cuadrado, **SA**, z siedzibą w Paternie (Hiszpania),

mającej za przedmiot skargę na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 10 września 2007 r. (sprawa R 1245/2006-2) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia między Cuadrado, SA a Harwin International LLC,

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI
WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (trzecia izba),

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

sekretarz: N. Rosner, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 3 grudnia 2007 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 25 lutego 2008 r.,

po przeprowadzeniu w dniu 4 marca 2009 r. rozprawy, w której żadna ze stron nie wzięła udziału,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 15 maja 1998 r. skarżąca, Harwin International LLC, złożyła, 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)], w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego.

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



3 Towary, których dotyczyło zgłoszenie, należą do klasy 25 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają następującemu opisowi: „[o]dzież, obuwie, nakrycia głowy".

4 Wspólnotowy znak towarowy został zarejestrowany w dniu 1 września 2000 r.

II - 1956

5 W dniu 10 stycznia 2005 r. Cuadrado, SA (zwana dalej „wnoszącą o unieważnienie") wniosła na podstawie art. 55 rozporządzenia nr 40/94 o unieważnienie tego wspólnotowego znaku towarowego. Wniosek odnosił się do wszystkich towarów objętych rejestracją wspólnotowego znaku towarowego i opierał się na istnieniu następujących wcześniejszych krajowych znaków towarowych:

— słowny znak towarowy PICK OUIC Cuadrado, SA VALENCIA, zgłoszony w dniu 24 kwietnia 1989 r. i zarejestrowany w dniu 5 września 1990 r. pod numerem 1318311 w odniesieniu do następujących towarów należących do klasy 25: „[w]yroby odzieżowe dla mężczyzn, kobiet i dzieci oraz obuwie (z wyjątkiem obuwia ortopedycznego)";

— przedstawiony poniżej graficzny znak towarowy zgłoszony w dniu 2 kwietnia 1997 r. i zarejestrowany w dniu 6 października 1997 r. pod numerem 2083855 w odniesieniu do towarów należących do klasy 25 („odzież wierzchnia i bielizna, obuwie, nakrycia głowy"):



6 Decyzją z dnia 31 lipca 2006 r. Wydział Unieważnień uwzględnił wniosek o unieważnienie.

7 W dniu 22 września 2006 r. skarżąca wniosła do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Unieważnień.

8 Decyzją z dnia 10 września 2007 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją") Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie. W decyzji tej zauważyła ona, że skarżąca wniosła między innymi o uchylenie decyzji Wydziału Unieważnień w takim zakresie, w jakim w decyzji tej nie zbadano, czy wnosząca o unieważnienie dowiodła używania należących do niej znaków towarowych. W odpowiedzi Izba Odwoławcza podkreśliła, że Wydział Unieważnień trafnie uznał, iż wobec niezłożenia przez skarżącą w toku postępowania w sprawie unieważnienia wyraźnego wniosku o przedstawienie dowodu używania nie jest on właściwy do zbadania, czy używanie wcześniejszych znaków towarowych wnoszącej o unieważnienie było zgodne z art. 56 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 57 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009). Ponadto Izba Odwoławcza wskazała, że taki wniosek nie może zostać złożony po raz pierwszy na etapie odwołania od decyzji Wydziału Unieważnień (pkt 17–21 zaskarżonej decyzji).

Żądania stron

9 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

10 OHIM wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— obciążenie strony skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

11 Skarżąca podnosi dwa zarzuty na poparcie skargi: pierwszy zarzut dotyczy naruszenia art. 56 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 a drugi naruszenia art. 52 ust. 1 lit. a) i art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 53 ust. 1 lit. a) i art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009]. Na wstępie należy zbadać pierwszy zarzut.

