

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO

JULIANE KOKOTT

przedstawiona w dniu 16 marca 2006 r.¹

I — Wprowadzenie

1. Spór między stronami dotyczy zagadnienia, czy istnienie zarejestrowanego we Włoszech i we Francji znaku towarowego MISS ROSSI stanowi przeszkodę dla rejestracji znaku SISSI ROSSI jako wspólnotowego znaku towarowego. Kwestie podniesione w odwołaniu mają jednak charakter raczej procesowy. Dotyczą one odrzucenia wywodów z uwagi na przedstawienie ich po terminie oraz kwestii, czy przed Sądem Pierwszej Instancji mogą zostać przedłożone dowody, które nie zostały wcześniej przedstawione izbie odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM). Ponadto wnosząca odwołanie podnosi, że Sąd niesłusznie nie dopatrył się między obuwem damskim a torbami damskimi podobieństwa wystarczającego do tego, by nie dopuścić do rejestracji znaku towarowego SISSI ROSSI.

II — Ramy prawne

2. Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego² przewiduje:

„W wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli:

- a) [...]
- b) z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopo-

1 — Język oryginału: niemiecki.

2 — Dz.U. 1994, L 11, str. 1.

dobieństwo wprowadzenia w błąd [odbiorców] na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym”.

3. Artykuł 63 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 określa właściwość Trybunału Sprawiedliwości w sprawach z zakresu znaków towarowych:

„Trybunał Sprawiedliwości ma właściwość w sprawie stwierdzenia nieważności lub zmiany zaskarżanej decyzji”.

4. Na mocy trzynastego motywu dyrektywy odniesienie do Trybunału Sprawiedliwości należy rozumieć jako odwołanie się do sądu właściwego w pierwszej instancji.

5. Zgodnie z art. 73 rozporządzenia nr 40/94 decyzje Urzędu zawierają określenie przyczyn, na których są oparte. Decyzje opierają się wyłącznie na przyczynach lub materiale dowodowym, co do których strony zainteresowane miały możliwość przedstawiania swoich uwag.

6. Artykuł 74 rozporządzenia nr 40/94 następująco reguluje badanie stanu faktycznego przez OHIM:

„1. W trakcie postępowania Urząd bada stan faktyczny z urzędu; jednakże w postępowaniu odnoszącym się do względnych podstaw odmowy rejestracji Urząd ogranicza się w tym badaniu do stanu faktycznego, dowodów i argumentów przedstawionych przez strony oraz poszukiwanego zadośćuczynienia.

2. Urząd może nie wziąć pod uwagę stanu faktycznego lub dowodów, których zainteresowane strony nie przedstawiły w odpowiednim terminie”.

III — Stan faktyczny

7. Sąd następująco przedstawił okoliczności powstania sporu:

„1 W dniu 1 czerwca 1998 r. interwenient [Sissi Rossi Srl] dokonał zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego

w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 [...].

zgłoszonego znaku towarowego w odniesieniu do następujących towarów: »skór i imitacji skóry, wyrobów z tych materiałów nieujętych w innych klasach; skór zwierzęcych; skór surowych; waliz i toreb podróżnych«.

- 2 Znak towarowy, o którego rejestrację wniesiono, jest oznaczeniem słownym SISSI ROSSI.
- 3 Towary objęte wnioskiem o rejestrację należą do klasy 18 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadają następującemu opisowi: »skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów nieujęte w innych klasach; skóry zwierzęce; skóry surowe; walizy i torby podróżne; parasolki, parasole (duże) i laski; bicze, uprząże i wyroby rybackie«.
- 4 W dniu 22 lutego 1999 r. zgłoszenie to zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 12/1999.
- 5 W dniu 21 maja 1999 r. spółka Calzaturificio Rossi SpA wniosła, na podstawie art. 42 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, sprzeciw wobec rejestracji
- 6 Znakami towarowymi powołanymi na poparcie sprzeciwu są: słowny znak towarowy MISS ROSSI, zarejestrowany we Włoszech w dniu 11 listopada 1991 r. (nr 553 016 i międzynarodowy znak towarowy MISS ROSSI, zarejestrowany tego samego dnia ze skutkiem we Francji (nr 577 643). Towarem oznaczonym tymi wcześniejszymi znakami towarowymi jest »obuwie«, należąca do klasy 25 porozumienia nicejskiego.
- 7 Na wniosek interwenienta spółka Calzaturificio Rossi SpA przedstawiła dowody rzeczywistego używania wcześniejszych znaków towarowych w okresie ostatnich pięciu lat poprzedzających publikację zgłoszenia spornego znaku towarowego.
- 8 W następstwie połączenia w drodze przejęcia spółki Calzaturificio Rossi SpA, potwierdzonego w akcie notarialnym z dnia 22 listopada 2000 r., skarbca, od tej pory występująca pod firmą Sergio Rossi SpA, stała się właścicielem wcześniejszych znaków towarowych.

