Zbiór Orzeczeń

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZA-BORDONY
przedstawiona w dniu 17 marca 2016 r.[1]

Sprawa C-207/15 P

Nissan Jidosha KK

Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Graficzny znak towarowy zawierający element słowny „CVTC” — Częściowa odmowa przedłużenia dokonana przez eksperta

1. Spółka Nissan Jidosha KK (zwana dalej „spółką Nissan”) wnosi w odwołaniu o uchylenie wyroku Sądu z dnia 4 marca 2015 r., Nissan Jidosha/OHIM (CVTC) (T-572/12)[2] (zwanego dalej „zaskarżonym wyrokiem”).

2. W zaskarżonym wyroku Sąd oddalił skargę spółki Nissan na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (zwanego dalej „OHIM”) z dnia 6 września 2012 r. (sprawa R 2469/2011-1), która utrzymała w mocy decyzję tego organu o częściowym odrzuceniu wniosku o przedłużenie rejestracji wspólnotowego znaku towarowego nr 2188118, CVTC.

3. Spór w ramach postępowania odwoławczego dotyczy natomiast zastosowania art. 47 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego[3], tj. przepisu, który do tej pory nie był przedmiotem interpretacji Trybunału. Do bezprecedensowego charakteru przedmiotowej kwestii prawnej dochodzi jeszcze jej znaczenie dla procedury przedłużania rejestracji znaków towarowych, a mówiąc dokładniej konieczność ścisłego określenia systemu stosownych terminów.

I – Ramy prawne

A – *Rozporządzenie nr 207/2009 w przedmiocie wspólnotowego znaku towarowego*

4. Artykuł 46 stanowi:

„Wspólnotowy znak towarowy rejestrowany jest na okres 10 lat od daty dokonania zgłoszenia. Rejestracja może być przedłużona zgodnie z art. 47 na kolejne okresy dziesięcioletnie”.

1 — Język oryginału: hiszpański.

2 — EU:T:2015:136.

3 — Rozporządzenie Rady (WE) z dnia 26 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, L 78, s. 1).

5. Artykuł 47 stanowi:

„1. Rejestrację wspólnotowego znaku towarowego przedłuża się na wniosek właściciela znaku towarowego lub każdej innej osoby wyraźnie przez niego upoważnionej pod warunkiem uiszczenia opłaty.

2. Urząd powiadamia właściciela wspólnotowego znaku towarowego oraz każdą inną osobę posiadającą wpisane do rejestru prawo w odniesieniu do wspólnotowego znaku towarowego o wygaśnięciu rejestracji w odpowiednim czasie przed wspomnianym wygaśnięciem. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za nieudzielenie takiej informacji.

3. Wniosek o przedłużenie składa się w terminie sześciu miesięcy upływającym ostatniego dnia miesiąca, w którym kończy się ochrona. Opłaty uiszcza się także w tym terminie. Wniosek może być [W wypadku jego braku wniosek może zostać] złożony i opłaty uiszczone również w terminie następnych sześciu miesięcy, następujących po dniu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, pod warunkiem uiszczenia dodatkowej opłaty w tym terminie.

4. W przypadku złożenia wniosku lub uiszczenia opłat tylko w odniesieniu do niektórych towarów lub usług, dla których wspólnotowy znak towarowy jest zarejestrowany, rejestrację przedłuża się tylko dla tych towarów lub usług.

5. Przedłużenie staje się skuteczne następnego dnia po wygaśnięciu obowiązującej rejestracji”.

6. Artykuł 48 stanowi zatem:

„1. Wspólnotowy znak towarowy nie może być zmieniony w rejestrze w okresie rejestracji lub w trakcie jej przedłużenia.

2. Jednakże gdy wspólnotowy znak towarowy zawiera nazwisko (nazwę) i adres właściciela, jakiekolwiek ich zmiany niewpływające w istotny sposób na tożsamość znaku towarowego, jaki został pierwotnie zarejestrowany, mogą być wpisane do rejestru na wniosek właściciela.

3. Publikacja wpisanej do rejestru zmiany zawiera przedstawienie zmienionego wspólnotowego znaku towarowego. Strony trzecie, których prawa mogą być naruszone w wyniku tej zmiany, mogą sprzeciwić się wpisaniu do rejestru tej zmiany w terminie trzech miesięcy od daty publikacji”.

7. Stosownie do art. 50:

„1. Zrzeczenie się wspólnotowego znaku towarowego może dotyczyć niektórych lub wszystkich towarów lub usług, dla których jest on zarejestrowany.

2. Zrzeczenie się znaku towarowego przez właściciela zgłasza się do Urzędu w formie pisemnej. Staje się ono skuteczne z chwilą wpisu do rejestru.

[…]”.

B – *Rozporządzenie wykonawcze nr 2868/95*[4]

8. W celu uściślenia sposobu stosowania rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego w 1995 r. zostało przyjęte rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94[5] w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (zwane dalej „rozporządzeniem wykonawczym"), którego zasada 30 („Przedłużenie rejestracji") stanowi:

„1. Wniosek o przedłużenie rejestracji zawiera:

a) nazwisko osoby wnoszącej o przedłużenie;

b) numer rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, dla którego wnosi się o przedłużenie;

c) jeżeli wnioskuje się o przedłużenie rejestracji jedynie dla części towarów i usług objętych zarejestrowanym znakiem, wskazanie tych klas lub tych towarów i usług, dla których wnioskuje się przedłużenie, lub tych klas lub towarów i usług, dla których nie wnioskuje się o przedłużenie rejestracji, zgrupowanych według klas klasyfikacji nicejskiej, każda grupa poprzedzona jest numerem klasy tej klasyfikacji, do której ta grupa towarów lub usług należy oraz przedstawiona w porządku klas tej klasyfikacji.

[…]

4. W przypadku gdy wniosek o przedłużenie został wniesiony w terminach przewidzianych w art. 47 ust. 3 rozporządzenia, ale nie są spełnione inne warunki dotyczące przedłużenia, przewidziane w art. 47 rozporządzenia oraz niniejsze zasady, Urząd powiadamia zgłaszającego o stwierdzonych brakach.

5. W przypadku gdy wniosek o przedłużenie nie został wniesiony, lub wniesiono go po upływie [W przypadku gdy wniosek o przedłużenie nie został wniesiony przed upływem] terminu przewidzianego w art. 47 ust. 3 zdanie trzecie rozporządzenia lub jeżeli nie uiszczono opłat albo zostały one uiszczone dopiero po upływie odpowiedniego terminu, lub gdy nie usunięto w tym terminie braków, Urząd ustala [stwierdza], że rejestracja wygasła i powiadamia o tym właściciela wspólnotowego znaku towarowego.

W przypadku gdy uiszczone opłaty nie wystarczają na pokrycie wszystkich klas towarów i usług, dla których wnioskuje się o przedłużenie, Urząd wstrzymuje się od ustalenia wygaśnięcia, jeśli oczywiste jest, która klasa lub klasy mają być nim objęte. Wobec braku innych kryteriów Urząd uwzględnia klasy w porządku klasyfikacji.

6. Jeżeli ustalenie [stwierdzenie] dokonane przez Urząd na podstawie ust. 5 jest prawomocne, Urząd wykreśla znak z rejestru. Wykreślenie staje się skuteczne następnego dnia po wygaśnięciu obowiązującej rejestracji.

