Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (pierwsza izba)

z dnia 21 lipca 2016 r.*

Odwołanie — Znak towarowy Unii Europejskiej — Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 — Artykuł 76 ust. 2 — Rozporządzenie (WE) nr 2868/95 — Zasada 50 ust. 1 akapit trzeci — Graficzny znak towarowy — Sprzeciw właściciela wcześniejszego znaku towarowego — Dowód istnienia, ważności i zakresu ochrony wcześniejszego znaku towarowego — Uwzględnienie przez Izbę Odwoławczą dowodu przedstawionego z opóźnieniem — Oddalenie sprzeciwu przez Izbę Odwoławczą

W sprawie C-597/14 P

mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. 56 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wniesione w dniu 22 grudnia 2014 r.,

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), reprezentowany przez S. Palmero Cabezas oraz A. Folliarda-Monguirala, działających w charakterze pełnomocników,

wnoszący odwołanie,

w której pozostałymi uczestnikami postępowania są:

Xavier Grau Ferrer, zamieszkały w Caldes de Montbui (Hiszpania),

strona skarżąca w pierwszej instancji,

Juan Cándido Rubio Ferrer,

Alberto Rubio Ferrer,

zamieszkali w Xeraco (Hiszpania),

interwenienci w pierwszej instancji,

TRYBUNAŁ (pierwsza izba),

w składzie: R. Silva de Lapuerta, prezes izby, J.C. Bonichot, C.G. Fernlund, S. Rodin (sprawozdawca) i E. Regan, sędziowie,

rzecznik generalny: M. Szpunar,

sekretarz: M. Ferreira, główny administrator,

uwzględniając pisemny etap postępowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 21 października 2015 r.,

* Język postępowania: hiszpański.

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2016 r.,

wydaje następujący

Wyrok

1 W odwołaniu Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) wnosi o uchylenie wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 24 października 2014 r., Grau Ferrer/OHIM – Rubio Ferrer (Bugui va) (T-543/12, niepublikowanego, EU:T:2014:911, zwanego dalej „zaskarżonym wyrokiem"), w którym Sąd stwierdził nieważność decyzji Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 11 października 2012 r. (sprawy połączone R 274/2011-4 i R 520/2011-4) dotyczącej postępowania w sprawie sprzeciwu między z jednej strony Xavierem Grauem Ferrerem a z drugiej strony Juanem Cándidem Rubiem Ferrerem i Albertem Rubiem Ferrerem (zwanej dalej „zaskarżoną decyzją").

Ramy prawne

Rozporządzenie (WE) nr 207/2009

2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1) zostało zastąpione rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1).

3 Artykuł 15 rozporządzenia nr 207/2009, zatytułowany „Używanie unijnego znaku towarowego", stanowi w ust. 1:

„Jeżeli w okresie pięciu lat od rejestracji unijny znak towarowy nie był rzeczywiście używany przez właściciela w Unii w stosunku do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany, lub jeżeli takie używanie było zawieszone przez nieprzerwany okres pięciu lat, unijny znak towarowy podlega sankcjom przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu, chyba że istnieją usprawiedliwione powody jego nieużywania.

W rozumieniu akapitu pierwszego za używanie uważa się również:

a) używanie unijnego znaku towarowego w postaci różniącej się w elementach, które nie zmieniają odróżniającego charakteru znaku w postaci, w jakiej znak ten został zarejestrowany […];

[…]".

4 Artykuł 41 ust. 3 tego rozporządzenia, regulujący wniesienie sprzeciwu wobec rejestracji unijnego znaku towarowego, stanowi:

„Sprzeciw sporządza się w formie pisemnej i określa on podstawy, na jakich jest oparty. […] W terminie wyznaczonym przez [EUIPO] osoba wnosząca sprzeciw przedstawia stan faktyczny, dowody i argumenty na poparcie swojego stanowiska".

5 Artykuł 76 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia, zatytułowany „Badanie przez [EUIPO] stanu faktycznego z urzędu", stanowi:

„[EUIPO] może nie wziąć pod uwagę stanu faktycznego lub dowodów, których zainteresowane strony nie przedstawiły w odpowiednim terminie".

