WYROK SĄDU (szósta izba w składzie powiększonym)

z dnia 17 marca 2010 r. *

W sprawie T-63/07

Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG, z siedzibą w Stolberg (Niemcy), reprezentowana przez adwokata D. Eickemeiera,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez D. Botisa, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

* Język postępowania: angielski.

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) była

Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE, z siedzibą w Jaén (Hiszpania),

mającej za przedmiot skargę na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 18 grudnia 2006 r. (sprawa R 761/2006-2), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy Mülhens GmbH & Co. KG a Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE,

SĄD (szósta izba w składzie powiększonym),

w składzie: A.W.H. Meij (sprawozdawca), prezes, V. Vadapalas, I. Labucka, N. Wahl i L. Truchot, sędziowie,

sekretarz: N. Rosner, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 1 marca 2007 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 20 czerwca 2007 r.,

uwzględniając postanowienie z dnia 30 marca 2009 r. zezwalające Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG na wstąpienie w miejsce Mülhens GmbH & Co. KG,

uwzględniając wyznaczenie sędzi I. Labuckiej celem uzupełniania składu izby wobec niemożności uczestniczenia w obradach sędziego T. Tchipeva,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 11 czerwca 2009 r.,

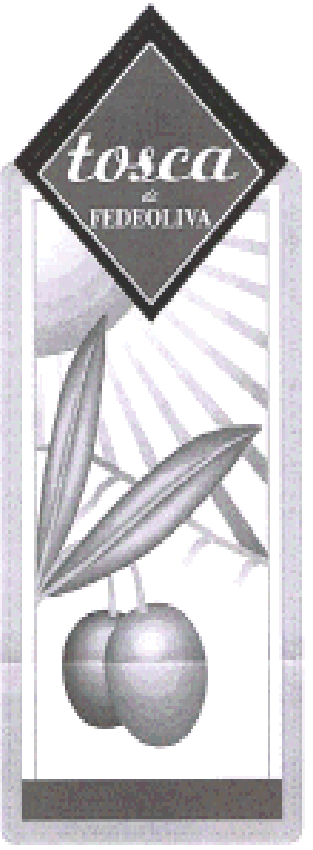
wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 29 października 2003 r., na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami [zastąpionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)], Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE dokonała w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (zwanym dalej „Urzędem") zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego.

2 Znakiem towarowym, o którego rejestrację wniesiono, jest następujące oznaczenie graficzne:



3 Towary i usługi, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klas 16, 29, 35 i 39 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług

dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają, dla każdej z tych klas, następującemu opisowi:

— klasa 16: „papier, tektura i wyroby z tych materiałów nieujęte w innych klasach; materiały drukarskie; materiały introligatorskie; materiały fotograficzne; materiały piśmienne; spoiwa (kleje) do materiałów piśmiennych lub do celów domowych; materiały przeznaczone dla artystów; pędzle malarskie; maszyny do pisania i artykuły biurowe (z wyłączeniem mebli); materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyłączeniem aparatów); materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nieujęte w innych klasach); czcionki drukarskie; klisze i matryce do druku ręcznego";

— klasa 29: „oleje jadalne, zwłaszcza oliwa z oliwek";

— klasa 35: „reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie w działalności handlowej; import i eksport, usługi doradcze przy eksploatacji i prowadzeniu przedsiębiorstwa handlowego na zasadach franszyzy; usługi sprzedaży detalicznej w sklepach i za pośrednictwem światowych sieci informatycznych, usługi dotyczące promocji i przedstawicielstwa towarów";

— klasa 39: „transport; pakowanie i składowanie towarów; organizowanie podróży".

4 Zgłoszenie znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 41/2001 z dnia 11 października 2004 r.

5 W dniu 7 stycznia 2005 r. Mülhens GmbH & Co. wniosła sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009].

6 Na poparcie swojego sprzeciwu Mülhens powołała się na rejestrację następujących wcześniejszych znaków towarowych:

— słownego wspólnotowego znaku towarowego 90852 TOSCA, zarejestrowanego w dniu 16 lutego 2001 r., dla towarów „środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, środki do czyszczenia zębów, mydła";

— słownego znaku towarowego 102194 TOSCA, zarejestrowanego w Niemczech w dniu 26 października 1907r., dla towarów „mydła marsylskie i mydła w formie stałej i w proszku, środki perfumeryjne, woda kolońska, lanolina, pomadki kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, pudry, olejki zapachowe, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do skóry głowy, przybory do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, pielęgnacji skóry i brody, farby do włosów, saszetki zapachowe, szczoteczki do zębów i paznokci, sole do kąpieli";

