

restrykcyjny. Gdyby Izba Odwoławcza skorzystała ze swych uprawnień dyskrecjonalnych w sposób prawidłowy, to uznałaby, że zgodnie z wyrokiem z dnia 3 października 2013 r., Rintisch/OHIM (C-120/12 P, EU:C:2013:638), z jej uprawnień dyskrecjonalnych należało skorzystać w sposób restrykcyjny. W tych okolicznościach jedynym prawidłowym skorzystaniem z tych uprawnień dyskrecjonalnych byłoby niewzięcie pod uwagę dokumentów przedstawionych na poparcie renomy znaku towarowego. Sąd nie uwzględnił faktu, że Izba Odwoławcza nie określiła w sposób prawidłowy zakresu swych uprawnień dyskrecjonalnych i nie skorzystała z tych uprawnień w tym zakresie, a czyniąc to naruszył art. 76 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009.

2. Naruszenie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009

Wnoszący odwołanie podnosi, że Sąd nie dokonał całościowego porównania znaków towarowych „KENZO” i „KENZO ESTATE”, a tym samym naruszył art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009. Ponadto wnoszący odwołanie utrzymuje, że Sąd uwzględnił argumenty dotyczące renomy na podstawie dokumentów, które, przy prawidłowym zastosowaniu prawa i przy właściwym skorzystaniu z uprawnień dyskrecjonalnych przez Izbę Odwoławczą, nie powinny być zostać wzięte pod uwagę. Wnoszący odwołanie podnosi w dodatku, że Sąd nie dokonał koniecznej całościowej oceny, kiedy doszedł do wniosku, że sporny znak towarowy mógł być kojarzony z wcześniejszym znakiem towarowym i czerpać nienależną korzyść z renomy wcześniejszego znaku. Wreszcie wnoszący odwołanie podnosi, że Izba Odwoławcza i Sąd doszli do błędnego wniosku, że wnoszący odwołanie nie wykazał istnienia „uzasadnionej przyczyny” w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009.

⁽¹⁾ Rozporządzenie Rady z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, Dz.U. L 78, s. 1.

⁽²⁾ Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonujące rozporządzenie nr 40/94, Dz.U. 1995, L 303, s. 1.

**Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 2 grudnia 2015 r. w sprawie T-522/13,
Kenzo Tsujimoto/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 12 lutego
2016 r. przez Kenza Tsujimota**

(Sprawa C-86/16 P)

(2016/C 335/37)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Kenzo Tsujimoto (przedstawiciele: adwokaci A. Wenninger-Lenz, M. Ring, W. von der Osten-Sacken)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Kenzo

Żądania wnoszącego odwołanie

- uchylenie wyroku wydanego przez Sąd (pierwsza izba) w dniu 2 grudnia 2015 r. w sprawie T-522/13;
- wydanie ostatecznego orzeczenia w przedmiocie sporu;
- obciążenie Urzędu i Kenzo S.A. kosztami postępowania, w tym kosztami postępowania przed Izbą Odwoławczą.

Zarzuty i główne argumenty

1. Naruszenie art. 76 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009

Podstawą sprzeciwów wniesionych przez Kenzo S.A. jest art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009⁽¹⁾. W obydwu sprawach Izba Odwoławcza wzięła pod uwagę dowody, jakie zostały przedstawione na poparcie argumentów dotyczących renowy znaku towarowego przez wnoszącą sprzeciw przed Wydziałem Sprzeciwów w celu wykazania rzeczywistego używania znaku towarowego. Bezsporne jest, że dokumenty, o których mowa zostały przedstawione po upływie terminu wyznaczonego na wykazanie istnienia, ważności i zakresu ochrony wcześniejszego prawa zgodnie z zasadą 19 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego⁽²⁾. Z zasady 19 ust. 1 i 2 oraz zasady 20 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego wynika, że sprzeciw oparty na art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 należy odrzucić, jeżeli wnoszący sprzeciw nie przedstawi dowodu renowy wcześniejszego znaku towarowego przed upływem terminu wyznaczonego przez Urząd. Sąd dochodzi niemniej jednak do wniosku, że Izbie Odwoławczej przysługiwały uprawnienia dyskrecjonalne w odniesieniu do zadecydowania czy należało wziąć pod uwagę przedmiotowe dowody na poparcie renowy znaku towarowego, że Izba Odwoławcza uznała i skorzystała ze swych uprawnień dyskrecjonalnych oraz że prawidłowo uzasadniła swą decyzję o uwzględnieniu tych dowodów. Wnoszący odwołanie uważa natomiast, że Sąd naruszył prawo uznając uprawnienia dyskrecjonalne Izby Odwoławczej i nieprawidłowo zastosował zasadę 19 ust. 1 i 2 oraz zasadę 20 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego.