[…]".

4 — Rozporządzenie Komisji (WE) z dnia 13 grudnia 1995 r. (Dz.U. 1995, L 303, s. 1 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 17, t. 1, s. 189); zmienione ostatnio rozporządzeniem Komisji (WE) nr 355/2009 z dnia 31 marca 2009 r. (Dz.U. 2009, L 109, s. 3). Na stronie internetowej EurLex jest dostępna wersja ujednolicona.

5 — Poprzedzające rozporządzenia nr 207/2009 (Dz.U. 1994, L 11, s. 1 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 17, t. 1, s. 146).

9. Do sprawy nie stosuje się ratione temporis zmian wprowadzonych do rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz rozporządzenia wykonawczego rozporządzeniem (UE) 2015/2424[6], które zostało przyjęte w dniu 16 grudnia 2015 r.[7].

II – Okoliczności powstania sporu

10. Zgodnie ze stanem prawnym przedstawionym w zaskarżonym wyroku spółka Nissan w dniu 23 kwietnia 2001 r. dokonała zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego do OHIM, znaku towarowego zawierającego następujące oznaczenie graficzne:



11. Towary objęte znakiem towarowym przynależą do klas 7[8], 9[9] i 12[10] Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r.[11].

12. W dniu 29 października 2003 r. OHIM zarejestrował sporny znak towarowy dla tych trzech klas towarów.

13. W dniu 27 września 2010 r. OHIM zawiadomił spółkę Nissan – właścicielkę prawa – o wygaśnięciu wkrótce rejestracji znaku towarowego (które miało nastąpić w dniu 23 kwietnia 2011 r.) na wypadek, gdyby zamierzała wnieść wniosek o przedłużenie.

14. W dniu 27 stycznia 2011 r. spółka Nissan złożyła wniosek o przedłużenie rejestracji znaku towarowego, ograniczony jednak do towarów należących do klas 7 i 12.

15. Pismem z dnia 9 maja 2011 r. OHIM zawiadomił spółkę Nissan z jednej strony o wpisaniu przedłużenia jej znaku towarowego do rejestru (z datą 8 maja 2011 r.) dla towarów należących do klas 7, 12, a z drugiej strony, powiadomił ją, że w związku z tym samym znakiem towarowym przystąpił do wykreślenia towarów należących do klasy 9.

16. W pismach z dnia 14 i 22 lipca oraz z dnia 1 sierpnia 2011 r. spółka Nissan wniosła do OHIM o objęcie towarów należących do klasy 9 przedłużeniem rejestracji znaku towarowego.

17. W dniu 26 sierpnia 2011 r. OHIM oddalił ten wniosek w drodze decyzji, którą Wydział Administracji Znaków Towarowych utrzymał w mocy decyzją z dnia 28 września 2011 r. oddalającą wniosek o jej unieważnienie złożony przez spółkę Nissan.

6 — Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Dz.U. 2015, L 341, s. 21).

7 — Przepisy rozporządzenia wejdą w życie dopiero w dniu 23 marca 2016 r. W każdym razie nie wprowadzają one istotnych zmian do przepisów istotnych dla rozstrzygnięcia niniejszego odwołania.

8 — Klasa 7 obejmuje: maszyny i obrabiarki (narzędzia maszynowe); silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych); mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych); narzędzia rolnicze o napędzie innym niż ręczny; inkubatory do jaj; automaty sprzedające.

9 — Klasa 9 obejmuje: urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych; urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej; urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów; magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski; płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych; mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety; kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery; programy komputerowe; urządzenia do gaszenia ognia.

10 — Klasa 12 obejmuje: pojazdy; urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie.

11 — Porozumienie zostało zmienione w dniu 28 września 1979 r.

18. Pismem z dnia 25 listopada 2011 r. spółka Nissan wniosła w dniu 28 września 2011 r. odwołanie do Izby Odwoławczej OHIM zgodnie z art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009.

19. Decyzją z dnia 6 września 2012 r.[12] Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie spółki Nissan, przyjmując, że (pierwszy) wniosek o przedłużenie rejestracji znaku towarowego, dotyczący towarów należących do klas 7 i 12 zawierał w sobie częściowe, o charakterze wyraźnym i jednoznacznym w rozumieniu art. 50 rozporządzenia nr 207/2009, zrzeczenie się prawa do przedłużenia w stosunku do towarów należących do klasy 9, które to zrzeczenie wywiera skutki w odniesieniu do właściciela znaku towarowego od chwili jego otrzymania przez OHIM.

20. Izba Odwoławcza uznała równocześnie, że wobec oświadczenia o zrzeczeniu się, wiążącego dla właściciela znaku towarowego, nie miał tu zastosowania dodatkowy termin sześciu miesięcy przewidziany w art. 47 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009. Biorąc pod uwagę rejestrację częściowego przedłużenia oraz, następnie, powiadomienie o niej zainteresowanej, jak również wynikający z obu aktów skutek erga omnes, Izba Odwoławcza uznała, że ze względów pewności prawa spółka Nissan nie mogła powrócić do swojej decyzji odnośnie do nieprzedłużania znaku towarowego względem niektórych towarów.

III – Zaskarżony wyrok

21. W dniu 21 grudnia 2012 r. spółka Nissan wniosła do Sądu skargę, w której wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji Izby Odwoławczej. Uzasadniając żądanie, jako jedyny zarzut przywołała naruszenie art. 47 i 50 rozporządzenia nr 207/2009.

22. W wyroku z dnia 4 marca 2015 r. Sąd oddalił skargę spółki Nissan. Mimo przyjęcia, że Izba Odwoławcza naruszyła prawo, utożsamiając brak wniosku o przedłużenie rejestracji znaku towarowego z oświadczeniem o zrzeczeniu się[13], Sąd odmówił stwierdzenia zaskarżonej decyzji za nieważną, ponieważ jego zdaniem[14] zastosowanie art. 47 rozporządzenia nr 207/2009 prowadziło do takiego samego wniosku co ten przyjęty przez OHIM i utrzymany w mocy przez Izbę Odwoławczą.

23. Zdaniem Sądu dodatkowy termin ustanowiony w art. 47 ust. 3 (tj. sześć miesięcy następujących po wygaśnięciu okresu ochrony znaku towarowego)[15] ma charakter wyjątkowy w stosunku do terminu początkowego. Ani brzmienie, ani też wykładnia systemowa ust. 3 nie zezwalają na składanie kolejnych wniosków częściowych o przedłużenie. W szczególności sformułowanie „w wypadku jego braku” oznacza, że ten wyjątkowy termin nie znajduje zastosowania, jeżeli złożono wniosek o przedłużenie w zwyczajnym terminie. Z uwagi na skutki erga omnes częściowego przedłużenia od dnia ustania poprzedniego okresu ochrony zasada pewności prawa sprzeciwia się późniejszemu uzupełnianiu wniosków o przedłużenie.

12 — Sprawa R 2469/2011-1.