9 Decyzją z dnia 30 kwietnia 2002 r. Wydział Sprzeciwów odrzucił wniosek o rejestrację wszystkich towarów objętych sprzeciwem. Uznał on w istocie, że skarżąca przedstawiła dowód rzeczywistego używania wcześniejszych znaków towarowych tylko w odniesieniu do »obuwia damskiego« i że z jednej strony towary te, a z drugiej towary takie jak »skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów nieujęte w innych klasach; skóry zwierzęce; skóry surowe; walizy i torby podróżne«, są podobne. Ponadto Wydział Sprzeciwów uznał, że w odbiorze konsumenta francuskiego oznaczenia te mogłyby stać się podobne.

10 W dniu 28 czerwca 2002 r. interwenient wniósł do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.

11 Decyzją z dnia 28 lutego 2003 r. (zwaną dalej »zaskarżoną decyzją«) Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM uchyliła decyzję Wydziału Sprzeciwów i odrzuciła sprzeciw. Izba Odwoławcza uznała, że sporne oznaczenia są w małym stopniu do siebie podobne. Ponadto po przeprowadzeniu analizy porównawczej kanałów dystrybucji, przeznaczenia i rodzaju spornych produktów doszła do wniosku, że różnice pomiędzy tymi towarami są większe aniżeli nieliczne elementy wspólne. Poddała ona w szczególności analizie tezę, według której towary takie jak »obuwie dam-

skie« i »torby damskie« są podobne ze względu na ich relacje wzajemnej komplementarności, a następnie ją odrzuciła. W konsekwencji uznała, że nie zachodzi prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94”.

IV — Wyrok Sądu i żądania stron

8. Sergio Rossi SpA zaskarżył tę decyzję przed Sądem Pierwszej Instancji. Po wymianie pism procesowych i przeprowadzeniu rozprawy Sąd oddalił skargę wyrokiem z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie T-169/03.

9. Sergio Rossi SpA wniósł od tego wyroku niniejsze odwołanie, w którym wnosi:

- 1) tytułem żądania głównego — o uchylenie w całości zaskarżonego wyroku będącego przedmiotem sporu z powodu naruszenia art. 8 i 73 rozporządzenia Rady nr 40/94 oraz naruszenia art. 44 § 1 i art. 81 regulaminu Sądu Pierwszej Instancji;

- 2) posiłkowo — o uchylenie zaskarżonego wyroku w części, w jakiej dotyczy on rejestracji znaku towarowego SISSI ROSSI dla towarów takich jak „skóra i imitacje skóry”;
- obciążenie wnoszącej odwołanie kosztami postępowania.

11. Sissi Rossi Srl wnosi wreszcie o:

- 3) również posiłkowo, w przypadku uwzględnienia prawa wnoszącej odwołanie do przedłożenia dowodów — o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy Sądowi celem dokonania oceny dowodów, które uznał on za niedopuszczalne, lub ewentualnie, na mocy prawa do przedstawienia uwag przewidzianego w art. 73 rozporządzenia nr 40/94, o przekazanie sprawy Izbie Odwoławczej OHIM celem określenia terminu do przedstawienia uwag;
- 1) oddalenie odwołania i wszystkich żądań wnoszącej odwołanie w całości oraz utrzymanie w mocy wyroku Sądu z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie T-169/03 oraz w konsekwencji o
- 2) uwzględnienie w całości żądań przedstawionych przez zgłaszającego znak towarowy będącego zarazem stroną pozwaną w pierwszej instancji;
- 4) o obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania przegranej sprawy zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 2 maja 1991 r.
- 3) obciążenie wnoszącej odwołanie kosztami postępowania w pierwszej instancji i w postępowaniu odwoławczym w rozumieniu art. 69 regulaminu Trybunału Sprawiedliwości.

10. OHIM wnosi natomiast o:

- oddalenie odwołania w zakresie żądań wnoszącej odwołanie dotyczących uchylenia zaskarżonego wyroku w całości lub w części;

V — Ocena

12. Sergio Rossi SpA opiera odwołanie na czterech zarzutach: braku uzasadnienia w zakresie żądania wniesionego tytułem głównym (zob. poniżej część A), odmowy

dokonania oceny nowych dowodów (zob. poniżej część B) oraz naruszenia art. 8 rozporządzenia nr 40/94 w zakresie oceny podobieństwa towarów i znaków towarowych (zob. w odniesieniu do obu tych zagadnień poniżej część C).

