

Sprawa T-334/01

MFE Marienfelde GmbH

przeciwko

**Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego
(znaki towarowe i wzory) (OHIM)**

Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu —
Wcześniejszy słowny znak towarowy HIPPOVIT — Zgłoszenie słownego
wspólnotowego znaku towarowego HIPOVITON — Rzeczywiste używanie
wcześniejszego znaku towarowego — Artykuł 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE)
nr 40/94 — Prawo do przedstawienia uwag

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji (druga izba) z dnia 8 lipca 2004 r. II - 2791

Streszczenie wyroku

- 1. Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie odwoławcze — Skarga do sądu
wspólnotowego — Właściwość Sądu — Zmiana decyzji Urzędu — Zakres — Uchylenie
decyzji Wydziału Sprzeciwów
(rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 62 ust. 1 i art. 63 ust. 3)*

II - 2787

2. *Wspólnotowy znak towarowy — Uwagi osób trzecich i sprzeciw — Rozpatrywanie sprzeciwu — Dowód używania wcześniejszego znaku towarowego — Rzeczywiste używanie — Pojęcie — Wykładnia uwzględniająca ratio legis art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94*
(rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 43 ust. 2 i 3)
3. *Wspólnotowy znak towarowy — Uwagi osób trzecich i sprzeciw — Rozpatrywanie sprzeciwu — Dowód używania wcześniejszego znaku towarowego — Rzeczywiste używanie — Pojęcie — Kryteria oceny*
(rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 43 ust. 2 i 3)
4. *Wspólnotowy znak towarowy — Uwagi osób trzecich i sprzeciw — Rozpatrywanie sprzeciwu — Dowód używania wcześniejszego znaku towarowego — Rzeczywiste używanie — Zastosowanie kryteriów oceny do konkretnego przypadku*
(rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 43 ust. 2 i 3)
5. *Wspólnotowy znak towarowy — Uwagi osób trzecich i sprzeciw — Rozpatrywanie sprzeciwu — Dowód używania wcześniejszego znaku towarowego — Termin wyznaczony przez Urząd — Przedstawienie dodatkowych dowodów po upływie terminu w przypadku zaistnienia nowych okoliczności — Dopuszczalność*
(rozporządzenie Komisji nr 2868/95, art. 1 zasada 22 ust. 1)
6. *Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie odwoławcze — Skarga do sądu wspólnotowego — Uprawnienie Sądu do zmiany zaskarżonej decyzji — Granice*
(rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 63 ust. 3)

1. W postępowaniu w sprawie skargi na decyzję izby odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) wydaną w postępowaniu w sprawie sprzeciwu Sąd może również rozpoznać żądanie mające na celu uchylenie decyzji Wydziału Sprzeciwów.

wspólnotowego znaku towarowego wynika, że izba odwoławcza może uchylić decyzję jednostki Urzędu orzekającej w pierwszej instancji, tak więc takie uchylenie zalicza się do katalogu czynności, które może podjąć Sąd z uwagi na swoje kompetencje o charakterze reformatorycznym, przysługujące mu na podstawie art. 63 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia.

W istocie z art. 62 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia nr 40/94 w sprawie

(por. pkt 19)

2. Przy wykładni pojęcia rzeczywistego używania wspólnotowego znaku towarowego w rozumieniu art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 należy wziąć pod uwagę fakt, że ratio legis wymogu, zgodnie z którym wcześniejszy znak towarowy musi być rzeczywiście używany, aby móc stanowić podstawę sprzeciwu wobec zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, sprowadza się do ograniczenia konfliktów między dwoma znakami towarowymi, o ile nie istnieje gospodarczo uzasadniona podstawa wynikająca z faktycznej funkcji znaku towarowego na rynku. Natomiast przepis ten nie ma na celu ani oceny sukcesu handlowego, ani kontroli strategii gospodarczej przedsiębiorstwa, ani też uzależnienia ochrony znaków towarowych od ich handlowego wykorzystania na dużą skalę.