13 — Punkty 27–30 zaskarżonego wyroku. Biorąc pod uwagę, że ta okoliczność nie jest przedmiotem rozważań w odwołaniu, wystarczy zauważyć, iż Sąd oparł swoje rozumowanie na trzech przesłankach: a) właściciel znaku towarowego nie przedłożył jakiegokolwiek oświadczenia o zrzeczeniu się na piśmie, jak wymaga tego art. 50 rozporządzenia nr 207/2009; b) formularz wniosku o przedłużenie również nie zawiera żadnego wyraźnego oświadczenia zrzeczenia się w odniesieniu do klas towarów, których się nie wymienia; i c) w przypadku spółki Nissan nie należy wnioskować o zrzeczeniu się na podstawie formularza, ponieważ został on, niezgodnie z art. 50, wypełniony przez jego przedstawiciela, a nie samo przedsiębiorstwo będące właścicielem znaku towarowego.

14 — Punkty 38–43 zaskarżonego wyroku.

15 — Zgodnie z art. 46 rozporządzenia nr 207/2009 okres ten wynosi 10 lat od daty dokonania pierwotnego zgłoszenia (zob. pkt 4 niniejszej opinii).

24. Wreszcie Sąd oddalił jako nieuzasadnione pozostałe argumenty wskazane w skardze przez spółkę Nissan, w których przedsiębiorstwo to twierdziło, że: a) decyzja stanowiła naruszenie art. 5 bis Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej [16] oraz art. 17 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej [17]; b) wykreślenie towarów należących do klasy 9 objętych prawem do znaku towarowego stanowiło niedozwoloną zmianę niezgodną z art. 48 rozporządzenia nr 207/2009; c) decyzja o przedłużeniu znaku towarowego jedynie w odniesieniu do towarów należących do klas 7 i 12 była przedwczesna; i d) OHIM we wcześniejszych decyzjach OHIM uznawał kolejne wnioski o przedłużenie [18].

IV – Postępowanie przed Trybunałem oraz żądania stron

25. Odwołanie spółki Nissan zostało złożone w sekretariacie Trybunału w dniu 4 maja 2015 r., a odpowiedź na odwołanie OHIM – w dniu 19 sierpnia 2015 r.

26. Żadna ze stron nie skorzystała z prawa do złożenia repliki lub dupliki, które przyznawał art. 175 § 1 regulaminu postępowania przed Trybunałem.

27. Spółka Nissan jako strona wnosząca odwołanie wnosi do Trybunału o uchylenie zaskarżonego wyroku oraz stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej z dnia 6 września 2012 r. oraz obciążenie OHIM kosztami postępowania. W uzasadnieniu swojego odwołania podnosi ona dwa podstawowe zarzuty, tj., odpowiednio, naruszenie art. 47 i 48 rozporządzenia nr 207/2009.

28. OHIM wnosi do Trybunału o oddalenie odwołania i obciążenie spółki Nissan kosztami postępowania.

29. Z uwagi na brak stosownego wniosku którejś ze stron rozprawy nie przeprowadzono.

V – Analiza odwołania

A – *W przedmiocie zarzutu pierwszego dotyczącego naruszenia art. 47 rozporządzenia nr 207/2009*

1. Twierdzenia stron

30. W ramach pierwszego zarzutu odwołania spółka Nissan wskazuje, iż Sąd naruszył art. 47 rozporządzenia nr 207/2009, uznając, że ust. 3 przepisu wyklucza kolejne wnioski o częściowe przedłużenie. Podnosi ona, iż właściciel znaku towarowego może mieć słuszne powody, aby postępować w podobny sposób, tj. może mieć na celu: a) oszczędności pewnych wydatków finansowych związanych z ochroną swojego znaku towarowego, zbędnych w odniesieniu do niektórych towarów i usług, które mogą przestać być dla niego istotne; b) przeniesienie przed upływem dodatkowego terminu prawa do znaku towarowego na osobę trzecią w odniesieniu do klas, w stosunku do których nie wnosił od początku o przedłużenie; i c) skorygowanie błędów we wcześniejszym wniosku o częściowe przedłużenie.

16 — Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r., zrewidowana ostatnio w Sztokholmie w dniu 14 lipca 1967 r. i zmieniona w dniu 28 września 1979 r.; wersja hiszpańskojęzyczna dostępna na stronie internetowej: http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=288515 [wersja w języku polskim dostępna na stronie internetowej http://www.uprp.pl/podstawowe-obowiazujace-akty-prawne/Lead03,50,262,1b,index,pl,text/].

17 — W związku z wyrokiem z dnia 3 maja 2006 r., Eurohypo/OHIM (EUROHYPO) (T-439/04, EU:T:2006:119), pkt 21.

18 — Punkty 45–50 zaskarżonego wyroku.

31. Spółka Nissan podważa kryteria zastosowane przez Sąd [19] i uważa, że brak jest powodów, aby art. 47 rozporządzenia nr 207/2009 interpretować w ten sposób, iż należy wykluczyć kolejne wnioski o częściowe przedłużenie. Żaden z językowych elementów przepisu nie sprzeciwia się przedłużeniu rejestracji znaku towarowego w wyniku różnych wniosków. Po pierwsze, spółka Nissan twierdzi, że dodatkowy termin rozpoczyna swój bieg, czy to w przypadku całkowitego braku wniosku o przedłużenie, czy też nieuiszczenia opłaty w pierwszym okresie przedłużenia. Sąd nie brał pod uwagę tej podwójnej możliwości, stwierdzając w pkt 38 zaskarżonego wyroku, iż ten termin dodatkowy mógł zostać przyznany wyłącznie w braku jakiegokolwiek wniosku o częściowe przedłużenie w trakcie pierwszego terminu.

32. Dodatkowo interpretacja Sądu oznacza, że z dobrodziejstwa dodatkowego terminu nie mogą skorzystać właściciele znaków towarowych, którzy starają się przestrzegać pierwszego terminu (art. 47 ust. 3 zdanie pierwsze), korzystają natomiast ci, którzy mogą uiścić dodatkowe opłaty związane z dodatkowym terminem.

33. Po drugie, spółka Nissan utrzymuje, że wnioski o częściowe przedłużenie znaku towarowego (w odniesieniu do niektórych towarów) nie mogą być traktowane jako wnioski o wykreślenie tego samego znaku towarowego, jeżeli chodzi o pozostałe produkty. W przeciwnym przypadku wniosek o częściowe przedłużenie upodabniałby się do zrzeczenia, tj. instytucji prawnej z art. 50 rozporządzenia nr 207/2009. Chociaż Sąd odrzucił słusznie tezę, jakoby w tym wypadku miało miejsce zrzeczenie [20], przyjęta przez Sąd wykładnia art. 47 wprowadza ten sam błąd, choć inną drogą.