A — W przedmiocie uzasadnienia wyroku odnoszącego się do pozostałych towarów

13. W pierwszej instancji Sergio Rossi SpA wniósł wyraźnie tytułem żądania głównego o stwierdzenie nieważności decyzji Izby Odwoławczej w zakresie, w jakim dotyczyła ona grupy towarów: „skóry i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów nieujęte w innych klasach; skóry zwierzęce; skóry surowe; walizy i torby podróżne”. W pkt 45 i 48 wyroku Sąd ograniczył jednak przedmiot sporu do „toreb damskich” i „obuwia damskiego”, ponieważ w odniesieniu do pozostałych towarów nie zostały przedstawione żadne argumenty i uwagi. Wygłoszone podczas rozprawy wywody dotyczące tych towarów zostały przez Sąd odrzucone jako przedstawione po terminie.

14. Sergio Rossi SpA utrzymuje natomiast, że podobieństwo *wszystkich* towarów należących do tej grupy towarów zostało przedstawione w wielu częściach skargi w pierwszej instancji. W konsekwencji, zdaniem wnoszącego odwołanie, Sąd nie powinien był ograniczyć oceny podobieństwa jedynie do toreb damskich i obuwia damskiego i naruszył ciążący na nim na mocy art. 81 regulaminu Sądu obowiązek uzasadnienia.

Ponadto wywody wygłoszone podczas rozprawy niesłusznie zostały uznane za przedstawione po terminie, ponieważ nie miały one charakteru nowego zarzutu, tylko stanowiły dalsze argumenty na poparcie wcześniej przedstawionych zarzutów.

15. Brak jest podstaw, by w niniejszym przypadku stwierdzić naruszenie wynikającego z art. 36 w związku z art. 53 akapit pierwszy Statutu Trybunału Sprawiedliwości obowiązku zawarcia w orzeczeniu uzasadnienia. Sąd jasno i wyraźnie przedstawił przyczyny, dla których ograniczył się do dokonania oceny podobieństwa między obuwiem damskim a torbami damskimi, a mianowicie fakt, że Sergio Rossi SpA w swych wywodach skupił się na tych właśnie towarach. Jeżeli chodzi natomiast o pozostałe towary, to skarga nie zawierała żadnych argumentów ich dotyczących, a wywody wygłoszone na rozprawie zostały uznane za przedstawione po terminie.

16. Kwestia, czy ograniczenie przedmiotu sporu i odrzucenie dowodu z wywodów były słuszne, nie należy do zakresu rozważań dotyczących uzasadnienia. Wbrew określeniu tego zarzutu Sergio Rossi SpA nie kwestionuje jednak wyłącznie uzasadnienia, ale również zastosowanie przez Sąd przepisów proceduralnych w tych dwóch punktach.

17. Dokonane przez Sąd ograniczenie przedmiotu sporu znajduje swe uzasadnienie w art. 44 § 1 lit. c) regulaminu Sądu. Zgodnie z tym przepisem każda skarga powinna zawierać w szczególności wskazanie przed-

miotu sporu oraz zwięzłe przedstawienie podnoszonych zarzutów prawnych. Owo przedstawienie zarzutów musi być wystarczająco zrozumiałe i precyzyjne, tak aby pozwalało stronie pozwanej na przygotowanie obrony, a Trybunałowi na dokonanie kontroli. W konsekwencji istotne okoliczności faktyczne i prawne, na których opiera się skarga, winny wynikać w sposób spójny i zrozumiały z treści samej skargi³.

18. W niniejszej sprawie okoliczności faktyczne i prawne przedstawione przez Sergio Rossi SpA w skardze dotyczyły wyłącznie podobieństwa między obuwiem damskim a torbami damskimi. Argumenty te nie mogą zostać bezpośrednio odniesione do pozostałych towarów. W związku z tym w zakresie, w jakim skarga odnosiła się do podobieństwa między obuwiem damskim a pozostałymi towarami, była ona niedopuszczalna.

19. Wbrew temu, co utrzymuje Sergio Rossi SpA, dotyczący tych towarów wywód przedstawiony podczas rozprawy nie stanowił dopuszczalnego na mocy art. 47 § 1 regulaminu Sądu bliższego przedstawienia zarzutów i argumentów. Stanowił on raczej nowy zarzut rozszerzający zakres przedmiotu sporu.

3 — Wyrok z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie C-178/00 Włochy przeciwko Komisji, Rec. str. I-303, pkt 6, w odniesieniu do identycznie brzmiącego art. 38 ust. 1 lit. c) regulaminu Trybunału Sprawiedliwości.