Rozporządzenie wykonawcze

6 Zasada 15 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie nr 40/94 (Dz.U. 1995, L 303, s. 1), zmienionego rozporządzeniem Komisji nr 1041/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. (Dz.U. 2005, L 172, s. 4) (zwanego dalej „rozporządzeniem wykonawczym"), zatytułowana „Sprzeciw", stanowi:

„Sprzeciw zawiera:

[…]

b) wyraźne wskazanie wcześniejszego znaku lub prawa, na którym opiera się sprzeciw, tj.:
   i) w przypadku gdy sprzeciw opiera się na wcześniejszym znaku w rozumieniu art. 8 ust. 2 lit. a) lub b) rozporządzenia [nr 40/94, którego brzmienie jest identyczne z brzmieniem art. 8 ust. 2 pkt a) i b) rozporządzenia nr 207/2009] lub gdy sprzeciw opiera się na art. 8 ust. 3 rozporządzenia [nr 40/94, którego brzmienie jest identyczne z brzmieniem art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009], wskazanie numeru akt lub numeru rejestracyjnego wcześniejszego znaku, wskazanie, czy wcześniejszy znak jest zarejestrowany czy zgłoszony do rejestracji lub wskazanie państw członkowskich, w tym, w odpowiednim przypadku, państw Beneluksu, w których lub dla których wcześniejszy znak jest chroniony lub, w odpowiednim przypadku, wskazanie, że jest to unijny znak towarowy;

[…]

e) przedstawienie wcześniejszego znaku w formie, w jakiej jest on zarejestrowany lub zgłoszony; jeśli wcześniejszy znak był kolorowy, przedstawienie jest także kolorowe;

[…]".

7 Zasada 19 rozporządzenia wykonawczego, zatytułowana „Uzasadnienie sprzeciwu", stanowi:

„1. [EUIPO] daje stronie wnoszącej sprzeciw możliwość przedstawienia faktów, dowodów i argumentów na poparcie sprzeciwu lub uzupełnienia faktów, dowodów i argumentów, które zostały już przedstawione zgodnie z zasadą 15 ust. 3, w określonym przez [EUIPO] terminie co najmniej dwóch miesięcy od dnia uznanego za datę wszczęcia postępowania w sprawie sprzeciwu zgodnie z zasadą 18 ust. 1.

2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, strona wnosząca sprzeciw przedkłada ponadto dowód istnienia, ważności i zakresu ochrony jej wcześniejszego znaku lub wcześniejszego prawa oraz dowód jej uprawnienia do wniesienia tego sprzeciwu. W szczególności strona wnosząca sprzeciw przedstawia następujące dowody:

a) jeśli sprzeciw opiera się na znaku towarowym niebędącym unijnym znakiem towarowym, dowód jego zgłoszenia lub rejestracji, poprzez przedłożenie następujących dokumentów:

[…]
   ii) jeśli znak towarowy jest zarejestrowany, kopia odpowiedniego świadectwa rejestracyjnego oraz, w odpowiednim przypadku, najnowsze świadectwo przedłużenia rejestracji wskazujące, iż okres ochrony znaku towarowego jest dłuższy niż okres, o którym mowa w ust. 1, wraz z wszelkim przedłużeniem tego okresu lub równoważne [im] dokumenty wydane przez urząd, który zarejestrował dany znak towarowy;

[…]".

8 Zasada 20 tego rozporządzenia, zatytułowana „Rozpatrywanie sprzeciwu”, stanowi w ust. 1:

„Jeżeli do upływu terminu, o którym mowa w zasadzie 19 ust. 1, strona wnosząca sprzeciw nie przedstawi dowodu na istnienie, ważność i zakres ochrony jej wcześniejszego znaku lub wcześniejszego prawa, jak również swojego uprawnienia do wniesienia sprzeciwu, sprzeciw jest odrzucany jako bezzasadny”.

9 Zgodnie z zasadą 50 ust. 1 akapit trzeci wspomnianego rozporządzenia:

„W przypadku gdy odwołanie dotyczy decyzji Wydziału Sprzeciwów, Izba ogranicza rozpatrywanie odwołania do faktów i dowodów przedstawionych w terminie ustalonym lub określonym przez Wydział Sprzeciwów zgodnie z postanowieniami rozporządzenia i niniejszych zasad, chyba że Izba uzna, iż należy uwzględnić dodatkowe lub uzupełniające fakty i dowody zgodnie z art. 74 ust. 2 rozporządzenia [nr 40/94, którego brzmienie jest identyczne z brzmieniem art. 76 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009]”.

Okoliczności powstania sporu

10 Sąd streścił okoliczności powstania sporu w następujący sposób:

„1 W dniu 23 października 2008 r. interwenienci, Juan Cándido Rubio Ferrer i Alberto Rubio Ferrer, na podstawie rozporządzenia [nr 40/94, zastąpionego rozporządzeniem nr 207/2009], dokonali w [EUIPO] zgłoszenia graficznego unijnego znaku towarowego.