34. Po trzecie, spółka Nissan uważa – również wbrew orzeczeniu Sądu [21] – że jeżeli właściciele składają w sposób jasny i niebudzący wątpliwości wnioski o częściowe przedłużenie, to nie należy przyjmować za oczywiste, iż ich kolejne wnioski muszą zostać odrzucone. Podaje dwa przykłady dotyczące wcześniejszej praktyki administracyjnej OHIM, kiedy to uwzględniono kolejne częściowe przedłużenia. Te dwa przykłady mogły wzmocnić przekonanie właścicieli znaków towarowych co do możliwości stopniowego składania oddalonych w czasie wniosków o przedłużenie. Dodatkowo spółka Nissan odwołuje się do zasady 30 rozporządzenia wykonawczego, której ust. 5 pozwala jej zdaniem uiścić opłaty z tytułu przedłużenia jedynie w odniesieniu do części klas, których dotyczy wniosek. Następnie, w trakcie dodatkowego terminu możliwe jest uiszczenie zgodnie z wolą właściciela znaku towarowego opłat dotyczących pozostałych klas, co ma wskazywać na brak przeszkód, jeżeli chodzi o kolejne wnioski o częściowe przedłużenie.

35. Po czwarte, spółka Nissan wreszcie uważa, że odwołanie się do pewności prawa jako przeszkody dla kolejnych częściowych przedłużeń w przypadku przyjęcia i zarejestrowania pierwszego wniosku o przedłużenie (pkt 40 zaskarżonego wyroku) jest możliwe jedynie wówczas, gdy OHIM – jak to miało miejsce w niniejszym przypadku – przyjmuje i rejestruje decyzję w przedmiocie wniosku o częściowe przedłużenie przed upływem dodatkowego terminu. Zdaniem spółki Nissan decyzja ta ponownie oznacza zrównanie tego rodzaju wniosków z częściowym zrzeczeniem się znaku towarowego.

36. OHIM uważa, że odwołanie jest bezzasadne, skoro Sąd zinterpretował i zastosował w prawidłowy sposób art. 47 i 48 rozporządzenia nr 207/2009.

19 — Punkty 38, 39 zaskarżonego wyroku.

20 — Pośród wymagań dotyczących przyjęcia zrzeczenia się widnieje w szczególności to, aby właściciel wyraził na piśmie chęć zrzeczenia się prawa.

21 — Punkt 49 zaskarżonego wyroku.

37. Twierdzi on zgodnie z linią przejętą z pkt 38 zaskarżonego wyroku, że wniosek o przedłużenie musi zostać co do zasady wniesiony w pierwotnym terminie sześciu miesięcy przed wygaśnięciem rejestracji znaku towarowego zgodnie z art. 47 ust. 3 zdania pierwsze i drugie. Wniosek o przedłużenie złożony w trakcie dodatkowego terminu, tj. okresu prolongaty o kolejne sześć miesięcy ma stanowić wyjątek.

38. Pośród argumentów, które zdaniem OHIM potwierdzają przyjętą interpretację co do wyjątkowego charakteru przedłużenia w trakcie dodatkowego terminu, pierwszy dotyczy struktury samego art. 47, która oddaje dialektyczną antynomię „zasada ogólna/wyjątek". Drugi argument opiera się na brzmieniu samego przepisu, który posługuje się wyrażeniem „w wypadku jego braku" [22] na początku swojego ostatniego zdania. Po trzecie, istotne jest uzależnienie przedłużenia dokonanego w tym terminie od uiszczenia dodatkowej opłaty wynoszącej 25% opłaty, jednak nie więcej niż 1500 EUR [23]. Po czwarte, należy wziąć pod uwagę negatywne skutki, jakie dla europejskiego systemu znaków towarowych oznaczałoby dopuszczenie częściowego przedłużenia w okresie prolongaty ze skutkiem retroaktywnym wpisu [24], skoro rejestr nie oddawałby wiernie w tych przypadkach stopnia ochrony przyznanej znakowi towarowemu, co prowadziłoby do naruszenia pewności prawa.

39. W tym kontekście OHIM uważa, że zaskarżony wyrok nie naruszył art. 47 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009. Sąd prawidłowo zastosował przepis, twierdząc, iż kompletny wniosek o przedłużenie rejestracji, przedłożony w jasnej i jednoznacznej formie w ramach pierwszego terminu zgodnie ze zdaniem pierwszym i drugim tego przepisu wyklucza zastosowanie jego zdania trzeciego. Zdaniem OHIM ta konkluzja jest również prawidłowa, jeżeli o przedłużenie wnosi się jedynie w odniesieniu do niektórych towarów i usług chronionych znakiem towarowym. Nie należy stosować do wniosku zdania trzeciego przepisu, ponieważ nie jest to okoliczność równoznaczna z brakiem wniosku („w wypadku jego braku").

40. OHIM twierdzi, że na mocy art. 47 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 przedłużenie znaku towarowego jest możliwe jedynie w przypadku towarów i usług wyraźnie wskazanych w odpowiednim wniosku. Z tej zasady wyciąga wniosek, że jeżeli właściciel znaku towarowego zmierza do przedłużenia w odniesieniu tylko do niektórych zarejestrowanych towarów i usług, to zarazem oświadcza lub dopuszcza w sposób dorozumiany, że nie zamierza obejmować ochroną pozostałych. Jak twierdzi OHIM, konkluzja ta nie oznacza potraktowania wniosków o częściowe przedłużenie jako częściowego zrzeczenia się w rozumieniu art. 50 rozporządzenia nr 207/2009.

41. Zdaniem OHIM, jeżeli wniosek spełnia przesłanki z art. 47 ust. 3 zdania pierwsze i drugie rozporządzenia nr 207/2009, to art. 47 ust. 5 zdanie drugie zobowiązuje do rejestracji wniosku o przedłużenie bez konieczności czekania na upływ dodatkowego terminu. Z uwagi na wzgląd pewności prawa nie można wymagać od właściwych władz ani od opinii publicznej, aby przewidywali ewentualne późniejsze objęcie znakiem towarowym, który był już przedmiotem częściowego przedłużenia, innych towarów i usług, w odniesieniu do których właśnie nie wnoszono o przedłużenie.

42. Wreszcie OHIM uznaje za nieistotne dla wykładni spornego przepisu przyczyny, które zdaniem spółki Nissan uzasadniają to, że właściciel znaku towarowego może być zainteresowany opóźnianiem wniosku o przedłużenie w odniesieniu do określonych towarów i usług.

22 — OHIM odwołuje się do innych wersji językowych rozporządzenia nr 207/2009, w których ten aspekt jest bardzo wyraźnie widoczny, tj. angielskiej oraz francuskiej.

23 — OHIM odsyła do art. 2 ust. 16 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2869/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Dz.U. 1995, L 303, s. 33 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 9, t. 1, s. 291).

24 — Na mocy art. 47 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009.

2. Analiza zarzutu

a) Uwagi wstępne oraz stanowisko

43. W odwołaniu podkreśla się dwa wykluczające się sposoby rozumienia procedury przedłużenia rejestracji wspólnotowych znaków towarowych wobec konieczności oceny ważności kolejnych częściowych przedłużeń w świetle art. 47 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009.

44. Pierwsze z tych stanowisk, proponowane przez OHIM i zaakceptowane przez Sąd, odwołuje się do wykładni procedury, którą będę określać mianem „rygorystycznej". Właściciel znaku towarowego, którego termin wygaśnięcia jest bliski, może jedynie dokonać jego przedłużenia w ramach jednego aktu, wypełniając w sposób prawidłowy jeden formularz i wysyłając go do OHIM w terminie przedłużenia (bądź to początkowym, bądź dodatkowym). Następnie należy dokonać uiszczenia opłat związanych z tym etapem postępowania. Jeżeli dochowano tej procedury, OHIM przystąpi do rejestracji wniosku o przedłużenie w odniesieniu do towarów i usług wskazanych w formularzu.