Argumenty stron

12 Skarżąca utrzymuje, że wobec dobrowolnego przedstawienia przez wnoszącą o unieważnienie dowodu używania formalne złożenie przez nią wniosku o przedstawienie dowodu używania stało się bezużyteczne i to zgodnie z art. 56 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94. Izba Odwoławcza naruszyła te przepisy, odmawiając zbadania zarzutów zgłoszonych przez skarżącą, dotyczących dokumentów przedstawionych przez wnoszącą o unieważnienie we wniosku o unieważnienie i na dalszych etapach postępowania w celu dowiedzenia używania jej wcześniejszych znaków towarowych. Zarzuty te znalazły potwierdzenie w decyzji Wydziału Sprzeciwów z dnia 2 marca 2004 r. dotyczącej należącego do wnoszącej o unieważnienie słownego znaku towarowego PICK OUIC Cuadrado, SA VALENCIA, wydanej w ramach równocześnie prowadzonego postępowania, w której Wydział Sprzeciwów stwierdził, że kilka dokumentów przedstawionych przez wnoszącą o unieważnienie nie wystarczało, aby dowieść rzeczywistego używania. Decyzja ta została podtrzymana przez decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 28 lutego 2005 r. (sprawa R 335/2004-1). Skarżąca podnosi także, że niniejsza sprawa różni się od sprawy El Corte Inglés przeciwko OHIM — González Cabello i Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR) (T-183/02 i T-184/02, Rec. s. II-965), rozstrzygniętej przez Sąd wyrokiem z dnia 17 marca 2004 r., w której wnosząca sprzeciw przedstawiła z własnej inicjatywy dowody zmierzające do stwierdzenia renomy, a nie rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego.

13 OHIM potwierdza, że kwestia rzeczywistego używania wcześniejszego hiszpańskiego znaku towarowego PICK OUIC Cuadrado, SA VALENCIA faktycznie została podniesiona w równocześnie prowadzonym postępowaniu w sprawie sprzeciwu. Zauważa on jednak, że postępowanie to toczyło się w dalszym ciągu w chwili złożenia wniosku o unieważnienie w dniu 10 stycznia 2005 r., ponieważ decyzja Pierwszej Izby Odwoławczej została wydana miesiąc później, czyli w dniu 28 lutego 2005 r.

14 Zdaniem OHIM wnosząca o unieważnienie uważała, że przedstawione w celu poparcia złożonego przez nią wniosku dokumenty przekonają skarżącą, iż ponowna dyskusja na temat używania jest bezcelowa. Wnosząca o unieważnienie próbowała w ten sposób uniknąć złożenia przez skarżącą formalnego wniosku o przedstawienie dowodu używania. W rezultacie skarżąca powinna była wskazać, że miała zamiar przedstawienia tej kwestii do rozpoznania przez Wydział Unieważnień, tak aby mógł on ocenić, czy wcześniejsze znaki towarowe były rzeczywiście używane, przed zakwestionowaniem wartości dowodowej dokumentów przedstawionych w tym względzie przez wnoszącą o unieważnienie. W takim przypadku Wydział Unieważnień skierowałby do wnoszącej o unieważnienie oficjalne wezwanie, w którym zostałby wyznaczony termin na przedstawienie przez nią dowodów używania. Skierowanie takiego oficjalnego żądania przez OHIM mogłoby zachęcić wnoszącą o unieważnienie do upewnienia się, czy dokumenty dołączone do wniosku o unieważnienie pozwalają prima facie na stwierdzenie rzeczywistego używania.

15 Odnosząc się do zasad ogólnych, OHIM podnosi, że wniosek o przedstawienie dowodu używania musi zostać sformułowany w sposób wyraźny z dwóch podstawowych powodów. Po pierwsze, złożenie formalnego wniosku o przedstawienie dowodu używania przenosi ciężar dowodu w tej kwestii na właściciela wcześniejszego znaku towarowego. Po drugie, w następstwie tego wniosku OHIM staje się właściwy do ustalenia, czy rzeczone używanie było rzeczywiste, czy też nie. Kwestia ta musi zostać rozpatrzona przed wydaniem rozstrzygnięcia co do istoty w przedmiocie sprzeciwu lub wniosku o unieważnienie. Z chwilą nabycia przez OHIM tej właściwości będzie on w stanie dokonać zważenia przedstawionych dowodów i wydać rozstrzygnięcie w przedmiocie ich wartości, nie będąc związanym ewentualnym porozumieniem stron odnośnie do danej kwestii. Nie ma znaczenia, czy skarżąca kwestionuje bądź nie wartość dowodową dowodów używania przedstawionych przez wnoszącą o unieważnienie w odpowiedzi na wniosek o przedstawienie dowodu używania, gdyż OHIM jest upoważniony do skonstruowania własnej opinii w przedmiocie tych dowodów i do odrzucenia wniosku o unieważnienie, jeśli uzna, że dowody te nie wskazują na rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego. W przeciwnym wypadku, gdy wniosek o przedstawienie dowodów używania nie doprowadził do skutku w postaci