— słownego znaku towarowego nr 258495 TOSCA, zarejestrowanego w Niemczech w dniu 10 stycznia 1921 r., dla towarów „preparaty kosmetyczne, zwłaszcza preparaty zapachowe";

— słownego znaku towarowego nr 301590 TOSCA, zarejestrowanego w Niemczech w dniu 7 maja 1923 r., dla towarów „mydła marsylskie i mydła w formie stałej i w proszku, środki perfumeryjne, woda kolońska, lanolina, pomadki kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, pudry, olejki zapachowe, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do skóry głowy, przybory do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, pielęgnacji

skóry i brody, farby do włosów, saszetki zapachowe, szczoteczki do zębów i paznokci, sole do kąpieli";

— słownego znaku towarowego nr 1048297 TOSCA, zarejestrowanego w Niemczech w dniu 13 maja 1983 r., dla towarów „środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, mydła, pasta do zębów, płyny do skóry głowy, produkty chemiczne do celów sanitarnych, środki do dezynfekcji";

— powszechnie znany znak towarowy TOSCA, używany w Niemczech dla towarów „środki perfumeryjne, woda toaletowa, woda kolońska, płyn do ciała, kostki mydła, żel pod prysznic, dezodoranty, talk".

7 Sprzeciw w szczególności odnosił się do towarów „środki perfumeryjne, woda toaletowa, woda kolońska, płyn do ciała, kostki mydła, żel pod prysznic, dezodoranty, talk", co do których Mülhens powołała się na renomę wcześniejszych znaków towarowych, i był skierowany wobec wszystkich towarów i usług oznaczonych w zgłoszeniu znaku towarowego.

8 W dniu 10 kwietnia 2006 r. Wydział Sprzeciwów oddalił sprzeciw w całości na tej podstawie, że po pierwsze oznaczone kolidującymi ze sobą znakami towarowymi towary i usługi są oczywiście różne, co zapobiega jakiemukolwiek prawdopodobieństwu wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, a po drugie skarżąca nie przedstawiła odpowiedniego stanu faktycznego, dowodów i argumentów w celu wykazania, iż używanie zgłoszonego znaku towarowego działa na jej szkodę lub powoduje czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszych znaków towarowych w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.

9 W dniu 31 maja 2006 r. Mülhens wniosła do Urzędu odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.

10 Decyzją z dnia 18 grudnia 2006 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją") Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie. Na wstępie potwierdziła ocenę Wydziału Sprzeciwów, zgodnie z którą towary i usługi oznaczone kolidującymi ze sobą znakami towarowymi są różne i z tego względu nie może istnieć prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Następnie Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie w zakresie, w jakim opierało się ono na art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, na tej podstawie, że Mülhens wyłącznie przedstawiła argumenty i dowody w celu wykazania renomy wcześniejszych znaków towarowych TOSCA w Niemczech bez przedstawienia okoliczności lub argumentów w celu wykazania, iż używanie bez uzasadnionego powodu zgłoszonego znaku towarowego powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszych znaków towarowych bądź też działałoby na ich szkodę. Ponadto odrzuciła argument Mülhens dotyczący istnienia niebezpieczeństwa rozmycia poprzez osłabienie charakteru odróżniającego wcześniejszych znaków towarowych, jako że argument ten został podniesiony po raz pierwszy na etapie toczącego się przed nią postępowania odwoławczego.

Żądania stron

11 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

— odrzucenie zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego;

— obciążenie Urzędu kosztami postępowania.

12 Urząd wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

W przedmiocie dopuszczalności drugiego żądania

13 W ramach swojego drugiego żądania skarżąca zwraca się do Sądu o odrzucenie zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego.

14 W tym względzie, ponieważ to żądanie skarżącej należy interpretować jako zmierzające w istocie do nakazania Urzędowi odrzucenia zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, należy zauważyć, że zgodnie z art. 63 ust. 6 rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 65 ust. 6 rozporządzenia nr 207/2009] Urząd zobowiązany jest do podjęcia niezbędnych środków w celu zastosowania się do orzeczenia sądu Unii. A zatem zadaniem Sądu nie jest kierowanie do Urzędu nakazów, bowiem to do Urzędu należy wyciągnięcie konsekwencji z rozstrzygnięcia i uzasadnienia wyroków Sądu [zob. wyrok Sądu z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie T-164/03 Ampafrance przeciwko OHIM – Johnson & Johnson (monBeBé), Zb.Orz. s. II-1401, pkt 24 i przytoczone tam orzecznictwo].