45. Drugie stanowisko, prezentowane przez spółkę Nissan (akceptowane – jak się zdaje – przez OHIM w niektórych wcześniejszych sprawach) [25], wskazuje na brak przeszkód prawnych dla złożenia wniosków o częściowe przedłużenie w różnych momentach, jednak zawsze w ramach przypisanych okresów oraz poprzez uiszczenie opłat. Zgodnie z tym stanowiskiem art. 47 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 dopuszcza interpretację bardziej „dynamiczną" w zakresie, w jakim przyznaje właścicielowi znaku towarowego pewną swobodę co do tego, czy wybiera przedłużenie ochrony rejestrowej oznaczenia, w odniesieniu do wszystkich lub tylko niektórych wcześniej chronionych towarów i usług, którą to decyzję może wprowadzić w życie za pomocą dwóch lub większej liczby kolejnych wniosków, wniesionych w terminie przewidzianym w rozporządzeniu.

46. Zadaniem Trybunału jest zatem wyjaśnienie zakresu spornego przepisu i opowiedzenie się za jednym z przedstawionych poglądów. Z uwagi na to, że problem prawny ma charakter bezprecedensowy, należy rozstrzygnąć go – bez możliwości wsparcia się wcześniejszymi orzeczeniami – przy zastosowaniu klasycznych kryteriów hermeneutycznych uwzględniających cechy szczególne prawa Unii.

47. W celu prawidłowego przeanalizowania odwołania wniesionego przez spółkę Nissan wystarczy zbadać dwa podstawowe filary argumentacji Sądu: 1) wyjątkowy charakter dodatkowego terminu, który wyklucza wnoszenie dodatkowych wniosków o przedłużenie, oraz 2) konieczność ochrony pewności prawa po zarejestrowaniu pierwszego wniosku o przedłużenie. Moja analiza będzie zatem podążać tą samą ścieżką argumentacyjną.

b) W przedmiocie procedury przedłużania, w szczególności wyjątkowego charakteru dodatkowego terminu

48. Zdaniem Sądu [26] z brzmienia art. 47 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009, a w szczególności ze sformułowania „w wypadku jego braku" można wywnioskować, że dopuszczalne jest jedynie złożenie wniosku o przedłużenie po upływie terminu wyjściowego, jeżeli nie został złożony żaden podobny wniosek w jego trakcie. Wniosek o przedłużenie należy wnieść zasadniczo w trakcie okresu początkowego, a jedynie wyjątkowo w trakcie terminu dodatkowego. Ten ostatni przypadek jest zatem możliwy jedynie wówczas, gdy nie wniesiono żadnego wniosku w trakcie pierwszego terminu.

49. Spółka Nissan podważa ten argument Sądu, przy czym jestem zdania, że należy przyznać jej rację.

25 — Sąd uznał w pkt 50 zaskarżonego wyroku fakt istnienia podobnych precedensów administracyjnych, aby następnie stwierdzić, że nie mają one dla niego charakteru wiążącego.

26 — Punkt 38 zaskarżonego wyroku.

50. Sąd dokonuje literalnej wykładni przepisu, kładąc nacisk na sformułowanie „w wypadku jego braku”, które jego zdaniem ma oznaczać brak wniosku o przedłużenie w okresie „zwykłym”, jako czynnik, który umożliwia stosowanie ust. 3.

51. Posłużenie się kryterium hermeneutycznym dotyczy jednakże niektórych wersji językowych art. 47 rozporządzenia nr 207/2009 i nie uwzględnia całościowej wizji obejmującej redakcję przepisu w innych językach urzędowych Unii. Sformułowanie „w wypadku braku” lub inne podobne widnieje w wersjach językowych francuskiej [27], angielskiej [28], hiszpańskiej [29] i włoskiej [30], lecz nie pojawia się jako takie przynajmniej m.in. w wersjach niemieckiej [31], portugalskiej [32] i niderlandzkiej [33].

52. Zgodnie ze znanym orzecznictwem Trybunału „[…] sformułowania użytego w jednej z wersji językowych przepisu prawa Unii nie można traktować jako jedynej podstawy jego wykładni lub przyznawać mu w tym zakresie pierwszeństwa względem innych wersji językowych. Przepisy Unii należy interpretować i stosować w sposób jednolity w świetle wersji sporządzonych we wszystkich językach urzędowych Unii. W przypadku wystąpienia rozbieżności między różnymi wersjami językowymi przepis ów należy interpretować z uwzględnieniem ogólnej systematyki i celu uregulowania, którego jest on częścią” [34].

53. Jednakże okoliczność ta nie wystarcza sama przez się do wyjaśnienia, czy Sąd naruszył prawo. Zgodnie z przytoczonym w poprzednim punkcie orzecznictwem stwierdzenie rozbieżności w brzmieniu spornego przepisu aktu prawnego Unii po prostu pozbawia użyteczności literalne kryterium hermeneutyczne w tym konkretnym przypadku [35], z uwagi na co należy odwołać się do kryteriów systemowych oraz teleologicznych.

54. Biorąc pod uwagę, że Sąd wywnioskował ze sformułowania „w wypadku braku” wyjątkowy charakter drugiego terminu przedłużenia w odniesieniu do pierwszego, to wskazane różnice językowe eo ipso, wykluczają przyjęcie, że treść art. 47 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 nadaje „wyjątkowy” charakter drugiemu terminowi.

55. Ponadto podobne wyrażenie, które widnieje we wcześniej wymienionych wersjach językowych (m.in. francuskiej, hiszpańskiej, angielskiej i włoskiej), nie ma wcale charakteru jednoznacznego, jaki zdaje się mu przypisywać zaskarżony wyrok, i dopuszcza ono bez wychodzenia poza swoją treść, aby drugi okres miał charakter alternatywny w odniesieniu do pierwszego.

56. Nawet jeżeli art. 47 ust. 3 wprowadzałby jako „zasadę” złożenie wniosku o przedłużenie w trakcie początkowego okresu sześciu miesięcy, to przewidziany w tym przepisie dodatkowy okres nie jest obwarowany żadnym warunkiem, który pozwalałby określić przypadki nadające mu charakter wyjątku. Jedyny element faktycznie odróżniający w przypadku obu terminów stanowi obowiązek dopłaty w przypadku drugiego terminu.

27 — „À défaut”.

28 — „Failing this”.

29 — „A falta de ello”.

30 — „In caso contrario”.

31 — „Der Antrag und die Gebürhen können noch innerhalb einer Nachfrist von sechs Monaten […] eingereicht oder gezahlt warden […]”.

32 — „O pedido pode ainda ser presentado e as taxas pagas num prazo suplementar seis meses […]”.

33 — „De indiening van de aanvrage en de voldoening van de taksen kunnen nog binen een extra termin van zes maanden […]”.

34 — Wyroki: z dnia 12 listopada 1998 r., Institute of the Motor Industry (C-149/97, EU:C:1998:536, pkt 16); z dnia 15 listopada 2012 r., Kurcums Metal (C-558/11, EU:C:2012:721, pkt 48); z dnia 9 kwietnia 2014 r., GSV (C-74/13, EU:C:2014:243, pkt 27).