(por. pkt 32)

Ocena rzeczywistego charakteru używania znaku towarowego powinna opierać się na całości faktów i okoliczności pozwalających na ustalenie jego prawdziwego wykorzystania handlowego, a w szczególności jego używania uważanego w danej dziedzinie gospodarczej za uzasadnione dla utrzymania lub stworzenia udziału w rynku dla towarów lub usług chronionych przez znak towarowy, rodzaju tych towarów lub usług, charakterystyki rynku, zakresu i częstotliwości używania znaku towarowego.

Jeśli chodzi o zakres używania wcześniejszego znaku towarowego, to należy przede wszystkim mieć na uwadze, z jednej strony, handlowy wymiar ogółu czynności stanowiących używanie oraz, z drugiej strony, długość okresu, w którym czynności te miały miejsce, jak również częstotliwość tych czynności.

3. Wspólnotowy znak towarowy jest rzeczywiście używany w rozumieniu art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94, w przypadku gdy jest on używany zgodnie z jego podstawową funkcją, jaką jest zapewnienie oznaczenia pochodzenia towaru lub usługi, dla których został on zarejestrowany, w celu stworzenia lub zachowania rynku zbytu dla tych towarów lub usług, z wyłączeniem symbolicznego używania, mającego na celu wyłącznie zachowanie praw przyznanych przez znak towarowy. W tym względzie warunek rzeczywistego używania znaku towarowego wymaga, aby znak towarowy w postaci, w jakiej jest chroniony na właściwym obszarze, był używany publicznie i w sposób skierowany na zewnątrz.

(por. pkt 33–35)

4. W celu zbadania w tym konkretnym przypadku rzeczywistego charakteru używania wcześniejszego znaku należy dokonać oceny całościowej, uwzględniającej wszystkie istotne czynniki badanego przypadku. Ocena ta zakłada pewną współzależność między branyymi pod uwagę czynnikami. W ten sposób niewielka ilość towarów sprzedawanych pod danym znakiem towarowym może być rekompensowana intensywnością lub ciągłością działań w trakcie używania tego znaku towarowego i na odwrót. Ponadto osiągnięty obrót oraz rozmiar

sprzedaży towarów opatrzonych wcześniejszym znakiem towarowym nie mogą być oceniane w sposób absolutny, ale w stosunku do innych istotnych czynników, takich jak rozmiar działalności handlowej, możliwości produkcyjne lub zbytu, lub stopień dywersyfikacji przedsiębiorstwa, które stosuje znak towarowy, jak również właściwości towarów lub usług na danym rynku. Stąd używanie wcześniejszego znaku na dużą skalę nie jest konieczne, aby zakwalifikować je jako rzeczywiste.

ry) wyznacza stronie wnoszącej sprzeciw, i zgodnie z którą Urząd odrzuca sprzeciw w przypadku, w którym strona ta nie przedstawi tego dowodu przed upływem terminu, nie może być interpretowana w ten sposób, że zabrania ona przyjęcia nowych dowodów w sytuacji, gdy wyszły na jaw nowe okoliczności, nawet jeżeli te dowody są przedstawione po upływie tego terminu.

(por. pkt 56)

Jednakże im bardziej ograniczony jest handlowy wymiar wykorzystania znaku towarowego, tym bardziej konieczne jest dostarczenie przez stronę wnoszącą sprzeciw dodatkowych danych pozwalających na rozwianie ewentualnych wątpliwości co do rzeczywistego używania danego znaku towarowego.

(por. pkt 36–37)

5. Zasada 22 ust. 1 rozporządzenia nr 2868/95 wykonującego rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, zgodnie z którą dowód używania wcześniejszego znaku towarowego powinien zostać przedstawiony w terminie, który Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzo-

6. Możliwość zmiany przez Sąd decyzji izby odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) przewidziana w art. 63 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94, jest co do zasady ograniczona do przypadków, w których stan sprawy umożliwia jej rozstrzygnięcie. Oznacza to, że Sąd mógłby w oparciu o przedstawione mu dowody dokonać rozstrzygnięcia, do którego dokonania była zobowiązana izba odwoławcza na podstawie przepisów podlegających zastosowaniu w danym przypadku. Przesłanka ta nie jest spełniona, gdy izba odwoławcza mogła albo orzec w przedmiocie sprzeciwu, albo przekazać sprawę Wydziałowi Sprzeciwów do ponownego rozpoznania.

(por. pkt 62–63)