20. Zgodnie z art. 42 § 2 regulaminu Sądu nie można podnosić nowych zarzutów w toku postępowania, chyba że ich podstawą są okoliczności prawne lub faktyczne ujawnione dopiero w toku postępowania. Brak jest podstaw, by w niniejszej sprawie stwierdzić zaistnienie tego rodzaju okoliczności prawnych lub faktycznych. W konsekwencji Sąd prawidłowo odrzucił te wywody jako przedstawione po terminie.

21. W rezultacie ten zarzut odwołania należy oddalić.

B — W przedmiocie odmowy dokonania oceny nowych dowodów

1. W przedmiocie ograniczenia się do dowodów przedstawionych OHIM

22. W pkt 24 i 25 wyroku Sąd odmówił dokonania oceny dowodów przedstawionych przez Sergio Rossi SpA po raz pierwszy w postępowaniu przed Sądem. Skarga wniesiona do Sądu na podstawie art. 63 rozporządzenia nr 40/94 ma na celu przeprowadzenie kontroli zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych OHIM. Stąd fakty, na które strony powołują się przed Sądem, nie przedstawiały ich wcześniej w postępowaniach przed poszczególnymi instancjami OHIM, mogą wpłynąć na zgodność takiej decyzji z prawem jedynie w sytuacji, gdy OHIM był zobowiązany do wzięcia ich pod uwagę z urzędu. Zgodnie z art. 74 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia nr 40/94 w postępowaniu odnoszącym się do wzglę-

nych podstaw odmowy rejestracji badanie przeprowadzane przez OHIM ogranicza się do stanu faktycznego, dowodów i argumentów przedstawionych przez strony i nie ma on obowiązku uwzględnienia z urzędu faktów, które nie zostały przytoczone przez strony. Dlatego tego typu fakty nie mogą stanowić podstawy do podważania zgodności z prawem decyzji izby odwoławczej⁴.

23. Sergio Rossi SpA kwestionuje odrzucenie tego środka dowodowego, ponieważ art. 44 § 1 lit. e) regulaminu Sądu dopuszcza składanie wniosków dowodowych.

24. Zdaniem wnoszącego odwołanie cytowanych wyroków, na które powołuje się Sąd, nie można porównywać z niniejszym postępowaniem. W sprawach tych żądania wnoszących skargę zostały wcześniej oddalone zarówno przez właściwy wydział OHIM, jak i przez izbę odwoławczą. Skarżący ci mieli zatem wystarczająco wiele okazji, by przedstawić własne stanowisko przed OHIM.

25. W niniejszej sprawie Wydział Sprzeciwów uwzględnił natomiast żądanie Sergio Rossi SpA, które zostało odrzucone dopiero

przez Izbę Odwoławczą. W decyzji tej po raz pierwszy w postępowaniu administracyjnym zostało przedstawione stanowisko OHIM. Tak więc w postępowaniu administracyjnym Sergio Rossi SpA nie miał okazji ustosunkować się do tego stanowiska. W konsekwencji Sąd nie może odmówić Sergio Rossi SpA przedstawienia w postępowaniu sądowym nowych dowodów, mających na celu podważenie decyzji Izby Odwoławczej.

26. OHIM i Sissi Rossi Srl zgodzają się natomiast z wyrokiem Sądu. Sissi Rossi Srl podkreśla, że Sąd, zgodnie z art. 134 § 4 regulaminu, nie może zmieniać przedmiotu sporu przed izbą odwoławczą.

27. Uważam, że orzecznictwo Sądu dotyczące tej kwestii jest właściwe.

28. Sąd uzasadnia odrzucenie środków dowodowych, które nie zostały wcześniej przedłożone Izbie Odwoławczej, tym, że zgodność z prawem wspólnotowego aktu prawnego co do zasady podlega ocenie na podstawie stanu faktycznego i prawnego

4 — Sąd odsyła do własnych wyroków: z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie T-247/01 eCopy przeciwko OHIM (ECOPY), Rec. str. II-5301, pkt 46; z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie T-128/01 DaimlerChrysler przeciwko OHIM (Oslona chłodnicy), Rec. str. II-701, pkt 18; z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie T-115/03 Samar przeciwko OHIM (GAS STATION), Zb.Orz. str. II-2939, pkt 13.

istniejących w chwili wydania tego aktu⁵. Przesłanka ta pozostaje również w zgodzie z orzecznictwem Trybunału dotyczącym skarg bezpośrednich⁶. Nie wyłącza ona jednak bezwzględnie możliwości przedkładania nowych środków dowodowych w celu wyjaśnienia stanu faktycznego istniejącego w chwili wydania decyzji.

