Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (dziewiąta izba)

z dnia 25 czerwca 2015 r.*

Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego LUCEA LED — Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy LUCEO — Brak wcześniejszości — Zastrzeżenie pierwszeństwa — Data pierwszeństwa wpisana do rejestru — Dokumenty pierwszeństwa — Badanie z urzędu — Prawo do obrony

W sprawie T-186/12

Copernicus-Trademarks Ltd, z siedzibą w Borehamwood (Zjednoczone Królestwo), dopuszczona do wstąpienia w miejsce Verus EOOD, reprezentowana początkowo przez adwokata S. Vykydala, następnie adwokata F. Henkela,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez A. Folliarda-Monguirala, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą OHIM, występującą przed Sądem w charakterze interwenienta, jest:

Maquet SAS, z siedzibą w Ardon (Francja), reprezentowana przez adwokata N. Hebeisa,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 13 lutego 2012 r. (sprawa R 67/2011-4) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Capella EOOD a Maquet SAS,

SĄD (dziewiąta izba),

w składzie: G. Berardis, prezes, O. Czúcz (sprawozdawca) i A. Popescu, sędziowie,

sekretarz: E. Coulon,

uwzględniając, że w terminie miesiąca od dnia powiadomienia stron o zakończeniu procedury pisemnej nie wpłynął żaden wniosek o wyznaczenie rozprawy, i postanowiwszy, na podstawie sprawozdania sędziego sprawozdawcy i w zastosowaniu art. 135a regulaminu postępowania przed Sądem, orzec w przedmiocie skargi bez przeprowadzenia części ustnej postępowania,

wydaje następujący

* Język postępowania: angielski.

Wyrok

Okoliczności powstania sporu i zaskarżona decyzja

1 W dniu 29 lipca 2009 r. interwenient, Maquet SAS, dokonał w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1).

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

3 Towary, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klasy 10 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają następującemu opisowi: „lampy chirurgiczne".

4 Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 31/2009 z dnia 17 sierpnia 2009 r.

5 W dniu 12 listopada 2009 r. Capella EOOD wniosła na podstawie art. 41 rozporządzenia nr 207/2009 sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla towarów wskazanych w pkt 3 powyżej.

6 Sprzeciw został oparty na zgłoszeniu nr 8554974 słownego wspólnotowego znaku towarowego LUCEO z dnia 16 września 2009 r., oznaczającego w szczególności towary należące do klasy 10 i odpowiadające następującemu opisowi: „aparatura, instrumenty i narzędzia chirurgiczne, medyczne, dentystyczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów; artykuły ortopedyczne; materiały do zszywania", z zastrzeżeniem pierwszeństwa na mocy zgłoszenia znaku towarowego nr 1533/2009 dokonanego w Österreichisches Patentamt (austriackim urzędzie patentowym) w dniu 16 marca 2009 r. dla tych samych towarów.

7 W sprzeciwie powołano się na podstawę odmowy rejestracji przewidzianą w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.

8 Pismem z dnia 21 grudnia 2009 r., zatytułowanym „Wezwanie do przedstawienia dokumentów pierwszeństwa zgodnie z art. 30 rozporządzenia [nr 207/2009] i zasadą 6 rozporządzenia [(WE) nr 2868/95]" Komisji z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 303, s. 1), ekspert wezwał Capellę do przedłożenia „dokładnych kopii zgłoszenia" austriackiego znaku towarowego przed dniem 22 lutego 2010 r. włącznie i uściślił, że w razie niezastosowania się do tego wezwania utraci ona prawo pierwszeństwa.

9 Pismem z dnia 22 lutego 2010 r. Capella przedłożyła kopię zgłoszenia austriackiego znaku towarowego do rejestracji.

10 W dniu 26 października 2010 r. ekspert zarejestrował znak towarowy, na którym został oparty sprzeciw. Ekspert uznał pierwszeństwo, które Capella zastrzegła dla tego znaku towarowego, i wpisał do rejestru dzień 16 marca 2009 r. jako datę pierwszeństwa.