ustanowienia właściwości OHIM do zbadania dowodu używania, nie będzie mógł on zająć stanowiska w tej kwestii i będzie zmuszony przyjąć, że wcześniejszy znak towarowy jest używany.

16 W niniejszym przypadku OHIM utrzymuje, że zwykłe zakwestionowanie przez skarżącą zakresu używania wcześniejszych znaków towarowych nie stanowi formalnego wniosku o przedstawienie dowodu używania w rozumieniu art. 56 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94. Wykładnię tę potwierdza, zdaniem OHIM, interpretacja językowa przywołanego przepisu, który odnosząc się do „wniosku właściciela wspólnotowego znaku towarowego", wymaga złożenia formalnego wniosku w celu umożliwienia OHIM wypowiedzenia się w kwestii rzeczywistego używania wcześniejszych znaków towarowych. Jednocześnie w opinii OHIM z orzecznictwa Sądu wynika, że w braku złożenia „wyraźnego" wniosku OHIM nie jest właściwy do wydania rozstrzygnięcia w przedmiocie tego, czy używanie wcześniejszego znaku towarowego lub wcześniejszych znaków towarowych ma charakter rzeczywisty, czy też nie [zob. jeśli chodzi o postępowanie w sprawie sprzeciwu określone w art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009) wyrok Sądu z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie T-364/05 Saint-Gobain Pam przeciwko OHIM — Propamsa (PAM PLUVIAL), Zb.Orz. s. II-757, pkt 34]. Punkt 12 ww. wyroku w sprawie MUNDICOR zawiera wyraźne sformułowania w tym względzie. Wprawdzie w sprawie tej Sąd zauważył, że dowody z dokumentów, dobrowolnie przedstawione przez wnoszącą sprzeciw, miały na celu stwierdzenie renomy wcześniejszego znaku towarowego, niemniej gdyby przedstawienie tych dokumentów miało na celu wykazanie rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego, to skutek byłby identyczny, co wynika w sposób wyraźny z pkt 42 i 43 tego wyroku, znajdujących analogicznie zastosowanie do postępowania w sprawie unieważnienia.

Ocena Sądu

17 Artykuł 56 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 stanowi:

„2. Na wniosek właściciela wspólnotowego znaku towarowego, właściciel wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego, będący stroną w postępowaniu o unieważnienie, przedstawia dowód, że w okresie pięciu lat poprzedzających datę złożenia

wniosku o unieważnienie wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy był rzeczywiście używany we Wspólnocie w związku z towarami lub usługami, dla których został zarejestrowany i które przytacza on jako uzasadnienie swojego wniosku […]. Jeżeli w dniu, w którym zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego zostało opublikowane, wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy był zarejestrowany od co najmniej pięciu lat, właściciel wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego przedstawia dowód, że warunki określone w art. 43 ust. 2 były na ten dzień spełnione. Wobec braku takiego dowodu, wniosek o unieważnienie odrzuca się […].

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

18 W niniejszym przypadku wnosząca o unieważnienie dołączyła z własnej inicjatywy do wniosku z dnia 10 stycznia 2005 r. dowody używania należących do niej wcześniejszych znaków towarowych (przywoływany przez skarżącą wniosek o unieważnienie, s. 200 akt przedłożonych przez OHIM Sądowi).