15 Należy zatem uznać to drugie żądanie za niedopuszczalne.

Co do istoty

16 Skarżąca podnosi w istocie trzy zarzuty dotyczące – pierwszy – naruszenia art. 43 ust. 1, art. 73 i art. 74 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie odpowiednio art. 42 ust. 1, art. 75 i art. 76 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 207/2009) – drugi – naruszenia art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 i – trzeci – naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

17 Sąd uważa, że w pierwszej kolejności należy rozpatrzyć trzeci zarzut skarżącej.

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

— Argumenty stron

18 Skarżąca podnosi, iż oznaczone kolidującymi ze sobą znakami towarowymi towary i usługi są częściowo podobne, ponieważ po pierwsze oliwa z oliwek jest często używana w celach kosmetycznych w żelach pod prysznic i szamponach objętych klasą 29, a po drugie opakowanie tych towarów nosi oznaczenie chronione wcześniejszymi znakami towarowymi, tak że należy stwierdzić podobieństwo z „pakowaniem i składowaniem towarów" ujętym w klasie 39.

19 Skarżąca także podkreśla, że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, a w jej ocenie przeciętny konsument może myśleć, że towary oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym i jej towary pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa.

20 Urząd nie zgadza się z argumentami skarżącej.

— Ocena Sądu

21 Tak jak zauważyła Izba Odwoławcza w pkt 16 zaskarżonej decyzji, na etapie postępowania odwoławczego toczącego się przed nią skarżąca nie wysunęła żadnego argumentu mającego na celu podważenie decyzji Wydziału Sprzeciwów w zakresie, w jakim oddalił on sprzeciw oparty na art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

22 Natomiast zgodnie z brzmieniem art. 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 w postępowaniu dotyczącym względnych podstaw odmowy rejestracji Urząd ogranicza się do badania stanu faktycznego, dowodów i argumentów przedstawionych przez strony oraz poszukiwanego zadośćuczynienia. W związku z tym w przypadku względnej podstawy odmowy rejestracji okoliczności faktyczne lub prawne powołane przed Sądem, a niepodniesione uprzednio przed izbą odwoławczą nie mogą podważyć zgodności z prawem decyzji tej izby [wyrok Trybunału z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie C-29/05 P OHIM przeciwko Kaul, Zb.Orz. s. I-2213, pkt 54; wyrok Sądu z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie T-169/02 Cervecería Modelo przeciwko OHIM – Modelo Continente Hipermercados (NEGRA MODELO), Zb.Orz. s. II-505, pkt 22].

23 Wynika z tego, że w ramach kontroli zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych, powierzonej Sądowi na mocy art. 63 rozporządzenia nr 40/94, okoliczności faktyczne i prawne, na które się powołano w postępowaniu przed Sądem z pominięciem wskazania ich uprzednio w postępowaniu przed instancjami Urzędu, nie mogą być brane pod uwagę przy badaniu zgodności z prawem decyzji izby odwoławczej i w rezultacie należy je uznać za niedopuszczalne (ww. wyrok w sprawie NEGRA MODELO, pkt 22, 23).

24 Jako że na poparcie swojego odwołania przed Izbą Odwoławczą skarżąca nie wysunęła żadnego argumentu mającego na celu podważenie zasadności decyzji Wydziału Sprzeciwów w odniesieniu do zastosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, należy odrzucić niniejszy zarzut jako niedopuszczalny.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczącego naruszenia art. 43 ust. 1, art. 73 i art. 74 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 40/94

— Argumenty stron

25 Skarżąca utrzymuje, że Izba Odwoławcza błędnie uznała za niedopuszczalny – ze względu na wskazanie nowej okoliczności faktycznej – jej argument dotyczący istnienia niebezpieczeństwa rozmycia poprzez osłabienie charakteru odróżniającego wcześniejszych znaków towarowych. Stwierdza, że argument ten podnosi tylko jeden z aspektów kwestii szkody wyrządzonej charakterowi odróżniającemu i renomie wcześniejszych znaków towarowych i że w rezultacie został wysunięty w terminie wyznaczonym przez Urząd. Skarżąca uważa ponadto, że nie jest zabronione przedstawianie nowych okoliczności po upływie terminu, o którym mowa w art. 42 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 41 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009) i w zasadzie 19 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie nr 40/94 (Dz.U. L 303, s. 1), i że w niniejszym przypadku Izba Odwoławcza nie skorzystała z zakresu uznania przyznanego jej przez art. 74 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94.