35 — To jest właśnie modyfikacja wynikająca ze specyfiki prawa Unii, do której odnosiłem się w pkt 46.

57. Podsumowując, na podstawie wersji zawierających sformułowanie „w wypadku braku” lub podobne nie można z całą jasnością stwierdzić, że kolejne wnioski o częściowe przedłużenie muszą być automatycznie odrzucane. Przypuszczam, że fakt doszukania się w spornym przypisie tego rodzaju zakazu jest przejawem zastosowania względem treści tekstu normatywnego – być może nawet w sposób nieświadomy – pewnej projekcji podejścia „rygorystycznego”, o którym wcześniej wspominałem, raczej niż logicznego wniosku wynikającego z jego lektury.

58. Z punktu widzenia systemowej interpretacji rozporządzenia nr 207/2009 nie wywodzę ponadto – a wręcz przeciwnie – aby zakazane były kolejne wnioski o częściowe przedłużenie. OHIM przywołuje w tym miejscu art. 47 ust. 4 i 5 rozporządzenia nr 207/2009, a z drugiej strony spółka Nissan powołuje się w przeciwnym kierunku na zasadę 30 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego. Uważam jednak, że żaden z tych argumentów nie pozwala rozstrzygnąć z systemowego punktu widzenia dyskusji w sprawie art. 47 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009.

59. Jeżeli chodzi o art. 47 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009, to jego celem nie jest ograniczenie liczby wniosków o przedłużenie rejestracji do jednego i równocześnie nie pozwala on przyjąć, aby podobne zamierzenie było celem ust. 3. Ogranicza się on do stwierdzenia, przy zastosowaniu zasad działania na wniosek [36] oraz dyspozycyjności [37], że jeżeli właściciel zarejestrowanego znaku towarowego o to wystąpi (i uiści odpowiednie opłaty), to OHIM dokona wpisu przedłużenia w odniesieniu do towarów i usług objętych złożonym wnioskiem o przedłużenie. Jest to zatem zwykła informacja, której nadano rangę prawną, przeznaczona dla wszystkich zainteresowanych, którym nakazuje się zachować należną rozwagę i precyzję przy składaniu wniosków o przedłużenie. Przepis ten wskazuje równocześnie sposób działania OHIM w związku z tymi wnioskami. Jakby nie patrzeć, nie ma tu mowy o dopuszczalności lub niedopuszczalności kolejnych wniosków.

60. Wbrew twierdzeniom Urzędu artykuł 47 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 nie zobowiązuje OHIM do przedłużenia rejestracji przed upływem dodatkowego terminu. Jeżeli stanowi on, że przedłużenie wywiera skutki następnego dnia po wygaśnięciu obowiązującej rejestracji, to podkreśla jedynie, że przedłużenie rejestracji, po jego dokonaniu, ani nie skraca dziesięcioletniego okresu rejestracji znaku towarowego (jeżeli wniosek został złożony przed dniem wygaśnięcia), ani go nie przedłuża w sposób nieuzasadniony (jeżeli rejestracja z jakiejkolwiek przyczyny zostanie dokonana po tej dacie). Innymi słowy, prawodawca pragnął zapewnić, że niezależnie od tego, w jakim momencie zostanie dokonana rejestracja przedłużenia, ochrona zarejestrowanego znaku towarowego będzie kontynuowana w sposób nieprzerwany od następnego dnia po dniu wygaśnięcia.

61. Artykuł 47 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 dotyczy zatem jedynie przestrzegania w sposób skrupulatny okresu trwania ochrony rejestrowej, który wynosi w przypadku każdej rejestracji nieprzerwanie 10 lat. W ten sposób zapobiega m.in. temu, aby jakiekolwiek opóźnienie przy procedowaniu nad wnioskiem o przedłużenie zagrażało ciągłości ochrony rejestrowej znaku towarowego. Podsumowując, nie wynika z niego po stronie OHIM żaden obowiązek zarejestrowania przedłużenia przed upłynięciem okresu dodatkowego, jak twierdzi ten organ.

62. Jeżeli chodzi o przywołaną przez spółkę Nissan dla poparcia jej twierdzeń zasadę 30 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego, to nie uważam, aby zasada ta stanowiła argument za – albo przeciw – kolejnymi wnioskami częściowymi o przedłużenie. Zasada ta obejmuje po pierwsze przypadki (braku albo spóźnionego wniosku po okresie prolongaty, nieuiszczenia opłat i nieuzupełnienia stwierdzonych braków), w jakich OHIM musi stwierdzić wygaśnięcie rejestracji. Dodaje się następnie przepis

36 — Zasada ta nakazuje działać jedynie na wniosek stron i stanowi jedną z najbardziej charakterystycznych cech prawa znaków towarowych.

37 — Zasada dyspozycyjności (lub spójności postępowania) nakłada na sąd obowiązek orzekania w granicach podniesionych żądań i zakazuje orzekania ultra petita.

stosowany w wypadku, gdy uiszczone opłaty „nie wystarczają na pokrycie wszystkich klas towarów i usług, dla których wnioskuje się o przedłużenie", kiedy to OHIM nie musi stwierdzić wygaśnięcia rejestracji, „jeśli oczywiste jest, która klasa lub klasy mają być objęte". Żadne z tych postanowień nie oznacza moim zdaniem akceptacji albo odrzucenia możliwości składania kolejnych wniosków.

63. Nawet jeśli w świetle powyższych rozważań nie uważam, aby kryterium wykładni systemowej było szczególnie użyteczne dla rozstrzygnięcia sporu, wykładni art. 47 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 należy dokonywać w związku z ciążącym na OHIM na mocy ust. 2 obowiązkiem powiadomienia właściciela znaku towarowego o zbliżającym się wygaśnięciu ochrony przyznanej oznaczeniu. Stwierdzenie zawarte w art. 47 ust. 2, że OHIM „nie ponosi odpowiedzialności za nieudzielenie takiej informacji", zdaje się prowadzić do logicznego wniosku, iż prawodawca poprzez rozdzielenie początkowego terminu pragnął złagodzić surowość, jaką może oznaczać wykreślenie z rejestru znaków towarowych bez wcześniejszego ostrzeżenia, że one wygasną. Zwolnienie z odpowiedzialności OHIM za nieudzielenie takiej informacji ma być w pewien sposób zrekompensowane poprzez przyznanie kolejnego okresu właścicielom znaków towarowych, którzy dysponują dodatkowo terminem sześciu miesięcy na uzmysłowienie sobie za pomocą własnych środków wygaśnięcia chronionych oznaczeń i w konsekwencji na zareagowanie.

64. Kryteria wykładni literalnej i systemowej nie wskazują w żaden sposób na interpretację przepisu, która mogłaby prowadzić do wniosku o istnieniu zakazu wnoszenia kolejnych wniosków o częściowe przedłużenie. Z tego względu należy zatem przywołać kryterium teleologiczne oraz funkcję postępowania w sprawie o przedłużenie wspólnotowych znaków towarowych. Jeżeli obejmują one wymóg przestrzegania pewnych kroków formalnych oraz terminów, nie czynią tego, aby obciążać właścicieli znaków obowiązkiem skomplikowanej interpretacji, lecz aby im w sposób jednorodny i uporządkowany pozostawić do dyspozycji możliwość wydłużenia okresu, w którym znaki towarowe będą chronione.

