

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (druga izba)

z dnia 8 lipca 2004 r. \*

W sprawie T-203/02,

**The Sunrider Corp.**, z siedzibą w Torrance, Kalifornia (Stany Zjednoczone),  
reprezentowanej przez adwokata A. Kockläunera,

strona skarżąca,

przeciwko

**Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)**, reprezentowanemu przez S. Laitinen, działającą w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 8 kwietnia 2002 r. (sprawa R 1046/2000-1) wydaną w postępowaniu w sprawie sprzeciwu między Juanem Espadaforem Cabą a The Sunrider Corp.,

\* Język postępowania: angielski.

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH  
(druga izba),

w składzie: J. Pirrung, prezes, A. W. H. Meij i N.J. Forwood, sędziowie,

sekretarz: J. Plingers, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą oraz z repliką złożonymi w sekretariacie Sądu odpowiednio w dniach 2 lipca 2002 r. i 27 marca 2003 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę i dupliką złożonymi przez OHIM w sekretariacie Sądu odpowiednio w dniach 23 października 2002 r. i 23 czerwca 2003 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 3 grudnia 2003 r.,

wydaje następujący

## Wyrok

### Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 1 kwietnia 1996 r. skarżąca wystąpiła do Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) ze zgłoszeniem 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, str. 1) z późn. zm.

- 2 Zgłoszonym znakiem towarowym było oznaczenie słowne VITAFRUIT.
- 3 Towary, dla których wniesiono o rejestrację znaku, należą do klas 5, 29 i 32 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego, i po ostatecznych modyfikacjach zgłoszenia w pismach skarżącej z dnia 30 lipca i 14 grudnia 1998 r. odpowiadają dla każdej z klas następującemu opisowi:
- klasa 5: „leki, produkty farmaceutyczne i chemiczne służące do celów związanych z higieną; substancje dietetyczne i substytuty żywności z przeznaczeniem do wykorzystania w medycynie; pokarm dla niemowląt; preparaty na bazie witamin, oligoelementów lub minerałów dla celów dietetycznych oraz służących jako suplementy żywności; koncentraty żywności lub suplementy żywności na bazie ziół lub herbat ziołowych do celów związanych z ochroną zdrowia”,
  - klasa 29: „mięso, ryby, martwe mięczaki i skorupiaki, drób i dziczyzna; mięsa i kiełbasy, owoce morza drób i dziczyzna (także konserwowe lub mrożone); owoce i warzywa (w tym grzyby i ziemniaki, w szczególności frytki oraz inne produkty na bazie ziemniaków) konserwowe, mrożone, suszone, gotowane lub gotowe do spożycia; zupy lub zupy w konserwach; sałatki z wędlin; dania na bazie mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny i warzyw (także mrożone); jaja; mięso i koncentraty bulionów; koncentraty z warzyw i zioła przechowywane dla celów kulinarnych; niebędące lekami koncentraty żywności lub suplementy żywności na bazie ziół, środki spożywcze na bazie ziół (także w postaci batonów)”,
  - klasa 32: „piwo; wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; napoje owocowe i warzywne, soki owocowe; syropy i inne preparaty do produkcji napojów; napoje na bazie ziół i witamin”.

- 4 W dniu 5 stycznia 1998 r. zgłoszenie znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 2/98.
- 5 W dniu 1 kwietnia 1998 r. druga strona postępowania przed Izbą Odwoławczą wniosła na podstawie art. 42 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego w odniesieniu do wszystkich towarów wymienionych w treści zgłoszenia. Jako podstawę sprzeciwu wskazano fakt istnienia wcześniejszego znaku towarowego zarejestrowanego w Hiszpanii z datą pierwszeństwa 19 października 1960 r. Znak ten (zwany dalej „wcześniejszym znakiem”), składający się z oznaczenia słownego VITAFRUT zarejestrowany został dla towarów zaliczanych do klas 30 i 32 porozumienia nicejskiego i odpowiadających następującemu opisowi: „bezalkoholowe i niemające właściwości terapeutycznych napoje gazowane, niemające właściwości terapeutycznych napoje zimne wszelkiego rodzaju, gazowane, granulowane preparaty rozpuszczalne, niefermentowane soki owocowe i warzywne (z wyjątkiem moszczu), lemoniady, oranżady, napoje zimne (z wyjątkiem roszady), wody gazowane, woda Seidlitz i sztuczny lód”.
- 6 W uzasadnieniu sprzeciwu druga strona postępowania przed Izbą Odwoławczą powołała się na względną podstawę odmowy rejestracji wymienioną w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.
- 7 W piśmie z dnia 21 października 1998 r. skarżąca zażądała, by druga strona postępowania przed Izbą Odwoławczą przedstawiła zgodnie z art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 dowód na okoliczność, że w okresie pięciu lat poprzedzających publikację zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy był rzeczywiście używany w Państwie Członkowskim, w którym jest on chroniony. Pismem z dnia 26 listopada 1998 r. Wydział Sprzeciwów OHIM (zwany dalej „Wydziałem Sprzeciwów”) zażądał, by druga strona postępowania przed Izbą Odwoławczą przedstawiła stosowny dowód w terminie dwóch miesięcy.