19 W uwagach dotyczących wniosku o unieważnienie, przesłanych OHIM w dniu 21 lipca 2005 r., skarżąca twierdziła, że dowody te nie były wystarczające dla wykazania rzeczywistego używania (przywołane przez skarżącą uwagi do wniosku o unieważnienie, s. 361 akt przedłożonych przez OHIM Sądowi).

20 Skarżąca podkreśla również w swoich uwagach, że zgłoszone przez nią zarzuty dotyczące dokumentów przedstawionych przez wnoszącą o unieważnienie znajdują potwierdzenie w decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 28 lutego 2005 r. (sprawa R 335/2004-1), która wypowiedziała się w przedmiocie tych samych dokumentów i uznała, iż nie były one wystarczające dla stwierdzenia rzeczywistego używania znaku towarowego PICK OUIC Cuadrado, SA VALENCIA. Na końcu

rzeczonych uwag pojawia się żądanie odrzucenia przez Wydział Unieważnień wniosku o unieważnienie (przywołane przez skarżącą uwagi do wniosku o unieważnienie, s. 364 akt przedłożonych przez OHIM Sądowi).

21 W odpowiedzi na te uwagi wnosząca o unieważnienie, pismem z dnia 3 października 2005 r., przedstawiła uzupełniające dokumenty, odnoszące się do dowodu używania (przywołana przez skarżącą odpowiedź na uwagi do wniosku o unieważnienie, s. 386 akt przedłożonych przez OHIM Sądowi).

22 W zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza wypowiedziała się w kwestii dowodu rzeczywistego używania w rozumieniu art. 56 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94, podnosząc po pierwsze, że Wydział Unieważnień trafnie uznał, iż wobec nieprzedstawienia przez skarżącą w toku postępowania w sprawie unieważnienia wyraźnego wniosku o przedstawienie dowodu rzeczywistego używania nie był uprawniony do ustalenia, czy używanie należących do wnoszącej o unieważnienie wcześniejszych znaków towarowych było zgodne z przywołanymi przepisami, i po drugie, że taki wniosek nie może zostać złożony po raz pierwszy na etapie odwołania od decyzji Wydziału Unieważnień (zob. pkt 8 powyżej).

23 Zdaniem OHIM niezłożenie wyraźnego wniosku o przedstawienie dowodu używania, który to skarżąca powinna była złożyć przykładowo wtedy, gdy OHIM wezwał ją do przedstawienia uwag dotyczących wniosku o unieważnienie, skutkuje pozbawieniem skarżącej jakiejkolwiek możliwości zakwestionowania rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego, na które powołano się w uzasadnieniu wniosku o unieważnienie. W niniejszej sprawie OHIM stwierdził, że uwagi przedstawione w tym względzie przez skarżącą w odpowiedzi na wniosek o unieważnienie nie mają zbliżonego charakteru do złożenia wyraźnego wniosku w rozumieniu art. 56 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94.

24 Takie podejście nie bierze pod uwagę istotnych okoliczności przedstawionych w tym względzie przez strony w odpowiednim czasie Wydziałowi Unieważnień i następnie Izbie Odwoławczej.

25 Co do zasady schemat mechanizmu ustanowionego w art. 56 rozporządzenia nr 40/94 w zakresie dotyczącym postępowania w sprawie unieważnienia, który to artykuł zawiera także odesłanie do art. 43 rzeczonego rozporządzenia odnoszącego się do postępowania w sprawie sprzeciwu, należy zdefiniować w sposób następujący:

— właściciel wcześniejszego znaku towarowego jest zobowiązany dowieść używania swego znaku towarowego jedynie wtedy, gdy jest ono kwestionowane przez właściciela znaku towarowego, o którego unieważnienie się wnosi;

— w braku takiego zakwestionowania OHIM może ograniczyć się do zbadania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, bez rozpatrzenia dowodu używania;