2 Znakiem towarowym, dla którego wystąpiono o rejestrację, jest następujące oznaczenie graficzne: […].

3 Towary i usługi, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klas 31, 35 i 39 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami […].

[…]

5 W dniu 10 sierpnia 2009 r. […] [X.] Grau Ferrer wniósł, na podstawie art. 41 rozporządzenia nr 207/2009, sprzeciw wobec rejestracji graficznego unijnego znaku towarowego dla towarów i usług wskazanych w pkt 3 powyżej.

6 Sprzeciw został oparty na następujących wcześniejszych graficznych znakach towarowych:

— hiszpańska rejestracja nr 2600724 graficznego oznaczenia zgłoszonego w dniu 8 czerwca 2004 r. i zarejestrowanego w dniu 22 listopada 2004 r. dla wszystkich towarów z klasy 31:

[…]

— unijna rejestracja nr 2087534 poniższego graficznego oznaczenia, zgłoszonego w dniu 14 lutego 2001 r. i zarejestrowanego w dniu 14 czerwca 2002 r. dla towarów i usług z następujących klas:

— klasa 31: […];

— klasa 32: […];

— klasa 39: […].

[…]

8 W dniu 21 grudnia 2010 r. Wydział Sprzeciwów częściowo uwzględnił sprzeciw. Stwierdził on, po pierwsze, że [X. Grau Ferrer] nie przedłożył w wyznaczonym w tym celu terminie dokumentu przedstawiającego zarejestrowany wcześniejszy graficzny hiszpański znak towarowy […]. A zatem oddalił on sprzeciw oparty na wcześniejszym graficznym hiszpańskim znaku towarowym ze względu na to, że jego istnienie ani ważność nie zostały wystarczająco wykazane w wyznaczonym terminie. Po drugie, uwzględnił sprzeciw oparty na wcześniejszym unijnym znaku towarowym […]. Przede wszystkim stwierdził bowiem, że przedstawiono dowód rzeczywistego używania unijnego znaku towarowego […].

9 W dniu 10 lutego 2011 r. [X. Grau Ferrer] wniósł odwołanie (R 520/2011-4), a w dniu 14 lutego 2011 r. interwenienci [J.C. Rubio Ferrer i A. Rubio Ferrer] – działając na podstawie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009 – wnieśli do EUIPO odwołanie (R 274/2011-4) od decyzji Wydziału Sprzeciwów.

10 Decyzją z dnia 11 października 2012 r. […] Czwarta Izba Odwoławcza EUIPO uwzględniła odwołanie w sprawie R 274/2011-4 i oddaliła odwołanie w sprawie R 520/2011-4. Po pierwsze, w istocie utrzymała ona w mocy decyzję Wydziału Sprzeciwów, zgodnie z którą nie przedstawiono dowodu istnienia wcześniejszego graficznego hiszpańskiego znaku towarowego. Po drugie, stwierdziła ona, że przedstawione dowody nie są wystarczające, aby wykazać, że w istotnym okresie wcześniejszy unijny znak towarowy był rzeczywiście używany w postaci, w jakiej został zarejestrowany, lub w postaci niezmieniającej odróżniającego charakteru tego znaku dla jednego z towarów, dla których został zarejestrowany. Stwierdziła ona zatem nieważność decyzji Wydziału Sprzeciwów z dnia 21 grudnia 2010 r. i oddaliła sprzeciw w całości".

Postępowanie przed Sądem i zaskarżony wyrok

11 Pismem złożonym w Sądzie w dniu 18 grudnia 2012 r. (sprawa T-543/12) X. Grau Ferrer wniósł skargę o stwierdzenie nieważności spornej decyzji.

12 Na poparcie skargi X. Grau Ferrer podniósł trzy zarzuty, dotyczące, po pierwsze, naruszenia art. 75 i art. 76 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 i zasady 50 rozporządzenia wykonawczego, po drugie, rzeczywistego używania wcześniejszego graficznego unijnego znaku towarowego nr 2087534, zarejestrowanego przez X. Graua Ferrera w dniu 14 czerwca 2002 r. (zwanego dalej „wcześniejszym znakiem towarowym"), a po trzecie, prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w wypadku z jednej strony wcześniejszego znaku towarowego i wcześniejszego hiszpańskiego graficznego znaku towarowego, a z drugiej strony graficznego unijnego znaku towarowego, o którego rejestrację wystąpili J.C. Rubio Ferrer i A. Rubio Ferrer.