- 8 W dniu 22 stycznia 1999 r. druga strona postępowania przed Izbą Odwoławczą przedstawiła OHIM sześć etykiet na butelki, na których widniał wcześniejszy znak oraz czternaście faktur i pisemnych zamówień towaru, spośród których dziesięć datowanych było sprzed 5 stycznia 1998 r.
- 9 Mocą decyzji z dnia 23 sierpnia 2000 r. Wydział Sprzeciwów odrzucił zgłoszenie znaku towarowego na podstawie art. 43 ust. 5 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 40/94 dla towarów określanych jako „wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; napoje owocowe i warzywne, soki owocowe; syropy i inne preparaty do produkcji napojów; napoje na bazie ziół i witamin”. W zakresie, w jakim Wydział Sprzeciwów odrzucił zgłoszenie, uznał on po pierwsze, że druga strona postępowania przed Izbą Odwoławczą przedstawiła dostateczne dowody na okoliczność rzeczywistego używania wcześniejszego znaku w rozumieniu art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 dla towarów określanych jako „niefermentowane soki owocowe i warzywne, lemoniady i oranżady”, po drugie zaś, że towary te były po części podobne, a po części identyczne z towarami określanymi jako „wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; napoje owocowe i warzywne, soki owocowe; syropy i inne preparaty do produkcji napojów; napoje na bazie ziół i witamin”, o których mowa w zgłoszeniu i że w związku z tym występowało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do tych oznaczeń w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.
- 10 W dniu 23 października 2000 r. skarżąca odwołała się od decyzji Wydziału Sprzeciwów do OHIM na podstawie art. 59 rozporządzenia nr 40/94. W treści odwołania zażądała ona, by Izba Odwoławcza uchyliła tę decyzję w części, w której odrzuca się w niej zgłoszenie i ewentualnie by uchyliła tę decyzję w części, w której odrzuca się zgłoszenie w odniesieniu do towarów określanych jako „napoje na bazie ziół i witamin”.
- 11 Mocą decyzji z dnia 8 kwietnia 2002 r. (zwanej dalej „zaskarżoną decyzją”) Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM oddaliła odwołanie. Przychyliła się ona co do zasady do stanowiska przyjętego w decyzji Wydziału Sprzeciwów podkreślając jednak, że fakt używania wcześniejszego znaku wykazany został jedynie w odniesieniu do towarów określanych jako „koncentraty soków” („juice concentrate”).

## **Żądania stron**

12 Skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji,
- ewentualnie o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w części, w której oddała się w niej odwołanie w zakresie, w jakim zawiera ono żądanie uchylenia decyzji Wydziału Sprzeciwów w odniesieniu do towarów określanych jako „napoje na bazie ziół i witamin”,
- obciążenie OHIM kosztami postępowania.

13 OHIM wnosi do Sądu o:

- oddalenie skargi,
- obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

## **Co do prawa**

14 W uzasadnieniu swojej skargi skarżąca podnosi dwa zarzuty. Zarzut pierwszy podniesiony w uzasadnieniu żądania głównego dotyczy naruszenia art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94. Zarzut ten podzielony został na dwie części. Pierwsza

część dotyczy faktu, iż OHIM wziął pod uwagę jako „rzeczywiste używanie” znaku towarowego używanie go przez osobę trzecią, przy czym nie zostało wykazane, by właściciel tego znaku wyraził na to zgodę. Część druga dotyczy niewłaściwej interpretacji przez OHIM pojęcia „rzeczywistego używania”. Drugi zarzut, który został podniesiony w uzasadnieniu żądania ewentualnego, dotyczy naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.

*W przedmiocie zarzutu naruszenia art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94*

W przedmiocie części pierwszej zarzutu dotyczącej niesłusznego wzięcia pod uwagę przez Izbę Odwoławczą używania znaku towarowego przez osobę trzecią

— Argumenty stron

- 15 Skarżąca podnosi, że z treści faktur przedstawionych przez drugą stronę postępowania przed Izbą Odwoławczą wynika, iż wcześniejszy znak wykorzystywany był przez spółkę Industrias Espadafor, SA, nie zaś przez samego właściciela wcześniejszego znaku towarowego tj. Juana Espadafora Cabę. Drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą była zatem osoba fizyczna, podczas gdy podmiotem wykorzystującym wcześniejszy znak była spółka. Ponadto, zdaniem skarżącej, druga strona postępowania przed Izbą Odwoławczą nie wykazała, by używanie wcześniejszego znaku odbywało się za jej zgodą, jako właściciela tego znaku, w rozumieniu art. 15 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94.
- 16 Na rozprawie skarżąca dodała, że w swoich pismach przedstawionych w postępowaniu przed OHIM datowanych 22 września 1999 r. i 22 grudnia 2000 r. stwierdziła ona, iż druga strona postępowania przed OHIM nie wykazała rzeczywistego używania wcześniejszego znaku przez nią samą. Na tej podstawie twierdzi ona, iż omawiana część zarzutu dotyczącego naruszenia art. 43 rozporządzenia nr 40/94 nie została zgłoszona po terminie.