11 W dniu 8 listopada 2010 r. Wydział Sprzeciwów uwzględnił sprzeciw w całości i obciążył interwenienta kosztami. Wydział Sprzeciwów stwierdził, że znak towarowy, na którym został oparty sprzeciw, jest wcześniejszy od zgłoszonego znaku towarowego i że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w przypadku tych znaków.

12 W dniu 4 stycznia 2011 r. interwenient wniósł do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów na podstawie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009. W dniu 7 marca 2011 r. przedłożył on pismo przedstawiające podstawy odwołania.

13 W dniu 16 sierpnia Capella przedłożyła uwagi.

14 W dniu 12 października 2011 r. interwenient przedstawił wyrok Landgericht Mannheim (sądu okręgowego w Mannheimie, Niemcy) 7 O 186/11 z dnia 23 września 2011 r., zasądzający od Capelli na rzecz interwenienta odszkodowanie w wysokości 1 780,20 EUR z powodu złożenia bezzasadnego wniosku o wydanie postanowienia nakazującego zaniechanie i powstrzymanie się na podstawie znaku towarowego, na którym został oparty sprzeciw. W wyroku tym Landgericht Mannheim uznał, że Capella dopuściła się nadużycia. W tym względzie sąd ten zauważył w szczególności, że zgłoszenie do rejestracji znaku towarowego, na którym został oparty sprzeciw, zostało dokonane jedynie w celu złożenia wniosków o zaniechanie i powstrzymanie się oraz że zgłoszenie do rejestracji austriackiego znaku towarowego, na którym zostało oparte zastrzeżenie pierwszeństwa, było dokonywane wielokrotnie bez uiszczenia opłaty za zgłoszenie. W dniu 19 października 2011 r. interwenient przedstawił angielskie tłumaczenie wspomnianego wyroku.

15 W dniu 25 listopada 2011 r. sekretariat Izby Odwoławczej wezwał Capellę do przedstawienia uwag w odniesieniu do tego wyroku.

16 W dniu 6 grudnia 2011 r. Capella przedłożyła uwagi.

17 Decyzją z dnia 13 lutego 2012 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Czwarta Izba Odwoławcza OHIM uchyliła decyzję Wydziału Sprzeciwów, oddaliła sprzeciw i obciążyła Capellę kosztami postępowania w sprawie sprzeciwu i postępowania odwoławczego. Uznała ona, że znak towarowy, na którym został oparty sprzeciw, nie jest wcześniejszy od zgłoszonego znaku towarowego. W tym względzie przede wszystkim stwierdziła, że dniem złożenia zgłoszonego znaku towarowego był 29 lipca 2009 r., podczas gdy dniem zgłoszenia znaku, na którym został oparty sprzeciw, był 16 września 2009 r., a więc dzień późniejszy. Następnie zauważyła ona, że prawo pierwszeństwa dla znaku towarowego, na którym został oparty sprzeciw, nie zostało zastrzeżone w ważny sposób. Capella nie złożyła wymaganego dokumentu pierwszeństwa, jako że przedłożony przez nią wypełniony formularz wniosku nie został opatrzony pieczęcią ani potwierdzeniem rzeczywistego odbioru przez Österreichisches Patentamt. Ponadto Izba Odwoławcza uznała, że ma prawo zbadać zasadność zastrzeżenia pierwszeństwa w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu.

Postępowanie, okoliczności faktyczne późniejsze wobec złożenia skargi i żądania stron

18 Pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 26 kwietnia 2012 r. Verus EOOD, która w dniu 6 września 2011 r. została wpisana do rejestru wspólnotowych znaków towarowych jako właściciel znaku towarowego, na którym Capella oparła swój sprzeciw, wniosła rozpatrywaną skargę.

19 W dniu 27 sierpnia 2012 r. Copernicus-Trademarks Ltd została wpisana do rejestru wspólnotowych znaków towarowych jako nowy właściciel tego znaku.