13 Sąd uwzględnił skargę o stwierdzenie nieważności, orzekając w pkt 48 zaskarżonego wyroku, że Izba Odwoławcza EUIPO nie wykonała swoich uprawnień dyskrecjonalnych i nie uzasadniła odmowy uwzględnienia wcześniejszego hiszpańskiego znaku towarowego, a także w pkt 86 i 87 zaskarżonego wyroku, że przedstawione przed Izbą Odwoławczą dokumenty zawierają oznaczenie, które różni się od wcześniejszego znaku towarowego jedynie nieistotnymi elementami, w związku z czym są one związane z rzeczywistym używaniem tego znaku.

14 Sąd stwierdził, że pozostałe podniesione przez X. Graua Ferrera zarzuty są nieistotne dla sprawy lub bezzasadne.

15 W konsekwencji Sąd stwierdził nieważność spornej decyzji.

Żądania stron

16 W odwołaniu EUIPO wnosi do Trybunału o:

— uchylenie zaskarżonego wyroku i wydanie orzeczenia co do istoty sprawy lub przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd oraz

— obciążenie X. Graua Ferrera kosztami postępowania.

17 Żadna z pozostałych stron postępowania nie przedstawiła pisma procesowego przed Trybunałem.

W przedmiocie odwołania

18 Na poparcie odwołania EUIPO podnosi trzy zarzuty dotyczące naruszenia, odpowiednio, art. 76 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, zasady 50 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia wykonawczego i art. 15 ust. 1 akapit drugi lit. a) rozporządzenia nr 207/2009.

W przedmiocie zarzutu drugiego

19 Poprzez zarzut drugi, który należy rozpatrzyć w pierwszej kolejności, EUIPO podnosi w istocie, że w pkt 45–48 zaskarżonego wyroku Sąd naruszył prawo, orzekając, że Izbie Odwoławczej przysługują wynikające z zasady 50 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia wykonawczego i z art. 76 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 uprawnienia dyskrecjonalne, „nawet niezależnie od charakteru uzupełniającego lub nie" spóźnionego dowodu, i że w konsekwencji przysługują one także wobec dowodów „nowych".

20 W pkt 45 zaskarżonego wyroku Sąd podkreślił, że w orzecznictwie Trybunału dotyczącym uprawnień dyskrecjonalnych izby odwoławczej i uzasadnienia uwzględnienia przedstawionych z opóźnieniem dowodów nie rozróżniono między nowymi dowodami a uzupełniającymi środkami dowodowymi, i następnie w pkt 46 tego wyroku oddalił argument, zgodnie z którym Izba Odwoławcza nie była uprawniona do uwzględnienia przedstawionych przez X. Graua Ferrera dowodów, ponieważ dowody te są nowe.

21 W pkt 48 zaskarżonego wyroku Sąd orzekł w istocie, że Izbie Odwoławczej przysługują uprawnienia dyskrecjonalne i że powinna ona uzasadnić swoją odmowę, nie rozróżniając między „nowymi" dowodami a „uzupełniającymi" dowodami.

22 EUIPO podnosi, że te uprawnienia dyskrecjonalne i ten obowiązek uzasadnienia nie odnoszą się do nowych dowodów. Na poparcie tego argumentu EUIPO wskazuje na różnice między różnymi wersjami językowymi wyroków z dnia 3 października 2013 r., Rintisch/OHIM (C-120/12 P, EU:C:2013:638), z dnia 3 października 2013 r., Rintisch/OHIM (C-121/12 P, EU:C:2013:639), i z dnia 3 października 2013 r., Rintisch/OHIM (C-122/12 P, EU:C:2013:628). Zdaniem EUIPO na podstawie art. 42 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 i zasady 20 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego w sytuacji nieprzedstawienia pełnego dowodu przed Wydziałem Sprzeciwów sprzeciw odrzuca się, nie rozpatrując go co do istoty. W konsekwencji niemożliwe jest przyznanie ponownej możliwości wniesienia sprzeciwu na poziomie Izby Odwoławczej.

23 Co się tyczy brzmienia zasady 50 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia wykonawczego, należy wskazać, że francuska wersja językowa tego przepisu różni się istotnym elementem od wersji językowych hiszpańskiej, niemieckiej i angielskiej. Podczas gdy w tych ostatnich wersjach wskazano bowiem, że

Izba Odwoławcza może uwzględnić jedynie dodatkowe lub uzupełniające okoliczności faktyczne i dowody, we francuskiej wersji zakwalifikowano te same okoliczności faktyczne i dowody jako „nowe lub uzupełniające”.