26 Skarżąca stwierdza między innymi, że Izba Odwoławcza nie powiadamiając, iż nie weźmie pod uwagę nowych okoliczności wskazanych po raz pierwszy przed nią, naruszyła art. 43 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, ponieważ nie wzywała stron do przedstawienia swoich uwag tak często, jak to było potrzebne. Naruszyła także art. 73

rozporządzenia nr 40/94, opierając zaskarżoną decyzję na względach, w odniesieniu do których skarżąca nie została wysłuchana.

27 Urząd podnosi przede wszystkim, że zarzut ten jest zbędny, ponieważ nawet gdyby Izba Odwoławcza zbadała argument dotyczący niebezpieczeństwa rozmycia poprzez osłabienie charakteru odróżniającego, wynik sprawy byłby taki sam, jako że skarżąca nie przedstawiła żadnej okoliczności na wsparcie swojego zarzutu.

28 Urząd stwierdza następnie, że ze względu na to, iż ten nowy argument jest oczywiście niewystarczający, aby uzasadnić zastosowanie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 i aby tym samym wywrzeć wpływ na wynik sprawy, jedna z przesłanek ustalonych w ww. wyroku w sprawie OHIM przeciwko Kaul w celu wzięcia pod uwagę argumentów przedstawionych z opóźnieniem nie została spełniona. Ponadto skarżąca wykazała się celowo opieszałym postępowaniem, lub co najmniej zbyt niedbałym, nie przedstawiając przed Wydziałem Sprzeciwów argumentu do tego stopnia istotnego, że żadne rzeczywiste omówienie powołanej podstawy odmowy rejestracji nie mogło zostać przeprowadzone bez jego rozpatrzenia. Urząd zauważa w tym względzie, że skarżąca nie wyjaśnia powodu, dla którego nie przedstawiła tego argumentu przed Wydziałem Sprzeciwów.

— Ocena Sądu

29 Należy zauważyć, że w pkt 31 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła, iż skarżąca zaznaczyła rubrykę 95 formularza sprzeciwu, wskazując w ten sposób, że sprzeciw wniesiony wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego opiera się na względzie, według którego znak ten powoduje czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź działa na ich szkodę, i że z tego względu sprzeciw jest oparty na art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.

30 W pkt 35 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza również stwierdziła, że w terminie, o którym mowa w art. 42 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94, wyznaczonym do przedstawienia stanu faktycznego, dowodów i argumentów na poparcie sprzeciwu skarżąca przedstawiła przed Wydziałem Sprzeciwów argumenty i dowody w celu wykazania renomy wcześniejszych słownych znaków towarowych TOSCA w Niemczech, ale nie przedstawiła żadnego dowodu ani argumentu mającego na celu wykazanie, że używanie bez uzasadnionego powodu zgłoszonego znaku towarowego powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszych znaków towarowych bądź działałoby na ich szkodę.

31 Należy zauważyć następnie – tak jak wynika z art. 37 zaskarżonej decyzji – że skarżąca na etapie postępowania przed Izbą Odwoławczą przedstawiła argument, zgodnie z którym używanie zgłoszonego znaku towarowego prowadziłoby do erozji renomy wcześniejszych znaków towarowych, ponieważ krąg odbiorców przestałby kojarzyć towary skarżącej ze znakiem towarowym TOSCA. Tymczasem w pkt 38 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza zakwalifikowała to twierdzenie jako „nową okoliczność faktyczną", której dopuszczalność odrzuciła na podstawie art. 74 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 ze względu na to, że powołano się na nią po upływie terminu wyznaczonego przez Wydział Sprzeciwów i że skarżąca nie powoła się na istnienie ani nowych okoliczności, ani trudności faktycznych lub prawnych, które przeszkodziłyby jej przedstawić ten argument w toku postępowania przed Wydziałem Sprzeciwów (pkt 41 i 43–45 zaskarżonej decyzji).