- 17 OHIM twierdzi, że omawiana część zarzutu jest niedopuszczalna na podstawie art. 135 ust. 4 regulaminu Sądu z uwagi na to, że nie została podniesiona ani w postępowaniu w sprawie sprzeciwu ani w toku postępowania przed Izbą Odwoławczą.
- 18 Jeśli zaś chodzi o meritum tej części zarzutu, OHIM jest zdania, że na podstawie okoliczności, iż w toku postępowania w sprawie sprzeciwu wnoszący sprzeciw jest w stanie wykazać fakt używania wcześniejszego znaku, można wnioskować, iż używanie miało miejsce za zgodą właściciela tego znaku. Wniosek taki może być obalony tylko wówczas, gdy zgłaszający znak towarowy wyraźnie mu zaprzecza.

— Ocena Sądu

- 19 Zgodnie z art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 w zw. z art. 15 ust. 1 tego rozporządzenia sprzeciw wobec rejestracji wspólnotowego znaku towarowego odrzuca się jeśli właściciel wcześniejszego znaku nie przedstawi dowodu na to, że w okresie pięciu lat poprzedzających publikację zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, wcześniejszy znak towarowy był przez niego rzeczywiście używany. Jeśli zaś właściciel wcześniejszego znaku wykaże powyższą okoliczność, OHIM przystępuje do analizy podstaw odmowy rejestracji, na które powołał się wnoszący sprzeciw.
- 20 Zgodnie z art. 15 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 w zw. z art. 43 ust. 3 tego rozporządzenia używanie wcześniejszego znaku krajowego przez osobę trzecią za zgodą właściciela tego znaku uważane jest za używanie go przez właściciela.



- 21 Na wstępie należy stwierdzić, że zgodnie z orzecznictwem Sądu, zakres badania, które zobowiązana jest przeprowadzić izba odwoławcza OHIM w odniesieniu do decyzji, od której się odwołano (w niniejszym przypadku jest to decyzja Wydziału Sprzeciwów) nie zależy od tego, czy strona odwołująca się podniosła wobec tej decyzji określony zarzut, w którym poddała krytyce dokonany przez jednostkę OHIM orzekającą w pierwszej instancji sposób wykładni danego przepisu, jego zastosowanie lub ocenę dowodów [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 23 września 2003 r. w sprawie T-308/01 Henkel przeciwko OHIM-LHS (UK) (KLEENCARE), Rec. str. II-3253, pkt 32]. Dlatego też nawet jeśli strona wnosząca odwołanie nie podniosła określonego zarzutu, izba odwoławcza jest jednak zobowiązana do zbadania, czy w kontekście wszystkich istotnych okoliczności faktycznych i prawnych w chwili rozpatrywania odwołania może być zgodnie z prawem wydana nowa decyzja zawierająca to samo rozstrzygnięcie, co decyzja będąca przedmiotem odwołania (ww. wyrok w sprawie KLEENCARE, pkt 29). W ramach powyższego badania należy również ustalić, czy w świetle okoliczności faktycznych i dowodów przedstawionych przez drugą stronę postępowania przed Izbą Odwoławczą można uznać, iż wykazała ona fakt rzeczywistego używania wcześniejszego znaku czy to przez jego właściciela, czy to przez upoważnioną osobę trzecią w rozumieniu art. 43 ust. 2 i 3 w zw. z art. 15 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94. Z powyższego wynika, że pierwsza część omawianego zarzutu jest dopuszczalna.
- 22 Z kolei na pytanie, czy stwierdzenie, zgodnie z którym ani w postępowaniu przed Wydziałem Sprzeciwów, ani w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą, skarżąca nie zakwestionowała istnienia zgody udzielonej przez właściciela wcześniejszego znaku, ma znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy, odpowiedzi należy udzielić w ramach badania meritum sprawy.
- 23 Na podstawie faktur przedstawionych przez drugą stronę postępowania przed Izbą Odwoławczą należy stwierdzić, że sprzedaż towarów oznaczonych wcześniejszym znakiem dokonywana była przez spółkę Industrias Espadafor, SA, nie zaś przez właściciela tego znaku, mimo że jego nazwisko figuruje również w nazwie tej spółki.