24 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału przepisy prawa Unii należy interpretować i stosować w sposób jednolity w świetle wersji sporządzonych we wszystkich językach urzędowych Unii. W wypadku rozbieżności pomiędzy różnymi wersjami językowymi tekstu prawa Unii dany przepis należy interpretować z uwzględnieniem ogólnej systematyki i celu uregulowań, których część przepis ów stanowi (zob. podobnie w szczególności wyroki: z dnia 15 listopada 2012 r., Kurcums Metal, C-558/11, EU:C:2012:721, pkt 48; z dnia 9 kwietnia 2014 r., GSV, C-74/13, EU:C:2014:243, pkt 27).

25 W tym względzie należy przypomnieć, że art. 76 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, który stanowi podstawę prawną zasady 50 rozporządzenia wykonawczego, stanowi, iż EUIPO może nie wziąć pod uwagę stanu faktycznego lub dowodów, których zainteresowane strony nie przedstawiły w odpowiednim terminie.

26 Trybunał orzekł, że jeżeli w wyznaczonym przez EUIPO terminie nie zostanie przedstawiony żaden dowód używania danego znaku towarowego, to odrzucenie sprzeciwu powinno zostać orzeczone przez EUIPO z urzędu. Natomiast gdy dowody zostały przedstawione w wyznaczonym przez EUIPO terminie, przedłożenie uzupełniających dowodów pozostaje możliwe (zob. podobnie wyrok z dnia 18 lipca 2013 r., New Yorker SHK Jeans/OHIM, C-621/11 P, EU:C:2013:484, pkt 28, 30).

27 Jak wskazał rzecznik generalny w pkt 55 i 57 opinii, należy przyjąć taką samą interpretację art. 76 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 w odniesieniu do dowodu istnienia, ważności i zakresu ochrony znaku towarowego, ponieważ we wspomnianym przepisie zawarto zasadę odgrywającą horyzontalną rolę w systematyce wspomnianego rozporządzenia, jako że znajduje ona zastosowanie niezależnie od charakteru danego postępowania. Z powyższego wynika, iż zasady 50 rozporządzenia wykonawczego nie można interpretować w ten sposób, że rozszerza ona uprawnienia dyskrecjonalne izb odwoławczych na nowe dowody.

28 Należy stwierdzić, że w pkt 45, 46 i 48 zaskarżonego wyroku Sąd naruszył prawo, orzekając, iż Izba Odwoławcza nie wykonała przyznanych jej uprawnień dyskrecjonalnych, aby rozstrzygnąć, czy należy uwzględnić nowe dowody.

29 Należy jednak przypomnieć, że z utrwalonego orzecznictwa Trybunału wynika, iż jeśli uzasadnienie wyroku Sądu wskazuje na naruszenie prawa Unii, lecz sentencja tego wyroku jest uzasadniona z innych względów prawnych, odwołanie należy oddalić (zob. w szczególności wyroki: z dnia 15 grudnia 1994 r., Finsider/Komisja, C-320/92 P, EU:C:1994:414, pkt 37; z dnia 16 grudnia 1999 r., Rada Ekonomiczno-Społeczna/E, C-150/98 P, EU:C:1999:616, pkt 17; z dnia 13 lipca 2000 r., Salzgitter/Komisja, C-210/98 P, EU:C:2000:397, pkt 58).

30 Taka sytuacja ma miejsce w niniejszym wypadku. Sąd nie przyjął bowiem jedynie rozpatrywanej podstawy uzasadnienia, lecz oparł się także na fakcie, że Izba Odwoławcza odrzuciła sporny dowód, nie badając, czy można uznać go za „uzupełniający”. Nie dokonując zaś tego badania, Izba Odwoławcza faktycznie naruszyła, jak stwierdził Sąd, art. 76 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009.

31 W konsekwencji ze względu na to, że pozostałe podniesione przez EUIPO na poparcie odwołania zarzuty nie mogą zatem skutkować uchyleniem zaskarżonego wyroku, odwołanie należy oddalić w całości.

W przedmiocie kosztów

32 Zgodnie z art. 137 regulaminu postępowania przed Trybunałem, mającym zastosowanie do postępowania odwoławczego na podstawie art. 184 § 2 tego regulaminu, o kosztach rozstrzyga się w wyroku kończącym postępowanie w sprawie. Ponieważ żadna z pozostałych stron postępowania nie przedstawiła pisma procesowego przed Trybunałem, należy nakazać EUIPO pokrycie własnych kosztów.

Z powyższych względów Trybunał (pierwsza izba) orzeka, co następuje:

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) pokrywa własne koszty.

Podpisy