29. Omawiana problematyka została lepiej przedstawiona w orzecznictwie dotyczącym prawa pomocy państwa. Zgodność z prawem decyzji w sprawie pomocy państwa jest oceniana przez Trybunał w ramach skargi wniesionej przez dane państwo członkowskie w oparciu o informacje, którymi dysponowała Komisja w momencie jej wydania⁷. Jest to uzasadnione chociażby z tego powodu, że państwo członkowskie może przedstawić wszystkie istotne informacje na temat pomocy w postępowaniu administracyjnym. Trybunał rozszerzył to orzecznictwo nawet na skarżących beneficjentów pomocy, ponieważ również te podmioty, mimo ograniczonego stanowiska procesowego, mogą we właściwym czasie przedstawić Komisji tego rodzaju informacje⁸.

30. Granice tego wyłączenia nowych środków dowodowych zostały określone przy okazji skargi w postępowaniu dotyczącym uczestnika konkursu na urzędników. W postępowaniu tym Trybunał stwierdził, że również decyzja w zakresie zatrudnienia personelu powinna być oceniana na podstawie informacji, którymi organ powołujący dysponował w chwili jej wydania. Mimo to w postępowaniu sądowym mogły zostać powołane dalsze dowody, jeżeli dotyczyły informacji mających wpływ na treść decyzji. Dotyczyło to przede wszystkim dowodów, które przedstawił organ powołujący, ponieważ osoba uczestnicząca w konkursie kwestionowała kwalifikacje uzasadniające wybór innego kandydata na to stanowisko⁹. Rozstrzygnięcie byłoby odmienne, gdyby skarżącemu kandydatowi pozwolono przedłożyć nowe dowody w zakresie posiadanych przez niego kwalifikacji, których nie przedstawił on w postępowaniu administracyjnym.

31. Zasady zawarte w tym orzecznictwie można odnieść do decyzji wydanych w postępowaniu w sprawie sprzeciwu wobec wspólnotowego znaku towarowego. W ramach tego postępowania uczestnicy mają co do zasady wystarczającą ilość okazji, by przedstawić OHIM wszystkie istotne dowody. Jak podkreśla Sąd w pkt 25 wyroku, zgodnie z art. 74 ust. 1 zdanie drugie

5 — Wyżej wymieniony w przypisie 4 wyrok w sprawie eCopy przeciwko OHIM (ECOPY), pkt 46, wraz z odesłaniem do wyroków Sądu: z dnia 6 października 1999 r. w sprawie T-123/97 Salomon przeciwko Komisji, Rec. str. II-2925, pkt 48; z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie T-126/99 Graphischer Maschinenbau przeciwko Komisji, Rec. str. II-2427, pkt 33.

6 — Wyroki: z dnia 7 lutego 1979 r. sprawach połączonych 15/76 i 16/76 Francja przeciwko Komisji, Rec. str. 321, pkt 7, dotyczący rozliczenia rachunków z tytułu wydatków finansowanych przez Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej; z dnia 17 lipca 1997 r. w sprawach połączonych C-248/95 i C-249/95 SAM Schiffahrt i Stapf, Rec. str. I-4475, pkt 46, dotyczący kontroli ważności rozporządzenia w postępowaniu o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.

7 — Wyroki: z dnia 10 lipca 1986 r. w sprawie 234/84 Belgia przeciwko Komisji, Rec. str. 2263, pkt 16; z dnia 26 września 1996 r. w sprawie C-241/94 Francja przeciwko Komisji, Rec. str. I-4551, pkt 33; z dnia 14 września 2004 r. w sprawie C-276/02 Hiszpania przeciwko Komisji, Zb.Orz. str. I-8091, pkt 31.

8 — Wyrok z dnia 24 września 2002 r. w sprawach połączonych C-74/00 P i C-75/00 P Falck i Acciaierie di Bolzano przeciwko Komisji, Rec. str. I-7869, pkt 168 i nast.

9 — Wyrok z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie C-121/01 P O'Hannrachain przeciwko Parlamentowi, Rec. str. I-5539, pkt 28 i nast.

rozporządzenia nr 40/94 w postępowaniu odnoszącym się do względnych podstaw odmowy rejestracji, to znaczy w szczególności w postępowaniu w sprawie sprzeciwu, OHIM jest w swoim badaniu wręcz ograniczony stanem faktycznym, dowodami i argumentami przedstawionymi przez strony¹⁰. Tak więc mimo obowiązku badania stanu faktycznego z urzędu, ustanowionego w art. 74 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 40/94, OHIM nie mógłby uwzględnić z własnej inicjatywy dowodów przedstawionych po terminie.