- 24 Jeśli wnoszący sprzeciw powołuje się na fakt używania wcześniejszego znaku przez osobę trzecią jako na rzeczywiste używanie w rozumieniu art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94, należy domniemywać, że używanie to odbywało się za jego zgodą.
- 25 W kwestii prawdziwości tego domniemania należy stwierdzić, iż jest rzeczą oczywistą, że gdyby używanie wcześniejszego znaku, którego dowód stanowią faktury przedstawione w postępowaniu przed OHIM, odbywało się bez zgody właściciela tego znaku, czyli z naruszeniem jego praw, spółka Industrias Espadafor, SA powinna być zainteresowana nieujawnianiem dowodów takiego używania właścicielowi. Dlatego też wydaje się mało prawdopodobne, by właściciel znaku był w stanie przedstawić dowody na używanie tego znaku sprzecznie z jego wolą.
- 26 OHIM mógł oprzeć się na tym domniemaniu tym bardziej, że skarżąca nie zaprzeczyła, by używanie wcześniejszego znaku przez spółkę Industrias Espadafor, SA odbywało się za zgodą wnoszącego sprzeciw. Ogólne twierdzenie przez skarżącą w toku postępowania przed OHIM, że wnoszący sprzeciw nie wykazał dostatecznie faktu rzeczywistego używania przezeń wcześniejszego znaku nie jest w tym względzie wystarczające.
- 27 Z akt sprawy wynika, że skarżąca w sposób bardzo precyzyjny poddała krytyce wykazany rozmiar sprzedaży dokonanej przy użyciu wcześniejszego znaku — twierdząc, że była zbyt mała, a także jakość przedstawionych dowodów. Jednak z treści pism przedstawionych przez skarżącą w toku postępowania przed OHIM nie da się wywnioskować, by skarżąca zwracała uwagę OHIM na okoliczność, iż chodziło o używanie przez osobę trzecią czy też by wyrażała ona wątpliwości co do istnienia zgody właściciela tego znaku na takie używanie.
- 28 Powyższe czynniki zdecydowały o tym, że Izba Odwoławcza miała wystarczająco solidne podstawy, by uznać, iż używanie wcześniejszego znaku odbywało się za zgodą właściciela tego znaku.

- 29 Z powyższego wynika, że pierwsza część zarzutu dotyczącego naruszenia art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 podlega oddaleniu jako bezzasadna.

W przedmiocie drugiej części zarzutu dotyczącej niewłaściwej interpretacji przez Izbę Odwoławczą pojęcia „rzeczywistego używania”

— Argumenty stron

- 30 Skarżąca twierdzi po pierwsze, że etykiet przedstawionych przez drugą stronę postępowania przed Izbą Odwoławczą nie należało uwzględnić w ramach materiału dowodowego z uwagi na to, że nie były one opatrzone datą. Ponadto skarżąca podkreśla, że druga strona nie przedstawiła dowodów na to, że etykiety te były rzeczywiście wykorzystywane na potrzeby sprzedaży na terenie Hiszpanii towarów oznaczanych wcześniejszym znakiem w okresie, który ma znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Na rozprawie skarżąca dodała, że druga strona postępowania przed Izbą Odwoławczą powinna była dołączyć do przedstawionych przezeń dowodów oświadczenie, z którego wynikałoby, iż etykiety te były wykorzystywane na rynku hiszpańskim we wskazanym wyżej okresie.
- 31 Po drugie skarżąca twierdzi, że Izba Odwoławcza niesłusznie uznała, iż skala wykorzystania wcześniejszego znaku, na jaką wskazują przedstawione przez drugą stronę postępowania przed Izbą Odwoławczą dowody, była dostateczna, by móc stwierdzić, że chodzi tu o rzeczywiste używanie w rozumieniu art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94. Skarżąca zwraca w tym względzie uwagę na okoliczność, że druga strona postępowania przed Izbą Odwoławczą nie przedstawiła oświadczenia dotyczącego wielkości rocznego obrotu z tytułu sprzedaży towarów oznaczanych wcześniejszym znakiem. Ponadto wskazuje ona na fakt, iż przedstawione przez drugą stronę postępowania przed Izbą Odwoławczą faktury dotyczą sprzedaży towarów oznaczonych tym znakiem w odnośnym okresie na kwotę zaledwie około 5 400 EUR. Na rozprawie skarżąca sprecyzowała wysokość tej kwoty stwierdzając, że obrót ze sprzedaży omawianych towarów wyniósł około 3 500 EUR w roku 1996 oraz 1 300 EUR w roku 1997.

