WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (czwarta izba)
z dnia 10 listopada 2004 r. *

W sprawie T-164/02

Kaul GmbH, z siedzibą w Elmshorn (Niemcy), reprezentowana przez adwokatów G. Würtenbergera oraz R. Kunzego,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez A. von Mühlendahla oraz G. Schneidera, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą OHIM była

Bayer AG, z siedzibą w Leverkusen (Niemcy),

* Język postępowania: niemiecki.

mającej za przedmiot skargę na decyzję Trzeciej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 4 marca 2002 r. (sprawa R 782/2000-3), wydaną w postępowaniu w sprawie sprzeciwu między Kaul GmbH a Bayer AG,

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
(czwarta izba),

w składzie: H. Legal, prezes, M. Vilaras i I. Wiszniewska-Białecka, sędziowie,

sekretarz: D. Christensen, administrator,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 30 czerwca 2004 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności faktyczne

1 W dniu 3 kwietnia 1996 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, str. 1), z późn. zm., spółka Atlantic Richfield (Atlantic Richfield Co.) złożyła w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego.

2 Znak towarowy, o którego rejestrację wniesiono, to słowne oznaczenie ARCOL.

3 Towary, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klas 1, 17 oraz 20 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego. Wśród towarów należących do klasy 1 znajdują się „produkty chemiczne przeznaczone do konserwowania żywności".

4 W dniu 20 lipca 1998 r. zgłoszenie znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych.*

5 W dniu 20 października 1998 r., na podstawie art. 42 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, skarżąca wniosła sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego w odniesieniu do „produktów chemicznych przeznaczonych do konserwowania żywności", zaliczanych do klasy 1. Sprzeciw został uzasadniony istnieniem wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego zarejestrowanego w dniu 24 lutego 1998 r. pod numerem 49106. Znak ten stanowi słowne oznaczenie CAPOL i obejmuje towary określone jako „produkty chemiczne do konserwowania żywności, to znaczy surowce do zamrażania oraz konserwowania gotowych produktów żywnościowych, w szczególności słodyczy", zaliczane do klasy 1. Na poparcie sprzeciwu skarżąca powołała się na względną podstawę odmowy rejestracji, o której mowa w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

6 Decyzją z dnia 30 czerwca 2000 r. Wydział Sprzeciwów odrzucił sprzeciw, uznawszy, że nawet przyjmując identyczność towarów, jakiekolwiek prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do rozpatrywanych oznaczeń jest wykluczone ze względu na różnice w ich wyglądzie i brzmieniu.

7 W dniu 24 lipca 2000 r., na podstawie art. 59 rozporządzenia nr 40/94, skarżąca wniosła odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.

8 Pismem z dnia 17 lipca 2000 r., które wpłynęło w dniu 24 lipca 2000 r., OHIM został poinformowany przez spółkę Bayer (Bayer AG) o przeniesieniu na jej rzecz zgłoszenia znaku towarowego ARCOL dokonanego przez Atlantic Richfield Co. Przeniesienie zostało wpisane do rejestru wspólnotowych znaków towarowych w dniu 17 listopada 2000 r. zgodnie z art. 17 ust. 5 oraz art. 24 rozporządzenia nr 40/94.

9 W dniu 30 października 2000 r. skarżąca złożyła w OHIM pisemne stanowisko przedstawiające podstawy odwołania, przewidziane w art. 59 rozporządzenia nr 40/94.

10 Decyzją z dnia 4 marca 2002 r., doręczoną skarżącej w dniu 25 marca 2002 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją"), Trzecia Izba Odwoławcza OHIM nie uwzględniła odwołania. Izba Odwoławcza uznała w istocie, że nie można było uwzględnić utrzymywanego wysoce odróżniającego charakteru wcześniejszego znaku towarowego wynikającego z jego powszechnej znajomości, ponieważ okoliczność ta została podniesiona przez skarżącą dopiero na etapie odwołania. Ponadto Izba Odwoławcza stwierdziła, że w rzeczywistości skarżąca raczej zmieniła podstawę prawną na art. 8 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 dotyczący powszechnie znanych znaków towarowych niż podniosła nowy argument. Ponadto Izba Odwoławcza uznała, że mimo identyczności towarów w odniesieniu do rozpatrywanych oznaczeń słownych nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, ze względu na stwierdzone między nimi znaczące różnice na płaszczyźnie wizualnej i fonetycznej, specjalistyczny charakter rynku omawianych towarów oraz prawdopodobnie dużą wiedzę ich typowych nabywców w danej dziedzinie.