— jeśli używanie zostało zakwestionowane — czy to w drodze złożenia przez właściciela znaku towarowego, o którego unieważnienie się wnosi, wniosku o przedstawienie dowodu używania, czy też w drodze zakwestionowania przez niego dowodów przedstawionych w tym względzie przez właściciela wcześniejszego znaku towarowego — to na OHIM ciąży obowiązek rozpatrzenia kwestii dowodu używania przed przystąpieniem do badania kwestii istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

26 Jeśli chodzi o językową wykładnię wyrażenia „na wniosek właściciela wspólnotowego znaku towarowego”, zawartego w art. 56 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94, należy zauważyć, że wyrażenie to można interpretować w taki sposób, że odnosi się ono do takiego wniosku jak ten złożony w ramach przedstawionych przez skarżącą uwag do wniosku o unieważnienie. Wniosek ten został ponadto prawidłowo zrozumiany przez wnoszącą o unieważnienie, skoro przedstawiła ona dowody uzupełniające w celu udzielenia skarżącej odpowiedzi na jej uwagi (zob. pkt 21 powyżej).

27 Co się tyczy przytoczonego przez OHIM orzecznictwa, nawet jeśli orzecznictwo dotyczące art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94, odnoszącego się do postępowania w sprawie sprzeciwu, ze względu na to, iż przepisy te są podobne do przepisów zawartych w art. 56 ust. 2 i 3 rzeczonego rozporządzenia, odnoszącym się do postępowania w sprawie unieważnienia, może stanowić podstawę dla wyciąganych przez analogię wniosków, orzecznictwa tego nie można jednakże zastosować do stanu faktycznego stanowiącego przedmiot niniejszej sprawy. W efekcie wnioski OHIM (zob. pkt 16 powyżej) są błędne.

28 Należy bowiem zauważyć, że na podstawie przywołanego w zaskarżonej decyzji wyroku Sądu z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie T-112/03 L'Oréal przeciwko OHIM — Revlon (FLEXI AIR) (Zb.Orz. s. II-949), zgodnie z art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94, przy rozpatrywaniu sprzeciwu wniesionego na podstawie art. 42 tego rozporządzenia (obecnie art. 41 rozporządzenia nr 207/2009) dopóki zgłaszający nie złoży wniosku o przedstawienie dowodu rzeczywistego używania, domniemywa się, że wcześniejszy znak towarowy był rzeczywiście używany. Złożenie takiego wniosku skutkuje przeniesieniem ciężaru udowodnienia rzeczywistego używania (lub istnienia usprawiedliwionych powodów nieużywania) na zgłaszającego sprzeciw pod rygorem odrzucenia sprzeciwu. W celu doprowadzenia do tego skutku wniosek powinien zostać przedstawiony OHIM w sposób wyraźny i w odpowiednim czasie (ww. w pkt 12 wyrok w sprawie FLEXI AIR, pkt 24, w którym przywołany został wyrok w sprawie MUNDICOR, pkt 38, oraz ww. w pkt 16 wyrok w sprawie PAM PLUVIAL, pkt 34).

29 Ze względów wskazanych w pkt 26 powyżej wniosek o przedstawienie dowodu używania złożony został przez skarżącą w sposób wyraźny i w odpowiednim czasie. W każdym razie został on prawidłowo zrozumiany przez wnoszącą o unieważnienie, która udzieliła nań odpowiedzi w ramach odpowiedzi na uwagi przedstawione przez skarżącą w tym przedmiocie.

30 W tych okolicznościach zawarte w pkt 18 zaskarżonej decyzji odesłanie do wyroku w sprawie FLEXI AIR, pkt 28 powyżej (pkt 28), zgodnie z którym, co do zasady, skarżąca powinna była złożyć wniosek o przedstawienie dowodu rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego w wyznaczonym przez OHIM terminie na przedstawienie odpowiedzi na sprzeciw, nie wystarcza dla uznania, że skarżąca nie złożyła wniosku dotyczącego przedstawienia dowodu używania. Przeciwnie, analiza

uwag przedstawionych w odpowiedzi na wniosek o unieważnienie pozwala stwierdzić, że taki wniosek o przedstawienie dowodu używania został zawarty w tymże dokumencie.