65. Założeniem rozporządzenia nr 207/2009 w tej kwestii jest sprzyjanie kolejnym przedłużeniom na okres 10 lat rejestracji odróżniających się i już zarejestrowanych oznaczeń z uwagi na ich znaczenie gospodarcze dla uprawnionych przedsiębiorstw oraz fakt, iż przedsiębiorstwom tym przysługuje w stosunku do tych oznaczeń prawo własności. W ten sposób można zarówno lepiej zrozumieć wprowadzenie podwójnego terminu, jak również to, że prawodawca Unii jako ostatni środek zaradczy już po upływie obu terminów (zwyczajnego i prolongaty) przyznaje ostatecznie prawo do wniesienia przez właściciela znaku towarowego późniejszego wniosku w celu przywrócenia swoich praw w sytuacji, gdy spełnione są przesłanki z art. 81 rozporządzenia nr 207/2009 (restitutio in integrum).

66. Wykładnia art. 47 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 powinna zatem zostać dokonana przy zastosowaniu kryterium umożliwienia, o ile jest to dopuszczalne w świetle prawa, przedłużenia rejestracji wspólnotowych znaków towarowych. Procedura sądowa zasadniczo rządzi się zasadą pro actione (czy też favor actionis), która służy rozstrzyganiu ewentualnych wątpliwości hermeneutycznych, a zasada ta rozciąga się na postępowanie administracyjne, mające na celu uzyskanie na wniosek strony, przedłużenia rejestracji aktualnych wpisów na nowy okres.

67. Z tego punktu widzenia stanowisko OHIM, które podziela Sąd, byłoby dopuszczalne wyłącznie w wypadku, gdyby istniał wyczerpujący zakaz wnoszenia kolejnych wniosków o częściowe przedłużenie, który można by wywnioskować bez trudności z art. 47 rozporządzenia nr 207/2009. Wobec braku podobnego zakazu nie dostrzegam przeszkód prawnych dla wniesienia dwóch wniosków, które – jak w niniejszym przypadku – precyzują towary i usługi odrębnie i po kolei, o ile odbywa się to w ramach terminów i zostają uiszczone opłaty oraz opłaty dodatkowe.

68. Podsumowując, art. 47 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 przyznaje w rzeczywistości właścicielowi już zarejestrowanego znaku towarowego roczny termin na jego przedłużenie, podzielony na dwa okresy semestralne, przy czym termin ten typu dies a quo rozpoczyna bieg sześć miesięcy przed upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym kończy się okres ochrony i upływa sześć miesięcy po tym dniu.

Ani podział terminu na dwa okresy, których jedyna różnica polega na zwiększeniu wysokości opłat w przypadku wniosków wniesionych w drugim terminie, ani brzmienie przepisu, ani też jego systematyka nie sprzeciwiają się wnoszeniu kolejnych wniosków o częściowe przedłużenie, a w szczególności temu, aby precyzować towary i usługi, których to przedłużenie ma dotyczyć.

c) W przedmiocie pewności prawa w ramach postępowania o przedłużenie

69. Spółka Nissan nie podziela oceny Sądu [38], zgodnie z którą wniosek o częściowe przedłużenie, uzupełniający poprzedni wniosek był sprzeczny z zasadą pewności prawa, w sytuacji gdy doszło już do rejestracji pierwszego wniosku. Zaskarżony wyrok w pkt 41 obfituje w tezy dotyczące niezbędnej ochrony pewności z uwagi na skutki erga omnes, jakie rejestracja przedłużenia niesie ze sobą od następnego dnia po wygaśnięciu znaku towarowego.

70. Podzielam również w tym zakresie argumenty przedstawione w odwołaniu Nissana. Jak wskazałem już wcześniej [39], art. 47 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 nie zawiera żadnego nakazu skierowanego do OHIM dokonania rejestracji przedłużenia przed upływem dodatkowego terminu. W przypadku opóźnienia, czy to z uwagi na konieczność usunięcia braków [40] lub też z innych przyczyn, które uniemożliwiają dokonanie szybkiej rejestracji przed upływem dodatkowego terminu, powinno być możliwe za pomocą noty rejestrowej zawieszenie postępowania w sprawie przedłużenia do chwili wyjaśnienia ujawnionego problemu.

71. Jeżeli chodzi o pewność prawa, to uważam ponadto, że należy przypomnieć, iż zarówno rozporządzenie nr 207/2009, jak i rozporządzenie wykonawcze zawierają różne przepisy, u których podstaw leży interes prawodawcy w zapewnieniu, aby rejestr wspólnotowych znaków towarowych odpowiadał rzeczywistości. Staje się to oczywiste w przypadku mechanizmów stworzonych w celu rozstrzygnięcia rozbieżności pomiędzy rzeczywistą ochroną, tak jak ją postrzega właściciel znaku towarowego, i sposobem jej wyrażenia w rejestrze. Zatem zasada 30 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego zobowiązuje OHIM do powiadomienia wnioskodawcy występującego o przedłużenie odnośnie do braków stwierdzonych we wniosku. Artykuł 26 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 pozwala, z pewnymi ograniczeniami, zmienić zgłoszenie znaku towarowego, nawet po opublikowaniu, a art. 81 tego rozporządzenia przewiduje uprawnienie, uzależnione od spełnienia kilku warunków, do żądania restitutio in integrum, gdy właściciel znaku towarowego nie był w stanie dotrzymać terminu.

72. W tym kontekście jedyny powód wskazany przez Sąd dotyczący pewności prawa nie wydaje mi się przekonywający, a wręcz przeciwnie potwierdza, że to właśnie działanie OHIM, śpieszącego się, aby dokonać rejestracji wniosku o przedłużenie nawet przed upływem dodatkowego terminu, stanowi źródło rzekomej niepewności prawnej, o której mowa. Nie ma wątpliwości, że właśnie to „automatyczne” podejście, nacechowane pośpiechem ze strony OHIM w odniesieniu do rejestracji było przyczyną odrzucenia późniejszego wniosku o przedłużenie w celu uniknięcia powstania stanu niepewności prawa.

73. Spółka Nissan twierdzi ponadto, że [41] w niniejszej sprawie uiściła na samym początku kwotę opłat w celu pokrycia kosztów przedłużenia w ramach trzech klas chronionych znakiem towarowym, co powinno było zmotywować OHIM do upewnienia się w kwestii zupełnego charakteru wniosku. Chociaż okoliczność ta nie może być uwzględniona w odwołaniu, skoro nie pojawia się w zaskarżonym wyroku, to nie została ona też jednoznacznie zanegowana przez stronę przeciwną.

38 — Punkt 40 zaskarżonego wyroku.

39 — Punkt 61 niniejszej opinii.

40 — Zobacz zasada 30 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego.

41 — Punkt 2 odwołania.

74. W świetle powyższych rozważań uważam, że zarzut pierwszy odwołania ma mocną podstawę prawną, przez co powinien zostać uwzględniony. W rezultacie należy uchylić zaskarżony wyrok.