- 32 Po trzecie skarżąca stwierdza, że przedstawione przez drugą stronę postępowania przed Izłą Odwoławczą faktury nie wskazują w żaden sposób na to, w jakim kształcie znak wcześniejszy był używany.
- 33 Wreszcie skarżąca jest zdania, że zaskarżona decyzja pozostaje w sprzeczności z decyzją Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 26 września 2001 r. w sprawie R 578/2000-4 (HIPOVITON/HIPPOVIT), w której uwzględniono stosunek między wielkością obrotu przedsiębiorstwa posługującego się wcześniejszym znakiem osiągniętego z tytułu sprzedaży towarów nim oznaczonych a całkowitą wielkością obrotu osiągniętego przez to przedsiębiorstwo.
- 34 OHIM odpowiada, że jeśli chodzi o sposób i miejsce wykorzystania wcześniejszego znaku, z akt sprawy wynika, iż znak ten używany był na odnośnym terytorium — tj. na terenie Hiszpanii — jako znak słowny, a co za tym idzie, używany był w zarejestrowanej postaci.
- 35 Co się zaś tyczy skali korzystania z wcześniejszego znaku, OHIM przyznaje, iż sprzedaż towarów oznaczonych wcześniejszym znakiem w całym odnośnym okresie nie była duża, a ponadto że przedstawione faktury dotyczą jedynie sprzedaży dokonanej na rzecz jednego klienta. OHIM uważa jednak, że wcześniejszy znak używany był na tyle często, by móc stwierdzić, że doszło do rzeczywistego używania.

#### — Ocena Sądu

- 36 Jak wynika z treści motywu dziewiątego rozporządzenia nr 40/94 prawodawca uznał, iż ochrona wcześniejszego znaku towarowego uzasadniona jest tylko wówczas, gdy

znak ten jest rzeczywiście używany. W zgodzie z zapisem tego motywu art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 stanowi, że zgłaszający wspólnotowy znak towarowy może żądać przedstawienia dowodu na to, że w okresie pięciu lat poprzedzających publikację zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, wobec którego zgłoszono sprzeciw, wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy był rzeczywiście używany na terytorium, na którym jest chroniony [wyrok Sądu z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie T-39/01 Kabushiki Kaisha Fernandes przeciwko OHIM — Harrison (HIWATT), Rec. str. II-5233, pkt 34].

- 37 Zgodnie z zasadą 22 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 wykonującego rozporządzenie nr 40/94 (Dz.U. L 303, str. 1) dowody używania zawierają wskazanie miejsca, czasu, zakresu oraz charakteru używania wcześniejszego znaku towarowego. Wnoszący sprzeciw nie ma natomiast obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia co do wielkości obrotów zrealizowanych przy wykorzystaniu wcześniejszego znaku. Artykuł 43 ust. 2 i art. 76 rozporządzenia nr 40/94, jak również zasada 22 ust. 3 rozporządzenia nr 2868/95 pozostawiają wnoszącemu sprzeciw wybór takiego sposobu wykazania, że w odnośnym okresie wcześniejszy znak towarowy był rzeczywiście używany, który wyda mu się najbardziej właściwy. Dlatego też nie można zgodzić się z zarzutami skarżącej dotyczącymi braku oświadczenia w sprawie całkowitej wielkości obrotów z tytułu sprzedaży towarów z wykorzystaniem wcześniejszego znaku.

- 38 Przy dokonywaniu wykładni pojęcia „rzeczywistego używania” należy wziąć pod uwagę okoliczność, że ustanawiając wymóg uprzedniego rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego, aby na znak ten można było powołać się w sprzeciwie, prawodawca działał z intencją ograniczenia konfliktów między dwoma znakami w sytuacji, w której nie istnieje ku temu żadne gospodarcze uzasadnienie wynikające z aktywnego funkcjonowania znaku na rynku [wyrok Sądu z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie T-174/01 Goulbourn przeciwko OHIM — Redcats (Silk Cocoon), Rec. str. II-789, pkt 38]. Jednak celem tego przepisu nie jest ani ocena sukcesu handlowego ani kontrola strategii gospodarczej danego przedsiębiorstwa, ani też zastrzeżenie ochrony znaków towarowych wyłącznie dla sytuacji, w których dochodzi do gospodarczego wykorzystania tych znaków na dużą skalę.

- 39 Zgodnie z tym, co stwierdzone zostało w wyroku Trybunału z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie C-40/01 Ansul, Rec. str. I-2439 dotyczącym wykładni art. 12 ust. 1 dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. U. 1989, L 40, str. 1), którego treść normatywna odpowiada co do zasady treści art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94, o rzeczywistym używaniu znaku towarowego można mówić wówczas, gdy znak ten używany jest zgodnie ze swoją podstawową funkcją, jaką jest wskazywanie na pochodzenie towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany, celem stworzenia lub utrzymania rynku zbytu dla tych towarów lub usług z wyłączeniem używania symbolicznego, którego jedynym celem jest utrzymanie prawa ochronnego do znaku towarowego (ww. wyrok w sprawie Ansul, pkt 43). W tym względzie wymóg rzeczywistego używania oznacza, że znak towarowy powinien być używany — w postaci, w jakiej jest on chroniony na odnośnym terytorium — publicznie i na zewnątrz (ww. wyroki w sprawie Ansul, pkt 37 oraz Silk Cocoon przeciwko OHIM, pkt 39).
- 40 Ocena, czy używanie było „używaniem rzeczywistym” powinna być oparta na wszystkich faktach i okolicznościach, na podstawie których można ustalić, czy znak był faktycznie wykorzystywany gospodarczo, w szczególności zaś powinna ona uwzględniać sposoby korzystania ze znaku uznawane w danym sektorze ekonomicznym za uzasadnione dla utrzymania lub stworzenia rynku zbytu dla towarów lub usług chronionych danym znakiem towarowym, naturę tych towarów lub usług, cechy danego rynku oraz skalę i częstotliwość wykorzystania znaku (ww. wyrok w sprawie Ansul, pkt 43).
- 41 Jeśli zaś chodzi o zakres używania wcześniejszego znaku, należy mieć na uwadze w szczególności rozmiar sprzedaży dokonanej z wykorzystaniem tego znaku oraz długość okresu, w którym używanie miało miejsce, a także częstotliwość używania.
- 42 By móc w konkretnym przypadku dokonać oceny, czy mamy do czynienia z rzeczywistym używaniem wcześniejszego znaku należy dokonać całościowej oceny przy uwzględnieniu wszystkich istotnych w danej sprawie czynników. Ocena taka zakłada pewną współzależność czynników branych pod uwagę. I tak, niewielka ilość towarów sprzedanych z danym znakiem może być zrekompensowana dużą intensywnością bądź regularnością wykorzystania znaku i odwrotnie. Ponadto