31 Jeśli chodzi o wyrok w sprawie MUNDICOR, pkt 12 powyżej, należy zauważyć, że w wyroku tym, po przedstawieniu zasad przypomnianych w pkt 28 powyżej, stwierdza się, iż „brak dowodu rzeczywistego używania może skutkować odrzuceniem sprzeciwu tylko wtedy, gdy przedstawienie takich dowodów zostało zażądane w sposób wyraźny i w odpowiednim czasie przez zgłaszającego [wspólnotowy znak towarowy] przed OHIM" (pkt 39). W sprawie tej Sąd stwierdził, że wniosek w rozumieniu art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 nie został nigdy złożony OHIM, wyjaśniając, iż „stwierdzenia tego nie podważa argument skarżącej, że nie wnosiła ona o przedstawienie dowodu używania ze względu na to, iż Iberia dobrowolnie przedstawiła Wydziałowi Sprzeciwów dokumentację wskazującą na to, iż używała wcześniejszych znaków towarowych w innej postaci niż ta, w której znaki te zostały zarejestrowane" (pkt 42). W tym względzie Sąd zauważył również, że argument ten był oczywiście bezpodstawny, ponieważ z akt sprawy wynikało, że dokumentacja, o którą chodziło, nie została przedstawiona przez Iberię Wydziałowi Sprzeciwów w celu dowiedzenia używania należących do niej wcześniejszych znaków towarowych, lecz w celu udowodnienia, iż rzeczone znaki towarowe były powszechnie znane oraz poparcia argumentu, że istniało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Zdaniem Sądu przedstawienie takiej dokumentacji nie może w żadnym wypadku zastąpić wymogu złożenia wyraźnego wniosku przez zgłaszającego, mającego za przedmiot przedstawienie dowodu rzeczywistego używania, tak aby kwestia tego używania mogła zostać zbadana i rozstrzygnięta przez OHIM (pkt 43).

32 Sytuacja będąca przedmiotem niniejszej sprawy nie jest porównywalna z tą, która doprowadziła do wydania przywołanego w pkt 12 powyżej wyroku w sprawie MUNDICOR. W niniejszej sprawie bowiem między stronami miała miejsce wymiana zdań o charakterze kontradyktoryjnym na temat używania wcześniejszego znaku towarowego. Ta wymiana zdań miała miejsce w ramach wniosku o unieważnienie a została rozpoczęta w sposób wyraźny przez skarżącą w zgłoszonych przez nią uwagach dotyczących tego wniosku i była kontynuowana na dalszych etapach postępowania, przy czym wnosząca o unieważnienie nie znajdowała się w błędzie co do charakteru tej wymiany zdań.

33 Tak więc ze względu na uwagi przedstawione przez skarżącą w kwestii rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego w ramach odpowiedzi na uwagi zgłoszone w tym przedmiocie przez wnoszącą o unieważnienie, w następstwie których wnosząca o unieważnienie przedstawiła nowe dowody odnoszące się do tej kwestii, Izba Odwoławcza naruszyła art. 56 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94, uznając w zaskarżonej decyzji, że kwestia rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego nie podlegała zbadaniu przez Wydział Unieważnień.

34 Z tych okoliczności wynika, że należy stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji bez konieczności wypowiadania się w sprawie drugiego zarzutu, dotyczącego naruszenia art. 52 ust. 1 lit. a) i art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, ponieważ kwestia przedstawienia dowodu używania winna zostać rozpatrzona przed dokonaniem oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, której dotyczy drugi z zarzutów.

W przedmiocie kosztów

35 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sądu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę.

36 Ponieważ OHIM przegrał sprawę, należy obciążyć go kosztami własnymi oraz kosztami poniesionymi przez skarżącą w żądanym przez nią zakresie.

Z powyższych względów

SĄD (trzecia 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 10 września 2007 r. (sprawa R 1245/2006-2).**

2) **OHIM pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Harwin International LLC.**

Azizi Cremona Frimodt Nielsen

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 12 czerwca 2009 r.

Podpisy