75. Wprawdzie uwzględnienie pierwszego zarzutu odwołania czyni zbędnym analizę drugiego, to jednak w dalszej części wywodu pokażę w sposób bardzo zwięzły, jakie jest moje stanowisko w kwestii zarzutu drugiego, na wypadek gdyby Trybunał zdecydował się oddalić pierwszy zarzut.

B – *W przedmiocie drugiego zarzutu odwołania dotyczącego naruszenia art. 48 rozporządzenia nr 207/2009*

1. Twierdzenia stron

76. Zdaniem spółki Nissan częściowe przedłużenie zarejestrowane przez OHIM, które zlikwidowało ochronę dla towarów należących do klasy 9, stanowi zmianę znaku towarowego niezgodną z zakazem z art. 48 rozporządzenia nr 207/2009. Zgodnie z tym przepisem wspólnotowy znak towarowy nie może być zmieniony w rejestrze w okresie rejestracji lub w trakcie jej przedłużenia.

77. Wbrew twierdzeniom Sądu [42] spółka Nissan uważa, że art. 48 nie odwołuje się wyłącznie do oznaczenia, które stanowi znak towarowy, ponieważ z jednej strony nie posługuje się słowem „oznaczenie", a z drugiej wspólnotowy znak towarowy stanowi prawo do oznaczenia pochodzenia gospodarczego określonych towarów i usług.

78. OHIM odpowiada, że wykładnia art. 48 proponowana przez spółkę Nissan stoi w sprzeczności z brzmieniem ust. 3 tego przepisu. Dodatkowo wykładnię Sądu potwierdzać ma art. 43 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 207/2009, który pozwala właścicielowi znaku towarowego ograniczyć, tzn. zmienić wykaz towarów i usług. Zdaniem OHIM Sąd słusznie stwierdził, że pełna rejestracja przedłużenia, wniesionego w terminie, lecz jedynie w stosunku do części towarów i usług objętych we wcześniejszym okresie ochrony, oznacza z konieczności, że właściciel ten nie zamierzał obejmować wspólnotowym znakiem towarowym pozostałych towarów i usług po upływie okresu ochrony, który zbliżał się do końca.

2. Analiza zarzutu

79. Chociaż nie podzielam w całości ostatniej części odpowiedzi OHIM w odniesieniu do drugiego zarzutu odwołania, to zgadzam się z jego rozumieniem art. 48 rozporządzenia nr 207/2009. Zakaz zmiany znaku towarowego w okresie obowiązywania ochrony dotyczy zarówno samego oznaczenia jak i wykazu towarów i usług [43]. Artykuł 48 ust. 2 odwołuje się wyłącznie do zmiany „nazwiska (nazwy) i adresu właściciela" znaku towarowego, na wypadek gdyby były one w nim ujęte. Modyfikacja tych danych jest możliwa w zakresie, w jakim chodzi o zmiany „niewpływające w istotny sposób na tożsamość znaku towarowego, jaki został pierwotnie zarejestrowany".

80. Problemy, jakie wywołuje art. 48 rozporządzenia nr 207/2009, są odmienne od tych, które wynikają z działań administracyjnych koniecznych w celu rejestracji przedłużenia znaków towarowych. W ten sam sposób, co częściowe i zgodne z art. 47 przedłużenie (np. w przypadku oczywistego złożenia po terminie „drugiego" wniosku) nie oznaczałoby, że wynik byłby sprzeczny z art. 48 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, tj. nie oznaczałoby zakazanej „zmiany" znaku towarowego, tak nie narusza również art. 48 okoliczność, że OHIM zinterpretował w tym przypadku w sposób błędny art. 47 i umożliwił jedynie częściowe przedłużenie.

42 — Punkt 48 zaskarżonego wyroku.

43 — A. Bender, Eintragung und Verlängerung einer Gemeinschaftsmarke, w: K.H. Fezer, *Handbuch der Markenpraxis, Band I – Markenverfahrensrecht*, München, wydawnictwo C.H. Beck, 2007, s. 651.

81. Ustanowiony w art. 48 rozporządzenia nr 207/2009 zakaz zmiany wspólnotowego znaku towarowego nie wyklucza możliwości, aby w ramach przedłużania ograniczyć zakres ochrony do towarów i usług należących do pewnych klas i nie obejmować nim wszystkich, które do tej pory z niej korzystały. Przepis odnosi się wyłącznie do zmian oznaczenia, które można modyfikować wyłącznie w granicach nałożonych przez przepis bez naruszania charakteru odróżniającego [44]. Dodatkowo nie miałoby sensu, aby art. 48 ust. 2 znajdował zastosowanie do towarów i usług, gdy – jak warto jeszcze raz zaznaczyć – odnosi się on wyłącznie do zmian w nazwie i adresie zgłoszonych pierwotnie dla znaku towarowego.

82. Z tego względu, jeżeli pierwszy zarzut odwołania zostałby oddalony, zarzut drugi również nie byłby skuteczny i należałoby go oddalić.

VI – Skutki uchylenia zaskarżonego wyroku

83. Uwzględnienie pierwszego zarzutu odwołania oznacza w konsekwencji uchylenie zaskarżonego wyroku w zakresie, w jakim utrzymał on w mocy decyzję nieuznającą wniosków spółki Nissan o częściowe przedłużenie.

84. Logicznie rzecz biorąc, należy również stwierdzić nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej. Niemniej jednak, ponieważ zawarta w niej argumentacja opierała się na uznaniu za zrzeczenie się niewymienienia klasy 9 towarów i usług w pierwotnym wniosku o przedłużenie wniesionym przez spółkę Nissan, to uwagi przedstawione w pkt 25–30 zaskarżonego wyroku, które uznaję za trafne, są całkowicie prawidłowe i uzasadniają stwierdzenie nieważności decyzji zaskarżonej przez spółkę Nissan do Sądu. W wyroku w przedmiocie niniejszego odwołania Trybunał Sprawiedliwości może uznać te uwagi za własne, niezależnie od ich zmian, jakie uzna za stosowne wprowadzić w zależności od swojego sposobu rozumienia sporu.

85. Wreszcie uchylenie zaskarżonego wyroku zobowiązuje Trybunał do wydania rozstrzygnięcia również w przedmiocie kosztów postępowania w pierwszej instancji. Na mocy art. 137 § 1 w związku z art. 184 § 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem należy obciążyć OHIM zarówno kosztami postępowania w pierwszej instancji, jak i kosztami postępowania odwoławczego z uwagi na oddalenie jego żądań i odpowiedni wniosek skarżącej.

VII – Wnioski

86. Wobec powyższych rozważań proponuję, aby Trybunał:

1) uchylił wyrok Sądu z dnia 4 marca 2015 r., Nissan Jidosha KK/OHIM (T-572/12);

2) stwierdził nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 6 września 2012 r. w sprawie R 2469/2011-1;

3) obciążył Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) kosztami postępowania w obydwu instancjach.

44 — Ibidem; zob. również P. Geroulakos, Título V: Vigencia, renovación y modificación de la marca comunitaria – Artículo 48, w: A. Casado Cerviño, M.L. Llobregat Hurtado, *Comentarios a los reglamentos sobre la marca comunitaria*, 2ª ed., Madrid, ed. La Ley, 2000, s. 442.