Przebieg postępowania i żądania stron

11 Pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 24 maja 2002 r. skarżąca wniosła niniejszą skargę. W dniu 16 października 2002 r. OHIM złożył w sekretariacie Sądu odpowiedź na skargę.

12 Pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 7 listopada 2002 r. skarżąca wniosła na podstawie art. 135 § 2 regulaminu o zezwolenie na wniesienie repliki.

13 W dniu 20 listopada 2002 r. Sąd (czwarta izba) postanowił, że nie ma potrzeby dokonania drugiej wymiany pism, a skarżąca może rozwinąć swoje zarzuty i argumenty oraz odpowiedzieć na pismo wniesione przez OHIM w toku procedury ustnej.

14 Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem sędziego sprawozdawcy Sąd (czwarta izba) postanowił otworzyć procedurę ustną.

15 Stanowiska stron oraz ich odpowiedzi na pytania Sądu zostały wysłuchane na rozprawie w dniu 30 czerwca 2004 r.

16 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji,

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

17 OHIM wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi,

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

18 Na poparcie skargi skarżąca podnosi w istocie cztery zarzuty dotyczące odpowiednio, po pierwsze, naruszenia przez Izbę Odwoławczą obowiązku rozpatrzenia okoliczności przez nią podniesionych, po drugie, naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, po trzecie, naruszenia zasad prawa procesowego przyjętych w Państwach Członkowskich i regulaminu postępowania przed OHIM oraz, po czwarte, naruszenia obowiązku uzasadnienia.

19 Należy rozpocząć od zbadania pierwszego zarzutu.

Argumenty stron

20 Według skarżącej stanowisko Izby Odwoławczej, zgodnie z którym po zakończeniu postępowania w sprawie sprzeciwu powoływanie się na nowe okoliczności faktyczne nie jest dopuszczalne, wynika z błędnego pojmowania funkcji izb odwoławczych. Postępowanie przed izbą odwoławczą winno być bowiem rozumiane jako druga instancja orzekająca co do istoty, w ramach której strony mogą powoływać się na

nowe okoliczności faktyczne. Niesłusznie więc w niniejszej sprawie Izba Odwoławcza odmówiła zbadania istotnych dla oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd dowodów, na które powoływała się skarżąca w piśmie z dnia 30 października 2000 r., a które dotyczyły wysoce odróżniającego charakteru wcześniejszego znaku towarowego CAPOL i na które składały się złożone pod przysięgą oświadczenie dyrektora generalnego skarżącej, uzupełnione listą jej klientów. Postępując w ten sposób, OHIM naruszył prawo skarżącej do przedstawienia uwag.

21 Skarżąca, odmiennie niż twierdzi OHIM, wcale nie zrezygnowała z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 jako podstawy sprzeciwu na rzecz art. 8 ust. 2 lit. c) tego rozporządzenia. Dokumenty załączone do pisma z dnia 30 października 2000 r. nie miały na celu wskazania nowych okoliczności faktycznych, ale raczej uzupełnienie argumentów już podniesionych w trakcie postępowania w sprawie sprzeciwu.

22 OHIM twierdzi tymczasem, że stanowisko skarżącej opiera się na nieprawidłowej interpretacji systemu ochrony prawnej ustanowionego przez rozporządzenie nr 40/94 i znajdującego zastosowanie w „utrwalonym orzecznictwie" izb odwoławczych. Konsekwencją ciągłości funkcjonalnej istniejącej pomiędzy izbami odwoławczymi a Wydziałem Sprzeciwów jest, jego zdaniem, że nie wystarczy wnieść odwołania, aby uniknąć skutków niezachowania terminów wyznaczonych przez Wydział Sprzeciwów. OHIM podnosi więc, że poza nielicznymi wyjątkami izby odwoławcze odmawiają uwzględnienia takich nowych okoliczności faktycznych, jeżeli nie zostały one wskazane we właściwych terminach.