32. Ponadto zgodnie z art. 74 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 OHIM może nie wziąć pod uwagę stanu faktycznego lub dowodów, których strony nie przedstawiły w odpowiednim terminie¹¹. Dowody, które nigdy nie zostały przedstawione OHIM, są w każdym wypadku przedłożone po terminie, a zatem nie mogą stanowić kryterium w ramach oceny zgodności z prawem decyzji OHIM.

33. Obowiązek przeprowadzenia na nowo postępowania dowodowego nie wynika również z ustanowionej na mocy art. 63 rozporządzenia nr 40/94 właściwości Sądu w zakresie zmiany decyzji OHIM. Zmiana decyzji może być bowiem rozważana tylko wtedy, gdy OHIM przynajmniej w pewnym

zakresie naruszył prawo. O naruszeniu prawa należy jednak rozstrzygać na podstawie informacji, którymi dysponował OHIM w chwili wydania decyzji.

34. Powołanie się przez Sergio Rossi SpA na okoliczność, że dopiero Izba Odwoławcza odrzuciła wniesiony przez niego sprzeciw, podczas gdy Wydział Sprzeciwów uwzględnił jego żądania, nie może prowadzić do odmiennych wniosków. Zgodnie z prawem procesowym OHIM Sergio Rossi SpA miał bowiem przy takim przebiegu postępowania wystarczającą ilość okazji, by przedstawić wszystkie istotne dowody. Ewentualne naruszenie przysługujących mu praw procesowych przez OHIM nie powinno być rozstrzygane w ramach zagadnień dotyczących wniosków dowodowych, ale jako samodzielny zarzut.

35. W konsekwencji Sąd słusznie odmówił dokonania oceny zgodności z prawem decyzji Izby Odwoławczej w świetle dowodów, które nie zostały jej przedstawione. Tak więc również ten zarzut należy oddalić.

2. W przedmiocie zarzutu posiłkowego — prawo do bycia wysłuchanym

10 — Argument ten nie może jednak uzasadniać ww. w przypisie 4 wyroków w sprawach eCopy przeciwko OHIM (ECOPY) i DaimlerChrysler przeciwko OHIM (Osłona chłodnicy), ponieważ miały one za przedmiot bezwzględne podstawy odmowy rejestracji ustanowione w art. 7 rozporządzenia nr 40/94.

11 — Potwierdzone wyrokiem Sądu z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-388/00 Institut für Lernsysteme przeciwko OHIM — Educational Service (ELS), Rec. str. II-4301, pkt 27 i nast.

36. Sergio Rossi SpA podnosi posiłkowo zarzut naruszenia przez Izbę Odwoławczą art. 73 zdanie drugie rozporządzenia

nr 40/94, ponieważ nie mógł ustosunkować się do nowych argumentów OHIM zanim Izba Odwoławcza odrzuciła wniesiony przez niego sprzeciw. Sergio Rossi SpA powołał się na tę okoliczność po raz pierwszy na rozprawie przed Sądem.

W swych uwagach Sergio Rossi SpA wyczerpująco wypowiedział się w przedmiocie podobieństwa spornych towarów. OHIM podkreśla wreszcie, że Izba Odwoławcza nie była zobowiązana z wyprzedzeniem poinformować Sergio Rossi SpA o rozstrzygnięciu, jakie zamierzała przyjąć, tak aby umożliwić mu przedstawienie kolejnych dowodów.

37. W pkt 20–22 wyroku Sąd, na podstawie art. 48 § 2 regulaminu, odrzucił ten wywód jako nowy zarzut przedstawiony po terminie z uwagi na to, że nie został on zawarty w skardze. Brak odniesienia się przez Izbę Odwoławczą do jej ewentualnego nowego stanowiska był znany Sergio Rossi SpA już w chwili składania skargi.

40. Zdaniem Sissi Rossi Srl stwierdzenie, czy Izba Odwoławcza naruszyła prawo do bycia wysłuchanym, nie należy do Trybunału, tylko do Sądu.

38. Sergio Rossi SpA odpowiada w odwołaniu na takie stanowisko Sądu, że wywód ten miał na celu wyjaśnienie zarzutu odwołania, w ramach którego zostały przedstawione nowe dowody. Sąd winien był albo dopuścić nowe dowody, albo stwierdzić nieważność decyzji Izby Odwoławczej z uwagi na naruszenie prawa do bycia wysłuchanym.

41. Choć Sergio Rossi SpA, przedstawiając ten zarzut, wybrał właściwą drogę, by wprowadzić do postępowania nowe dowody, nie może on zostać jednak uwzględniony.