32 W przeciwieństwie do Izby Odwoławczej Sąd zauważa jednakże, że ten argument ogranicza się do przedstawienia na etapie postępowania przed Izbą Odwoławczą okoliczności, która była podnoszona od chwili wniesienia sprzeciwu. Zaznaczając rubrykę 95 sprzeciwu, skarżąca dała bowiem do zrozumienia, że jej sprzeciw opiera się na przekonaniu, że używanie zgłoszonego znaku towarowego będzie powodować czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszych znaków towarowych bądź działać na ich szkodę.

33 Zatem argument wysunięty na etapie postępowania przed Izbą Odwoławczą uściśla co najwyżej charakter szkody wyrządzonej wcześniejszym znakom towarowym, czyli to, co skarżąca określa jako erozję ich renomy, i w zwięzły sposób przedstawia jej przyczynę sprowadzającą się do zarzucanej okoliczności, że „odbiorcy przestaną kojarzyć [jej] towary […] ze znakiem towarowym TOSCA".

34 Należy w tym względzie przypomnieć, że kryteria zastosowania względnej podstawy odmowy rejestracji lub jakiegokolwiek innego przepisu przywołanego na poparcie żądań sformułowanych przez strony stanowią w sposób oczywisty część elementów prawnych poddanych badaniu Urzędu [wyroki Sądu: z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie T-57/03 SPAG przeciwko OHIM – Dann i Backer (HOOLIGAN), Zb.Orz. s. II-287, pkt 2; z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie T-53/05 Calavo Growers przeciwko OHIM – Calvo Sanz (Calvo), Zb.Orz. s. II-37, pkt 59]. Tymczasem skarżąca ogranicza się do stwierdzenia, że przesłanki z art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 zostały w niniejszym przypadku spełnione, i przedstawia tego lakoniczne uzasadnienie, mianowicie że odbiorcy przestaną kojarzyć z wcześniejszymi znakami towarowymi towary, które znaki te oznaczają.

35 W świetle motywów sprzeciwu wysuniętych przez skarżącą przed Wydziałem Sprzeciwów Sąd uważa, że argument ten stanowi proste uściślenie charakteru zarzucanego niebezpieczeństwa wystąpienia szkody i wskazanie jej przyczyn, nie zawierając żadnej nowej okoliczności faktycznej w rozumieniu art. 74 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94.

36 Z tego względu Izba Odwoławcza naruszyła prawo, kwalifikując wspomniany argument – mający na celu uściślenie charakteru i źródła szkody, której sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego stara się zapobiec w zgodzie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 – jako przywołanie nowej okoliczności faktycznej w rozumieniu art. 74 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 i odrzucając go jako niedopuszczalny. Argument skarżącej powinien zostać wzięty pod uwagę przez Izbę Odwoławczą zgodnie z art. 74 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia.

37 Urząd podnosi pomocniczo, że argument skarżącej jest w każdym razie oczywiście niewystarczający dla celów uwzględnienia sprzeciwu na podstawie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, ponieważ nie przedstawiła ona żadnego materiału dowodowego na poparcie swojego zarzutu.

38 W tym względzie należy stwierdzić, że uzasadnienie zaskarżonej decyzji nie zawiera żadnej oceny co do kwestii, czy argument skarżącej jest w każdym razie oczywiście

niewystarczający w celu uzasadnienia zastosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.

39 Tymczasem należy zauważyć, że zakres, w jakim wnoszący sprzeciw, gdy zamierza powołać się na względną podstawę odmowy rejestracji wymienioną w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, musi wskazać i wykazać zaistnienie w przyszłości mającego charakter nie tylko hipotetyczny niebezpieczeństwa wystąpienia szkody dla wcześniejszych znaków towarowych lub czerpania nienależnej korzyści w następstwie używania zgłoszonego znaku, różni się w zależności od tego, czy na pierwszy rzut oka wydaje się, że zgłoszony znak towarowy może powodować jedno z niebezpieczeństw, których dotyczy ten przepis.

