

**Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 18 marca 2015 r. w sprawie T-250/13 Naazneen Investments Limited/Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), wniesione w dniu 28 maja 2015 r. przez Naazneen Investments Ltd**

**(Sprawa C-252/15 P)**

(2015/C 294/25)

Język postępowania: angielski

**Strony**

Wnosząca odwołanie: Naazneen Investments Ltd (przedstawiciele: P. Goldenbaum, Rechtsanwältin, I. Rohr, Rechtsanwältin)

Druga strona postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Energy Brands, Inc.

**Żądania wnoszącej odwołanie**

- uchylenie wyroku Sądu z dnia 18 marca 2015 r. wydanego w sprawie T-250/13;
- stwierdzenie nieważności decyzji Izby Odwoławczej wydanej w sprawie R-1101/2011-2 i, pomocniczo, w razie potrzeby przekazanie sprawy do rozpoznania przez Sąd;
- obciążenie OHIM własnymi kosztami postępowania oraz kosztami postępowania poniesionymi przez wnoszącą odwołanie w postępowaniach przed Trybunałem, Sądem i Izbą Odwoławczą; oraz
- w sytuacji gdyby Energy Brands, Inc. wstąpiła do postępowania, obciążenie Energy Brands, Inc. kosztami postępowania.

**Zarzuty i główne argumenty**

Wnosząca odwołanie podnosi, że Sąd: dokonał błędnej wykładni zakresu art. 75 i art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009<sup>(1)</sup>; nie dokonał prawidłowej całościowej oceny wszystkich przedstawionych dowodów ani wszystkich istotnych okoliczności niniejszej sprawy lub błędnie nie stwierdził braku uzasadnienia Izby Odwoławczej w tym względzie; nie uwzględnił wystarczająco lub błędnie zastosował zasady wywiedzione z orzecznictwa. Ponadto w licznych stwierdzeniach Sąd przeinaczył okoliczności faktyczne.

**I. Naruszenie art. 75 rozporządzenia nr 207/2009**

Sąd naruszył prawo stwierdzając, że Izba Odwoławcza przedstawiła odpowiednie uzasadnienie swojej decyzji. W szczególności nie rozważył, że Izba Odwoławcza całkowicie pominęła strony 6–22 pisma zawierającego odwołanie oraz że nie uwzględniła wszystkich przedstawionych dowodów ani nie przedstawiła żadnych argumentów na poparcie swoich stwierdzeń. W kontekście oceny uzasadnionych powodów nieużywania Sąd naruszył przepisy postępowania, opierając swoje stwierdzenie na nowym argumencie opartym na podnoszonym zobowiązaniu licencjobiorcy do kontrolowania i nadzorowania wytwarzania towarów.

**II. Naruszenie art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009**

**1. Rzeczywiste używanie**

Sąd:

- błędnie stwierdził, że Izba Odwoławcza uwzględniła złożone pod przysięgą oświadczenia, mimo że nie rozpatrzyła ona kwestii mocy dowodowej tych oświadczeń;
- oparł swoje stwierdzenia na nieprawidłowo ustalonych okolicznościach faktycznych, potwierdzając bardzo ograniczoną wartość gospodarczą zamówienia dwunastu palet butelek w celu dokonania „próbnej sprzedaży”;
- błędnie ustalił i zastosował zasadę, zgodnie z którą rynek znacznych rozmiarów, taki jak rynek napojów jako towarów masowej konsumpcji, automatycznie skutkuje wzmocnionymi wymogami w odniesieniu do zakresu używania;

- nie przestrzegając zasady braku wymogu nieprzerwanego używania;
- naruszył prawo stwierdzając, że względy, dla których znak towarowy nie był intensywniej używany ani używany w całym istotnym okresie, należy rozpatrywać wyłącznie w ramach oceny uzasadnionych powodów nieużywania;
- nie uwzględnił rozróżnienia między wypadkami „nieużywania” a wypadkami „ograniczonego używania”;
- błędnie wskazał na zasadę, zgodnie z którą, gdy izba odwoławcza dokonuje oceny rzeczywistego używania znaku towarowego, musi ona wyłącznie uwzględnić dowody istnienia takiego używania, a nie dowody uzasadniające nieużywanie tego znaku towarowego;
- błędnie stwierdził, że w kontekście reklamy i innej działalności promocyjnej istotne są wyłącznie kampanie o znacznej skali;
- błędnie nie uznał istotności wydruków z witryny internetowej właściciela znaku towarowego oraz nie uwzględnił wyjaśnień ani dowodów przedstawionych w tym względzie;
- dokonał błędnej wykładni terminu „symboliczny”.