39. OHIM przychyła się natomiast do stanowiska Sądu i dodaje, że Izba Odwoławcza działała w poszanowaniu przysługującego Sergio Rossi SpA prawa do obrony. Izba Odwoławcza przekazała Sergio Rossi SpA pisemne stanowisko Sissi Rossi Srl przedstawiające podstawy odwołania, tak aby mógł przedstawić swe uwagi w tym temacie.

42. Brak uwzględnienia przez OHIM niektórych dowodów może zostać zaskarżony do Sądu jedynie w drodze podniesienia zarzutu o charakterze formalnym, ponieważ — jak zostało przedstawione powyżej — ocena dowodów w postępowaniu w sprawie sprzeciwu należy do OHIM. Jeżeli brak uwzględnienia dowodu wynika z faktu, że strona skarżąca nie miała możliwości przedstawić środków dowodowych, to należy

rozważyć naruszenie prawa do bycia wysłuchanym¹².

w chwili wniesienia skargi w dniu 19 maja 2003 r. Sergio Rossi SpA mógł znać wyrok z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie eCopy przeciwko OHIM (ECOPY)¹⁵.

43. Zgodnie z art. 73 zdanie drugie rozporządzenia nr 40/94, w którym ustanowiono prawo do bycia wysłuchanym w postępowaniu przed OHIM, decyzje OHIM opierają się wyłącznie na przyczynach lub materiale dowodowym, co do których strony zainteresowane miały możliwość przedstawiania swoich uwag. Nowe uwagi mogą odnosić się w szczególności do nieomawianych wcześniej podstaw odmowy rejestracji¹³, ale również do wstępnej oceny niektórych argumentów przez Izbę Odwoławczą¹⁴. Zarzut naruszenia prawa do bycia wysłuchanym jest zatem logicznym sposobem wprowadzenia do postępowania nowych dowodów.

45. Ponieważ zgodnie z art. 113 § 2 regulaminu Trybunału Sprawiedliwości odwołanie do Trybunału nie może zmieniać przedmiotu postępowania, które toczyło się przed Sądem, przedstawione Sądowi po terminie wywody nie mogą zostać uwzględnione również w postępowaniu odwoławczym. Z przyczyn tych Trybunał nie może zbadać co do istoty, czy OHIM w wystarczającym zakresie działał w poszanowaniu przysługującego Sergio Rossi SpA prawa do bycia wysłuchanym. Niniejszy zarzut odwołania jest zatem w tym zakresie niedopuszczalny.

44. W niniejszym postępowaniu Sąd słusznie odrzucił ten zarzut jako przedstawiony po terminie. Został on bowiem po raz pierwszy przedstawiony na rozprawie, a jego podstawą nie są — jak wymaga tego art. 48 § 2 regulaminu Sądu — okoliczności prawne i faktyczne ujawnione dopiero w toku postępowania. Stanowisko Izby Odwoławczej było znane Sergio Rossi SpA już w chwili wniesienia skargi. Również

46. W konsekwencji niniejszy zarzut należy w części oddalić jako bezzasadny, a w pozostałym zakresie odrzucić jako niedopuszczalny.

C — W przedmiocie art. 8 rozporządzenia nr 40/94

12 — Gdyby dowody zostały przedstawione, ale pominięte, to można by w danym przypadku podnieść zarzut niewystarczającego rozpoznania stanu faktycznego.

13 — Zobacz wyroki Sądu: z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie T-122/99 Procter & Gamble przeciwko OHIM (Kształt mydła), Rec. str. II-265, pkt 39–47; z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-34/00 Eurocool Logistik przeciwko OHIM (EUROCOOL), Rec. str. II-683, pkt 17–26.

14 — Zobacz wyrok Sądu z dnia 9 października 2002 r. w sprawie T-36/01 Glaverbel przeciwko OHIM (Powierzchnia szklanej płytki), Rec. str. II-3887, pkt 48 i nast.

47. Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 sprzeciw wobec rejestracji

15 — Według informacji właściwych służb Trybunału w dniu ogłoszenia tego wyroku był on już dostępny we włoskiej wersji językowej i został opublikowany również w Internecie.

znaku towarowego należy uwzględnić wtedy, gdy z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony.

48. Sergio Rossi SpA kwestionuje zastosowanie tego przepisu w dwóch zarzutach. Potwierdzając stwierdzenia Izby Odwoławczej w zakresie braku wystarczającego podobieństwa między obuwem damskim a torbami damskimi oraz między oznaczeniami MISS ROSSI i SISSI ROSSI, Sąd naruszył ten przepis.