20 Postanowieniem Sądu (dziewiąta izba) z dnia 23 października 2013 r. spółka Copernicus-Trademarks została dopuszczona do wstąpienia w miejsce spółki Verus jako strona skarżąca.

21 W dniu 13 listopada 2013 r. Ivo Kermartin GmbH została wpisana do rejestru wspólnotowych znaków towarowych jako nowy właściciel znaku, na którym został oparty sprzeciw.

22 Pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 1 kwietnia 2014 r. interwenient zwrócił uwagę sądu na okoliczność, że znak towarowy, na którym został oparty sprzeciw, został przeniesiony przez skarżącą na spółkę Ivo Kermartin.

23 Pismem z dnia 14 października 2014 r. Sąd wezwał strony do udzielenia odpowiedzi na pytania w ramach środka organizacji postępowania zgodnie z art. 64 regulaminu postępowania przed Sądem. Strony zastosowały się do tych wezwań w wyznaczonych terminach.

24 Skarżąca, Copernicus-Trademarks, wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji i ponowne przekazanie sprawy do Izby Odwoławczej;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania przed Sądem oraz kosztami postępowania przed Izbą Odwoławczą.

25 OHIM i interwenient wnoszą do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— obciążenie spółki Copernicus-Trademarks kosztami.

Co do prawa

W przedmiocie dopuszczalności skargi

26 Jak zwrócił uwagę interwenient w piśmie z dnia 1 kwietnia 2014 r., znak towarowy, na którym został oparty sprzeciw, nie należy już do skarżącej.

27 Zdaniem stron okoliczność ta nie skutkuje niedopuszczalnością skargi, jako że interes prawny skarżącej istnieje nadal ze względu na jej obowiązki wynikające z umowy leżącej u podstawy przeniesienia znaku towarowego na spółkę Ivo Kermartin.

28 W tym względzie wystarczy przypomnieć, że sądy Unii Europejskiej mają prawo ocenić, biorąc pod uwagę okoliczności konkretnej sprawy, czy dobra administracja wymiarem sprawiedliwości uzasadnia oddalenie skargi co do istoty bez uprzedniego orzekania o jej dopuszczalności (wyrok z dnia 26 lutego 2002 r., Rada/Boehringer, C-23/00 P, Rec, EU:C:2002:118, pkt 51, 52).

29 W okolicznościach niniejszej sprawy Sąd uważa, że w trosce o ekonomikę postępowania należy od razu zbadać zasadność skargi o stwierdzenie nieważności bez uprzedniego orzekania o dopuszczalności tej skargi, ponieważ skarga, ze względów przedstawionych poniżej, jest w każdym wypadku bezzasadna.

W przedmiocie zasadności skargi

30 Skarga opiera się w szczególności na czterech zarzutach.

31 Zarzut pierwszy dotyczy w szczególności naruszenia art. 76 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, drugi – w szczególności naruszenia art. 75 zdanie drugiego tego rozporządzenia, trzeci – w szczególności naruszenia zasady 6 ust. 4 rozporządzenia nr 2868/95 w związku z decyzją EX-05-5 prezesa OHIM z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie dokumentów, jakie należy przedstawić przy zastrzeganiu pierwszeństwa lub starszeństwa, a czwarty – w szczególności naruszenia art. 41 i 42 rozporządzenia nr 207/2009.

32 Poza tym w istocie skarżąca podnosi również – choć nie przedstawia go w sposób samodzielny – zarzut piąty, dotyczący tego, że Izba Odwoławcza naruszyła prawo, opierając zaskarżoną decyzję na względzie stanowiącym, iż Capella działała w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia znaku towarowego, na którym został oparty sprzeciw, mimo że, po pierwsze, w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu taka okoliczność nie mogła zostać wzięta pod uwagę, a po drugie, Capella nie działała w złej wierze.

33 Sąd uważa za użyteczne zbadanie najpierw zarzutu pierwszego, a następnie zarzutów czwartego, trzeciego, drugiego i piątego.