W kontekście badania istotności nieznacznego wolumenu handlu w fazach nowego lub ponownego wprowadzenia na rynek Sąd:

- popełnił błąd w obliczeniach;
- nie uwzględnił wadliwości towarów oraz postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku wszczętego przez osobę trzecią jako wiarygodnego uzasadnienia; oraz
- naruszył prawo w odniesieniu do wymaganej jakości uzasadnienia ograniczonego zakresu używania. W kontekście rzeczywistego używania względy, dla których znak towarowy nie był używany w szerokim zakresie, nie muszą spełniać wymogu uzasadnionych powodów nieużywania, lecz powinno wystarczać, że uwiarygadniają one względy, dla których ten zakres nie był szeroki.

## 2. Uzasadnione powody nieużywania

### 2.1. Problemy dotyczące wytwarzania napojów „SMART WATER”

Sąd:

- oparł swoje ustalenia na przeinaczonych okolicznościach faktycznych, ponieważ w rzeczywistości nie doszło do zaniebdania obowiązków kontroli wytwarzania towarów i nadzoru nad tym wytwarzaniem;
- nieprawidłowo zrozumiał kryteria „okoliczności, które powstały niezależnie od woli właściciela znaku towarowego” i „przeszkody dla używania znaku” w rozumieniu art. 19 ust. 1 porozumienia TRIPS, w szczególności nie rozpatrując kwestii, czy wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu nowych towarów były nieracjonalne, lecz wyłącznie rozpatrując, czy było to niemożliwe;
- nie stwierdził, że wnosząca odwołanie przedstawiła szczegółowe wyjaśnienia dotyczące względów, dla których niemożliwe było łatwe i szybkie podjęcie na nowo wytwarzania i dostaw towarów, czego nie uwzględniła ani Izba Odwoławcza ani nie uwzględnił sam Sąd.

## 2.2. Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku wszczęte przez osobę trzecią

Sąd

- nie stwierdził, że postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku jest oczywiście niezależne od woli właściciela znaku towarowego;
- zastosował nieprawidłowe kryterium, opierając swoje stwierdzenie na wywodzie, że postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku nie stoi na przeszkodzie dla używania tego znaku towarowego przez właściciela;
- ustalił nieprawidłowe kryterium „bezpośrednich skutków”: Sąd stwierdził, że możliwe jest – w sytuacji gdyby takie postępowanie skutkowało stwierdzeniem wygaśnięcia prawa do znaku – wniesienie skargi o odszkodowanie. Jednakże wskazał on, że nie stanowi to uzasadnionego powodu nieużywania, ponieważ nie jest to „bezpośredni skutek” postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku. Stwierdzenia Sądu w tym względzie są niezgodne z ratio legis wymogu rzeczywistego używania. Związłe stwierdzenie – zgodnie z którym właściciel znaku towarowego powinien ocenić i oszacować ponoszone ryzyko i następnie nadal używać swojego znaku towarowego, pomimo niepewności związanej z koniecznością zapłaty odszkodowania, lub powstrzymać się od używania – skutkuje oczywistą dyskryminacją małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto łatwo mogłoby to skutkować ryzykiem nadużycia postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku przez osoby trzecie zainteresowane zarejestrowanym znakiem towarowym.

<sup>(1)</sup> Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1).

### **Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 29 maja 2015 r. – Steef Mennes/Emirates Direktion für Deutschland**

**(Sprawa C-255/15)**

(2015/C 294/26)

Język postępowania: niemiecki

#### **Sąd odsyłający**

Amtsgericht Düsseldorf

#### **Strony w postępowaniu głównym**

Strona skarżąca: Steef Mennes

Strona pozwana: Emirates Direktion für Deutschland

#### **Pytania prejudycjalne**

- 1) Czy art. 10 ust. 2 w związku z art. 2 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 261/2004 <sup>(1)</sup> należy interpretować w ten sposób, że „bilet” jest dokumentem, który daje podróżnemu (również) prawo do podróży tym lotem, podczas którego umieszczono go w niższej klasie, niezależnie od tego czy na tym dokumencie odnotowane są jeszcze inne loty takie jak loty przesiadkowe lub loty powrotne?
- 2) a) W wypadku udzielenia na pytanie pierwsze odpowiedzi twierdzącej:

Czy art. 10 ust. 2 w związku z art. 2 lit. f) rozporządzenia nr 261/2004 należy ponadto interpretować w ten sposób, że „cena biletu” jest kwotą, którą podróżny zapłacił za wszystkie loty odnotowane na bilecie, nawet jeżeli umieszczenie w niższej klasie nastąpiło tylko podczas jednego z lotów?