49. W tym względzie na wstępie należy wskazać, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem jedynie Sąd jest właściwy do dokonywania oceny ustalonych okoliczności faktycznych. Ocena stanu faktycznego nie stanowi zatem, z wyjątkiem przypadków wypaczenia przedstawionych dowodów, kwestii prawnej, poddanej kontroli Trybunału¹⁶. Zarzuty, które podważają dokonaną przez Sąd ocenę stanu faktycznego są zatem niedopuszczalne.

16 — Wyroki: z dnia 11 lutego 1999 r. w sprawie C-390/95 P Antillean Rice Mills i in. przeciwko Komisji, Rec. str. I-769 pkt 29; z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie C-237/98 P Dorsch Consult przeciwko Radzie i Komisji, Rec. str. I-4549, pkt 35 i nast.

1. W przedmiocie podobieństwa towarów

50. Sąd dopatrzył się wprawdzie pewnych cech wspólnych między torbami damskimi a obuwem damskim, jednak w ostatecznym rozrachunku odrzucił istnienie podobieństwa między tymi towarami.

51. Sergio Rossi SpA twierdzi natomiast, że Sąd nie uwzględnił w wystarczającym zakresie okoliczności, że dla kobiet, które stanowią rozpatrywaną tutaj grupę konsumentów, jest ogromnie istotne, czy buty i torebka pasują do siebie. W dzisiejszych czasach w przypadku tych towarów nie można również ograniczać się do rozpatrywania ich pierwotnej funkcji, należy natomiast mieć na uwadze wymogi mody, które nakazują utrzymanie harmonii między butami a torebką. W jego przekonaniu OHIM zgadza się z tym poglądem i stwierdza, że te dwie grupy towarów są do siebie podobne.

52. Przedstawione przez Sergio Rossi SpA w tym zarzucie uwagi kwestionują zatem wyłącznie dokonaną przez Sąd ocenę stanu faktycznego. Jak słusznie wskazała Sissi Rossi Srl, taki zarzut jest niedopuszczalny w postępowaniu odwoławczym.

53. W konsekwencji zarzut ten należy odrzucić jako niedopuszczalny.

2. W przedmiocie podobieństwa znaków towarowych

rozpatrywany tutaj rynek, z uwagi na wcześniejszy znak towarowy MISS ROSSI zawsze odmawiano rejestracji znaków towarowych wykorzystujących nazwisko ROSSI.

54. Sąd stwierdził, że elementem dominującym tych dwóch znaków towarowych jest każdorazowo pierwsze słowo, czyli elementy MISS i SISSI. W związku z tym uznał identyczność słowa ROSSI za mniej istotną. W rezultacie stwierdził on jedynie średnie podobieństwo tych oznaczeń.

56. Również ten zarzut Sergio Rossi SpA odnosi się wyłącznie do dokonanej przez Sąd oceny stanu faktycznego. W konsekwencji również ten zarzut należy odrzucić jako niedopuszczalny.

D — *Wnioski*

55. Sergio Rossi SpA dostrzega w tej ocenie sprzeczność z wyrokiem w sprawie Fusco przeciwko OHIM — Fusco International (ENZO FUSCO), w którym Sąd stwierdził podobieństwo znaków towarowych ANTONIO FUSCO i ENZO FUSCO¹⁷. Jego zdaniem z wyroku Trybunału w sprawie NICHOLS¹⁸ wynika, że ewentualne dalsze rozpowszechnianie nazwiska ROSSI nie może prowadzić do pozbawienia go charakteru odróżniającego, przyznanego przez Sąd nazwisku FUSCO. Wreszcie Sergio Rossi SpA podkreśla, że we Francji, która stanowi

57. Zarzuty odwołania są w części niedopuszczalne, a w pozostałym zakresie bezzasadne.

VI — W przedmiocie kosztów

58. Zgodnie z art. 122 w związku z art. 118 i art. 69 § 2 regulaminu Trybunału Sprawiedliwości kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ Sergio Rossi SpA przegrał sprawę w postępowaniu odwoławczym, należy obciążyć go kosztami postępowania.

17 — Wyrok Sądu z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie T-185/03, Zb.Orz. str. I-715, pkt 67: „Sąd w niniejszej sprawie uważa, że włoscy konsumenci, z uwagi na fakt przypisywania charakteru odróżniającego bardziej nazwisku niż imieniu, zachowują w pamięci raczej element »Fusco« niż imiona »Antonio« czy »Enzo«”.

18 — Wyrok z dnia 16 września 2004 r. w sprawie C-404/02 Nichols, Zb.Orz. str. I-8499.

VII — Wnioski

59. Mając na uwadze powyższe, proponuję, aby Trybunał orzekł następująco:

- 1) odwołanie zostaje oddalone;
- 2) Sergio Rossi SpA zostaje obciążony kosztami postępowania.