zarówno wielkości obrotów, jak i ilość towarów oznaczonych wcześniejszym znakiem, która została sprzedana, nie należy oceniać w oderwaniu od okoliczności, lecz przy uwzględnieniu innych istotnych czynników takich jak rozmiar prowadzonej działalności gospodarczej, możliwości produkcyjne lub możliwości w zakresie sprzedaży, stopień dywersyfikacji wykorzystującego przedsiębiorcy wykorzystującego znak, jak również cechy towaru lub usługi na odnośnym rynku. Dlatego też Trybunał stwierdził, że aby dane używanie mogło być uznane za „rzeczywiste”, nie zawsze musi ono być używaniem na dużą skalę (ww. wyrok w sprawie Ansul, pkt 39).

- 43 W świetle powyższych rozważań należy przystąpić do zbadania, czy OHIM słusznie uznał, że przy pomocy przedstawionych dowodów druga strona postępowania przed OHIM wykazała fakt rzeczywistego używania wcześniejszego znaku.
- 44 W związku z tym, że złożone przez skarżącą zgłoszenie znaku towarowego opublikowane zostało w dniu 5 stycznia 1998 r., okres pięcioletni, o którym mowa w art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 rozciąga się od 5 stycznia 1993 r. do 4 stycznia 1998 r. (w dalszej części zwany jest on „odnośnym okresem”).
- 45 Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 tego rozporządzenia, jeżeli rzeczywiste używanie było zawieszona przez nieprzerwany okres pięciu lat, wspólnotowy znak towarowy podlega sankcjom przewidzianym w tym rozporządzeniu. Zatem aby uniknąć tych sankcji wystarczy, by znak był rzeczywiście używany przez część odnośnego okresu.
- 46 Z faktur przedstawionych przez drugą stronę postępowania przed OHIM wynika, że znak towarowy był używany między końcem miesiąca maja 1996 r. a połową miesiąca maja 1997 r., to jest przez okres jedenastu i pół miesięcy.

- 47 Wynika z nich również, że dostawy przeznaczone były dla klienta w Hiszpanii i że fakturowane były w hiszpańskich pesetach. Na tej podstawie można stwierdzić, że towary przeznaczone były na rynek hiszpański, który stanowił odnośny rynek.
- 48 Jeśli chodzi o wielkość sprzedaży, kształtuje się ona na poziomie nieprzekraczającym 4 800 EUR, co odpowiada sprzedaży 293 jednostek zwanych w treści faktur „cajas” („skrzynie”), z których każda zawierała 12 sztuk, tj. łącznie 3 516 sztuk, po cenie 227 peset hiszpańskich (1,36 EUR) bez VAT za sztukę. Mimo że sprzedaż odbywała się na stosunkowo niewielką skalę, na podstawie przedstawionych faktur można stwierdzić, że ujęte w nich towary sprzedawane były w sposób ciągły przez okres przekraczający jedenaście miesięcy, który to okres nie jest ani szczególnie krótki, ani szczególnie bliski publikacji zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego złożonego przez skarżącą.
- 49 Dokonana sprzedaż stanowi używanie, którego obiektywnym celem jest utrzymanie rynku zbytu dla omawianych towarów. Rozmiar tej sprzedaży rozpatrywany w kontekście długości i częstotliwości używania nie jest na tyle niewielki, by można było uznać, że jest to używanie czysto symboliczne, minimalne lub fikcyjne, którego jedynym celem jest utrzymanie ochrony prawa do znaku.
- 50 To samo dotyczy faktu, że faktury wystawiane były na jednego tylko klienta. Wystarczy, że używanie znaku towarowego ma charakter publiczny i skierowane jest na zewnątrz, nie zaś wyłącznie do wewnątrz przedsiębiorstwa właściciela wcześniejszego znaku lub w ramach sieci dystrybucji należącej do tego przedsiębiorstwa lub przezeń kontrolowanej. W niniejszej sprawie skarżąca nie twierdziła, że odbiorca faktur należy do drugiej strony postępowania przed OHIM i nic nie wskazuje na to, by tak było. Dlatego też nie ma potrzeby opierać się na wysuniętym przez OHIM na rozprawie twierdzeniu, zgodnie z którym klient jest znaczącym dostawcą do supermarketów hiszpańskich.