23 Pozycja skarżącej jako leadera na rynku środków chemicznych przeznaczonych do konserwowania produktów żywnościowych oraz powszechna znajomość znaku towarowego CAPOL zostały podniesione po raz pierwszy dopiero w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą. Są to, zdaniem OHIM, nowe okoliczności faktyczne, a wobec tego, że skarżąca posługuje się wyrażeniem „powszechnie znany", stanowią one wręcz modyfikację podstawy prawnej sprzeciwu na rzecz art. 8 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 40/94.

24 Ponadto OHIM stoi na stanowisku, że uwzględnienie pozycji skarżącej na rynku oraz związanego z nią wzmocnienia charakteru odróżniającego jej znaku towarowego nie pozwala wnioskować o istnieniu prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

Ocena Sądu

25 Należy na wstępie wskazać, że na dowody przedłożone przez skarżącą w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą składają się oświadczenie dyrektora generalnego skarżącej złożone pod przysięgą oraz lista jej klientów.

26 Dokumenty te dotyczą stopnia wykorzystania znaku towarowego skarżącej. Zostały one przez nią przedłożone na poparcie argumentacji, już wcześniej przedstawionej w postępowaniu przed Wydziałem Sprzeciwów, która wtedy opierała się jedynie na rozważaniach dotyczących braku charakteru opisowego znaku towarowego należącego do skarżącej, a zgodnie z którą znak towarowy skarżącej posiadał znaczną zdolność odróżniającą i powinien w związku z tym zostać objęty szerszą ochroną.

27 Izba Odwoławcza w pkt 10–12 zaskarżonej decyzji, a następnie OHIM w pkt 30 odpowiedzi na skargę uznali, że ta nowa okoliczność faktyczna nie może zostać uwzględniona, ponieważ została przedstawiona po upływie terminów wyznaczonych przez Wydział Sprzeciwów.

28 Należy jednak stwierdzić, że stanowisko to jest niezgodne z funkcjonalną ciągłością między instancjami OHIM, której istnienie potwierdził Sąd zarówno w zakresie dotyczącym postępowania ex parte [wyrok Sądu z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie T-163/98 Procter & Gamble przeciwko OHIM (BABY-DRY), Rec. str. II-2383, pkt 38–44, niezmieniony w tym punkcie wyrokiem Trybunału z dnia 20 września

2001 r. w sprawie C-383/99 P Procter & Gamble przeciwko OHIM (BABY-DRY), Rec. str. I-6251 oraz wyrok Sądu z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie T-63/01 Procter & Gamble przeciwko OHIM (Kształt mydła), Rec. str. II-5255, pkt 21], jak i postępowania inter partes [wyrok Sądu z dnia 23 września 2003 r. w sprawie T-308/01 Henkel przeciwko OHIM - LHS (UK) (KLEENCARE), Rec. str. II-3253, pkt 24–32].

29 Sąd orzekł bowiem, że z funkcjonalnej ciągłości między instancjami OHIM wynika, iż w ramach art. 74 ust. 1 in fine rozporządzenia nr 40/94 izba odwoławcza zobowiązana jest w swoim rozstrzygnięciu uwzględnić wszystkie okoliczności faktyczne oraz prawne, na które zainteresowana strona powołała się w toku postępowania przed składem orzekającym w pierwszej instancji, jak też — jedynie z zastrzeżeniem art. 74 ust. 2 tego rozporządzenia — w postępowaniu odwoławczym (ww. wyrok w sprawie KLEENCARE, pkt 32). W związku z tym, odmiennie od tego, co twierdzi OHIM, w odniesieniu do postępowania inter partes, funkcjonalna ciągłość między instancjami OHIM nie skutkuje niedopuszczalnością w świetle art. 74 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 powoływania się przez stronę na okoliczności faktyczne lub prawne w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą, jeżeli strona nie przedstawiła tych okoliczności przed składem orzekającym w pierwszej instancji w terminach do tego wyznaczonych w tej instancji. Funkcjonalna ciągłość między instancjami OHIM skutkuje bowiem tym, że dopuszczalne jest, aby taka strona powołała się na wspomniane okoliczności w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą, z zastrzeżeniem stosowania w tej instancji art. 74 ust. 2 tego rozporządzenia.