40 Możliwe jest bowiem, zwłaszcza w przypadku sprzeciwu opartego na znaku cieszącym się szczególnie dużą renomą, że prawdopodobieństwo zaistnienia w przyszłości mającego charakter nie tylko hipotetyczny niebezpieczeństwa wystąpienia szkody lub czerpania nienależnej korzyści w następstwie używania zgłoszonego znaku może być tak wyraźne, iż wnoszący sprzeciw nie będzie musiał wskazywać żadnych innych okoliczności faktycznych ani też przedstawiać w tym zakresie stosownych dowodów. Niemniej jednak możliwe jest również, że na pierwszy rzut oka wydawać się będzie, iż znak zgłoszony nie może wywołać wobec wcześniejszego renomowanego znaku towarowego jednego z niebezpieczeństw, których dotyczy art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, mimo jego identyczności z tym znakiem lub podobieństwa do niego, w którym to przypadku mające nie tylko hipotetyczny charakter przyszłe niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody lub czerpania nienależnych korzyści musi zostać wykazane za pomocą dalszych okoliczności, których wskazanie i dowiedzenie należy do wnoszącego sprzeciw [wyrok Sądu z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie T-215/03 Sigla przeciwko OHIM – Elleni Holding (VIPS), Zb.Orz. s. II-711, pkt 48].

41 W niniejszym przypadku przy uwzględnieniu w szczególności materiału dowodowego przedstawionego w odniesieniu do renomy wcześniejszych znaków towarowych to do Izby Odwoławczej należało dokonanie oceny, czy uściślenie dokonane przez skarżącą w kwestii typu niebezpieczeństwa, na które naraża wspomniane znaki towarowe zarejestrowanie zgłoszonego znaku towarowego – czyli tego, co skarżąca określa jako erozję ich renomy – i uzasadnienie przedstawione w tym względzie – mianowicie twierdzenie, że krąg odbiorców przestanie kojarzyć z wcześniejszymi znakami towarowymi towary, które one oznaczają – wystarczały do uwzględnienia sprzeciwu na podstawie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.

42 Tymczasem – jak już zauważono – z zaskarżonej decyzji wynika, że Izba Odwoławcza w żaden sposób nie przeprowadziła oceny tej kwestii, ponieważ tylko odrzuciła argument skarżącej jako niedopuszczalny.

43 W tych okolicznościach należy stwierdzić, że twierdzenie Urzędu, zgodnie z którym argument skarżącej jest w każdym razie oczywiście niewystarczający, aby uzasadnić zastosowanie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, ponieważ nie przedstawiła ona żadnego materiału dowodowego na poparcie swojego zarzutu, nie może zostać wzięte pod uwagę przez Sąd przy ocenie zgodności z prawem zaskarżonej decyzji.

44 W ramach skargi o stwierdzenie nieważności Sąd przeprowadza bowiem kontrolę zgodności z prawem decyzji wydawanych przez izby odwoławcze. Jeżeli dojdzie do przekonania, że taka decyzja, zakwestionowana w postępowaniu przed nimi, narusza prawo, musi stwierdzić jej nieważność bez możliwości oddalenia skargi poprzez zastąpienie uzasadnienia przedstawionego przez izbę odwoławczą, która wydała zaskarżony akt, własnymi rozważaniami.

45 Przy uwzględnieniu powyższych rozważań należy stwierdzić, że odrzucając jako niedopuszczalny przedstawiony w toku postępowania przed nią przez skarżącą argument, zgodnie z którym rejestracja zgłoszonego znaku towarowego spowoduje erozję renomy wcześniejszych znaków towarowych z tego powodu, że krąg odbiorców przestanie kojarzyć z tymi znakami towary, które oznaczają, Izba Odwoławcza naruszyła art. 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94.

46 W konsekwencji należy uwzględnić pierwszy zarzut skarżącej i na tej podstawie stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji w zakresie, w jakim Izba Odwoławcza oddaliła sprzeciw oparty na art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, bez konieczności rozpatrywania zasadności drugiego zarzutu.

W przedmiocie kosztów

47 Na podstawie art. 87 ust. 3 regulaminu Sądu w razie częściowego tylko uwzględnienia żądań każdej ze stron Sąd może postanowić, że koszty zostaną rozdzielone albo że każda ze stron poniesie swoje własne koszty. Ponieważ żądania zarówno Urzędu, jak i skarżącej zostały uwzględnione tylko częściowo, należy obciążyć je ich własnymi kosztami.

Z powyższych względów

SĄD (szósta izba w składzie powiększonym)

orzeka, co następuje:

1) **Stwierdza się nieważność decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 18 grudnia 2006 r. (sprawa R 761/2006-2) w zakresie, w jakim oddala ona sprzeciw wniesiony na podstawie art. 8 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego [obecnie art. 8 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego].**

2) **W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.**

3) **Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG i Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) ponoszą swoje własne koszty.**

Meij Vadapalas Labucka

Wahl Truchot

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 17 marca 2010 r.

Podpisy