- 51 Jeśli zaś chodzi o sposób używania wcześniejszego znaku, towary wymienione w treści faktur oznaczone są jako „concentrado” (koncentrat), po którym to określeniu następuje wskazówka dotycząca smaku [„kiwi”, „menta” (mięta), „granadina” (grenadyna), „maracuya”, „lima” (limonka) lub „azul trop.”] a następnie słowo „vitafruit” w cudzysłowie. Oznaczenie to pozwala na stwierdzenie, że towarami, o które chodzi są różnego rodzaju skoncentrowane soki owocowe i koncentraty soków.
- 52 Ponadto z etykiet przedstawionych przez drugą stronę postępowania wynika, że chodzi o różnego rodzaju skoncentrowane soki przeznaczone dla konsumentów końcowych, nie zaś o koncentraty soków przeznaczone dla wytwórców soków owocowych, albowiem na etykietach tych widnieje wskazówka „bebida concentrada para diluir 1 + 3” („skoncentrowany napój do rozcieńczania w proporcji 1 do 3”), co oznacza, że napój jest wyraźnie przeznaczony dla końcowego konsumenta.
- 53 Jak zauważyła skarżąca na etykietach nie ma żadnej daty. Dlatego też zagadnienie, czy na etykietach widnieją zwykle daty — co utrzymuje skarżąca, a czemu przeczy OHIM — nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Jednak mimo że etykiety same w sobie nie stanowią wystarczającego dowodu, mogą one pełnić funkcję pomocniczą w stosunku do innych dowodów przedstawionych w postępowaniu przed OHIM.
- 54 Z powyższego wynika, że druga strona postępowania przed Izbą Odwoławczą wykazała, że za jej zgodą dokonano w okresie od maja 1996 r. do maja 1997 r. sprzedaży ok. 300 jednostek po 12 sztuk każda różnego rodzaju skoncentrowanych soków owocowych na rzecz klienta hiszpańskiego, z której to sprzedaży osiągnięto obrót w wysokości ok. 4800 EUR. Mimo że wcześniejszy znak używany był na ograniczoną skalę i że przydałyby się dodatkowe dowody dotyczące sposobu używania tego znaku w odnośnym okresie, to jednak przedstawione przez drugą stronę postępowania okoliczności i dowody są wystarczające, by stwierdzić, że znak ten był rzeczywiście używany. W konsekwencji należy uznać, że OHIM słusznie stwierdził w zaskarżonej decyzji, iż wcześniejszy znak był rzeczywiście używany w odniesieniu do części towarów, dla których został on zarejestrowany, a mianowicie w odniesieniu do soków owocowych.

- 55 Jeśli chodzi o podnoszoną sprzeczność między zaskarżoną decyzją a decyzją Czwartej Izby Odwoławczej OHIM wydaną w sprawie R 578/2000-4 (HIPOVITON/HIPPOVIT), należy zauważyć, że Sąd stwierdził nieważność tej decyzji w wyroku z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie T-334/01 MFE Marienfelde przeciwko OHIM — Vetoquinol (HIPOVITON), *Zb.Orz. str. II-2787*.
- 56 W świetle powyższych rozważań należy uznać, że druga część omawianego zarzutu jest bezzasadna. W związku z powyższym żądanie główne dotyczące stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji należy oddalić.
- 57 Wobec faktu, że pierwszy zarzut jest bezzasadny należy dokonać analizy żądania ewentualnego dotyczącego stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji w części w związku z zarzucanym naruszeniem art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

*W przedmiocie zarzutu dotyczącego naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94*

#### Argumenty stron

- 58 Skarżąca twierdzi, że między towarami dla oznaczania których używano wcześniejszego znaku tj. „koncentratami soków” a towarami określanymi jako „napoje na bazie ziół i witamin”, o których mowa w zgłoszeniu występuje co najwyżej niewielkie podobieństwo.