30 W związku z powyższym, skoro w niniejszej sprawie powołanie się na sporne okoliczności faktyczne nie było spóźnione w rozumieniu art. 74 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94, lecz zostało dokonane w załączniku do pisma złożonego w Izbie Odwoławczej w dniu 30 października 2000 r., czyli z zachowaniem terminu czterech miesięcy przewidzianego w art. 59 rozporządzenia nr 40/94, to nie można było odmówić ich rozpatrzenia.

31 Ponadto, podzielając twierdzenie sformułowane przez zgłaszającą znak towarowy w piśmie z dnia 27 grudnia 2000 r., zgodnie z którym skarżąca zmierzała w rzeczywistości do udowodnienia, że jej znak towarowy jest znakiem posiadającym

renomę lub powszechnie znanym, Izba Odwoławcza stwierdziła pomocniczo w pkt 13 zaskarżonej decyzji, że skarżąca zmieniła podstawę prawną sprzeciwu z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 na art. 8 ust. 2 lit. c) tego rozporządzenia.

32 Sąd uznaje ten pomocniczo wskazany argument za bezpodstawny.

33 W istocie skarżąca na żadnym etapie postępowania nie twierdziła, że opiera sprzeciw na innej podstawie niż art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Przeciwnie, to właśnie było podstawą prawną powołania się przez skarżącą w toku postępowania przed Wydziałem Sprzeciwów, a później przed Izbą Odwoławczą na znaczną zdolność odróżniającą jej znaku towarowego oraz na orzecznictwo Trybunału dotyczące znaczenia tego elementu dla oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

34 Z przeprowadzonych powyżej rozważań wynika, że Izba Odwoławcza nie mogła bez naruszenia przepisu art. 74 rozporządzenia nr 40/94 odmówić zbadania okoliczności faktycznych, na które skarżąca powołała się w piśmie z dnia 30 października 2000 r. w celu wykazania znacznej zdolności odróżniającej wcześniejszego znaku towarowego, wynikającej z podnoszonego przez nią faktu posługiwania się tym znakiem towarowym na rynku.

35 Zgodnie zaś z utrwalonym orzecznictwem, jako że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest tym większe, im bardziej odróżniający jest charakter wcześniejszego znaku towarowego, znaki towarowe o charakterze wysoce odróżniającym — samoistnym lub wynikającym z ich znajomości na rynku — korzystają z szerszej ochrony niż te, których charakter jest mało odróżniający. Prawdopodo-

bieństwo wprowadzenia w błąd może więc istnieć mimo niskiego stopnia podobieństwa znaków towarowych, jeśli podobieństwo towarów lub usług nimi oznaczonych jest duże, a wcześniejszy znak towarowy posiada charakter wysoce odróżniający (zob. wyrok Trybunału z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. I-3819, pkt 20 i 21 oraz wskazane w nim orzecznictwo).

36 Wobec tego, skoro Izba Odwoławcza w niniejszej sprawie stwierdziła, że towary oznaczone spornymi oznaczeniami są identyczne oraz że istnieją pewne elementy podobieństwa między tymi oznaczeniami, nie mogła się wypowiedzieć, jak to uczyniła, w kwestii istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, bez wzięcia pod uwagę wszystkich właściwych dla jego oceny okoliczności, wśród których znajdowały się również okoliczności powołane przez skarżącą, mające na celu wykazanie znacznej zdolności odróżniającej wcześniejszego znaku towarowego.

37 Wynika z tego, że zaniechawszy uwzględnienia okoliczności, na które powołała się przed nią skarżąca, Izba Odwoławcza naruszyła obowiązki, które na niej ciążą w ramach rozpatrywania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w świetle art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Sąd nie może jednak zastępować OHIM w ocenie okoliczności sprawy, której dokonanie stanowi obowiązek OHIM. Należy zatem stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji bez potrzeby badania pozostałych zarzutów.

W przedmiocie kosztów

38 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ OHIM przegrał sprawę, należy — zgodnie z żądaniem skarżącej — obciążyć go kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD (czwarta izba)

orzeka, co następuje:

1) **Stwierdza się nieważność decyzji Trzeciej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 4 marca 2002 r. (sprawa R 782/2000-3).**

2) **OHIM zostaje obciążony kosztami postępowania.**

Legal Vilaras Wiszniewska-Białecka

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 10 listopada 2004 r.

Sekretarz

H. Jung

Prezes

H. Legal