Wnoszący odwołanie ma świadomość tego, że zdaniem pozostałych stron postępowania kwestia dopuszczalności wzięcia pod uwagę, na poparcie renowy, dokumentów przedstawionych na poparcie rzeczywistego używania jest regulowana nie przez zasadę 20 ust., 1 lecz przez zasadę 50 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia wykonawczego, która stanowi szczególną zasadę proceduralną stosowaną przed izbą odwoławczą.

Nawet przy przyjęciu, że uprawnienia dyskrecjonalne izby odwoławczej należy interpretować w zgodzie z zasadą 50 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia wykonawczego, Izba Odwoławcza skorzystała w sposób nieprawidłowy z tychże uprawnień i Sąd nieprawidłowo zastosował art. 76 ust. 2 uznając ustalenia Izby Odwoławczej w przedmiocie nierozzerwalnego związku między dowodami używania a dowodami renowy za właściwe skorzystanie z uprawnień dyskrecjonalnych. W rzeczywistości Izba Odwoławcza nie określiła nawet zakresu swych uprawnień dyskrecjonalnych, a mianowicie poprzez określenie czy z uprawnień tych należałoby w niniejszej sprawie skorzystać w sposób restrykcyjny. Gdyby Izba Odwoławcza skorzystała ze swych uprawnień dyskrecjonalnych w sposób prawidłowy, to uznałaby, że zgodnie z wyrokiem z dnia 3 października 2013 r., Rintisch/OHIM (C-120/12 P, EU:C:2013:638), z jej uprawnień dyskrecjonalnych należało skorzystać w sposób restrykcyjny. W tych okolicznościach jedynym prawidłowym skorzystaniem z tych uprawnień dyskrecjonalnych byłoby niewzięcie pod uwagę dokumentów przedstawionych na poparcie renowy znaku towarowego. Sąd nie uwzględnił faktu, że Izba Odwoławcza nie określiła w sposób prawidłowy zakresu swych uprawnień dyskrecjonalnych i nie skorzystała z tych uprawnień w tym zakresie, a czyniąc to naruszył art. 76 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009.

2. Naruszenie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009

Wnoszący odwołanie podnosi, że Sąd nie dokonał całościowego porównania znaków towarowych „KENZO” i „KENZO ESTATE”, a tym samym naruszył art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009. Ponadto wnoszący odwołanie utrzymuje, że Sąd uwzględnił argumenty dotyczące renowy na podstawie dokumentów, które, przy prawidłowym zastosowaniu prawa i przy właściwym skorzystaniu z uprawnień dyskrecjonalnych przez Izbę Odwoławczą, nie powinny być zostać wzięte pod uwagę. Wnoszący odwołanie podnosi w dodatku, że Sąd nie dokonał koniecznej całościowej oceny, kiedy doszedł do wniosku, że sporny znak towarowy mógł być kojarzony z wcześniejszym znakiem towarowym i czerpać nienależną korzyść z renowy wcześniejszego znaku. Wreszcie wnoszący odwołanie podnosi, że Izba Odwoławcza i Sąd doszli do błędnego wniosku, że wnoszący odwołanie nie wykazał istnienia „uzasadnionej przyczyny” w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009.

⁽¹⁾ Rozporządzenie Rady z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, Dz.U. L 78, s. 1.

⁽²⁾ Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonujące rozporządzenie nr 40/94, Dz.U. 1995, L 303, s. 1.