- 59 Twierdzi ona po pierwsze, że towary te różnią się pod względem swej natury, jako że koncentraty soków są zazwyczaj wytwarzane na bazie owoców, podczas gdy „napoje na bazie ziół i witamin” produkuje się na bazie wody i — odpowiednio — ziół lub składników syntetycznych. Ponadto skarżąca twierdzi, że do wytwarzania tych różniących się od siebie produktów potrzeba innych maszyn i urządzeń oraz specyficznego know-how.
- 60 Skarżąca stwierdza po drugie, że omawiane towary mają inne przeznaczenie. Koncentraty soków wykorzystywane są bowiem do robienia napojów orzeźwiających, podczas gdy napoje na bazie ziół i witamin spożywane są przede wszystkim w celach dietetycznych, kosmetycznych lub leczniczych.
- 61 Różnice między omawianym towarami odzwierciedla zdaniem skarżącej fakt, iż przeznaczone są one dla innych nabywców tj. dla wytwórców soków owocowych w przypadku koncentratów soków oraz dla konsumentów końcowych w przypadku napojów na bazie ziół i witamin. Jednak z uwagi na to, że koncentraty soków nabywane są również przez konsumentów końcowych, skarżąca podnosi, iż kanały dystrybucji tych soków są inne niż w przypadku napojów na bazie ziół i witamin. Twierdzi ona, że pierwsze z nich sprzedawane są w supermarketach, drugie zaś przeznaczone są raczej do sprzedaży w drogeriach lub sklepach z dietetycznymi środkami spożywczymi. Nawet w przypadku sprzedaży na terenie tego samego sklepu towary te umieszczone byłyby w innych działach.
- 62 OHIM jest zdania, że koncentraty soków i soki owocowe oraz „napoje na bazie ziół i witamin”, o których mowa w zgłoszeniu znaku towarowego, są towarami podobnymi.

## Ocena Sądu

- 63 Zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w razie sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeśli towary lub usługi objęte zgłoszeniem są identyczne lub podobne do towarów lub usług, dla których zarejestrowany został wcześniejszy znak towarowy i jeśli stopień podobieństwa między tymi znakami jest na tyle wysoki, by można było uznać, że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd kręgu odbiorców na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony. Zgodnie z art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94 „wcześniejsze znaki towarowe” oznaczają znaki towarowe zarejestrowane w Państwie Członkowskim, w odniesieniu do których data złożenia wniosku o rejestrację jest wcześniejsza od daty wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego.
- 64 W niniejszej sprawie przedstawiona przez skarżącą krytyka stanowiska Izby Odwoławczej dotyczy wyłącznie kwestii ewentualnego podobieństwa między towarami określanymi jako „napoje na bazie ziół i witamin”, o których mowa w zgłoszeniu, oraz towarami w odniesieniu do których wcześniejszy znak towarowy był rzeczywiście używany, a mianowicie „sokami owocowymi” (pkt 19 i 20 zaskarżonej decyzji).
- 65 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem przy dokonywaniu oceny podobieństwa towarów lub usług należy uwzględnić wszystkie istotne czynniki charakteryzujące wzajemny stosunek tych towarów lub usług. Czynniki te obejmują w szczególności charakter towarów, ich przeznaczenie, sposób używania, podobnie jak to, czy towary te konkurują ze sobą, czy też się uzupełniają (zob. wyrok Trybunału z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. str. I-5507, pkt 23).
- 66 W niniejszej sprawie, jak zostało stwierdzone w pkt 52 powyżej, wcześniejszy znak używany był dla oznaczania skoncentrowanych soków owocowych przeznaczonych dla konsumentów końcowych, nie zaś dla oznaczania koncentratów soków

owocowych przeznaczonych dla wytwórców soków owocowych. Dlatego też nie można zgodzić się ze skarżącą w jej twierdzeniu, iż omawiane towary przeznaczone są dla innych nabywców tj. producentów w przypadku koncentratów soków i konsumentów końcowych w przypadku napojów na bazie ziół i witamin.

- 67 Dalej należy stwierdzić, że Izba Odwoławcza słusznie uznała, iż omawiane towary mają takie samo przeznaczenie polegające na gaszeniu pragnienia i że w dużym stopniu konkurują one między sobą. Jeśli zaś chodzi o naturę tych towarów i sposób ich wykorzystania, w obydwu przypadkach mamy do czynienia z napojami bezalkoholowymi, spożywanymi zwykle w postaci schłodzonej, których składniki rzeczywiście różnią się między sobą w większości przypadków. Różny skład tych produktów nie zmienia jednak faktu, iż są to substytuty z uwagi na to, że służą zaspokajaniu tych samych potrzeb.
- 68 Z powyższego wynika, że Izba Odwoławcza uznawszy, iż omawiane towary są podobne, nie dopuściła się żadnego błędu w ocenie. Dlatego też należy stwierdzić, że zarzut niniejszy jest bezzasadny i — w konsekwencji — oddalić także żądanie ewentualne.

### **W przedmiocie kosztów**

- 69 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sądu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy — zgodnie z żądaniem OHIM — obciążyć ją kosztami postępowania w całości.

Z powyższych względów

**SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI (druga izba)**

orzeka co następuje:

- 1) Skarga zostaje oddalona.**
  
- 2) Skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania.**

Pirrung

Meij

Forwood

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 8 lipca 2004 r.

Sekretarz

Prezes

H. Jung

J. Pirrung