W przedmiocie zarzutu pierwszego

34 Skarżąca podnosi, że Izba Odwoławcza naruszyła art. 76 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, badając, czy Capella złożyła wymagany dokument na poparcie zastrzeżenia pierwszeństwa dla znaku towarowego, na którym został oparty sprzeciw. Taki zarzut szczegółowy nie został jej zdaniem wysunięty przez interwenienta, który ograniczył się do powołania się na złą wiarę Capelli. Skarżąca twierdzi również, że data pierwszeństwa, którą ekspert wpisał do rejestru, nie może zostać podważona w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu.

35 OHIM i interwenient podważają te argumenty.

36 W tym względzie w pierwszej kolejności należy przypomnieć, że zgodnie z art. 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 OHIM bada stan faktyczny z urzędu, lecz w postępowaniu odnoszącym się do względnych podstaw odmowy rejestracji ogranicza się w tym badaniu do stanu faktycznego, dowodów i argumentów przedstawionych przez strony. Artykuł 76 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia stanowi, że OHIM może nie wziąć pod uwagę stanu faktycznego lub dowodów, których zainteresowane strony nie przedstawiły w odpowiednim terminie.

37 W drugiej kolejności należy przypomnieć, że nawet w postępowaniach dotyczących względnych podstaw odmowy rejestracji art. 76 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 nie stoi na przeszkodzie temu, by izba odwoławcza zbadała niektóre okoliczności z urzędu. Kwestie prawne, których rozstrzygnięcie jest niezbędne w celu zapewnienia właściwego stosowania rozporządzenia nr 207/2009 w świetle dowodów i argumentów przedstawionych przez strony, powinny bowiem zostać rozpoznane przez OHIM, nawet jeśli nie zostały podniesione przez strony [wyrok z dnia 1 lutego 2005 r., SPAG/OHIM – Dann i Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Zb.Orz., EU:T:2005:29, pkt 21].

38 W niniejszym przypadku Capella wniosła sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego na podstawie art. 41 ust. 1 lit. a) i art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009. Na mocy tych przepisów właściciel wcześniejszego znaku towarowego może żądać, by zgłoszony znak towarowy nie został zarejestrowany w razie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku tych znaków.

39 W postępowaniu w sprawie sprzeciwu istnienie względnych podstaw odmowy rejestracji w rozumieniu art. 8 rozporządzenia nr 207/2009 zakłada zaś, że znak towarowy, na którym został oparty sprzeciw, istnieje i jest wcześniejszy od zgłoszonego znaku towarowego. Chodzi zatem o okoliczności, które powinny zostać zbadane przez OHIM z urzędu i które nie mogą zostać pozostawione do uznania stron [zob. podobnie wyrok z dnia 17 czerwca 2008 r., El Corte Inglés/OHIM – Abril Sánchez i Ricote Saugar (BoomerangTV), T-420/03, Zb.Orz., EU:T:2008:203, pkt 77].

40 Wynika z tego, że w niniejszym przypadku, nawet gdyby interwenient nie podważył zastrzeżenia pierwszeństwa dla znaku towarowego, na którym został oparty sprzeciw, to art. 76 rozporządzenia nr 207/2009 nie stałby na przeszkodzie temu, by Izba Odwoławcza zbadała z urzędu zasadność tego zastrzeżenia.

41 W trzeciej kolejności należy zauważyć, że w każdym razie – wbrew temu, co podnosi skarżąca – w ramach odwołania przed OHIM interwenient nie ograniczył się do powołania się na złą wiarę Capelli, lecz również podważył zastrzeżenie pierwszeństwa dla znaku towarowego, na którym został oparty sprzeciw, a zatem jego wcześniejszość w stosunku do zgłoszonego znaku towarowego. W piśmie przedstawiającym podstawy odwołania z dnia 7 marca 2011 r. interwenient podniósł bowiem, że zastrzeżenie pierwszeństwa dla znaku towarowego, na którym został oparty sprzeciw, było dotknięte pewną liczbą błędów i że tylko data zgłoszenia do rejestracji tego znaku towarowego, mianowicie dzień 16 września 2009 r., może zatem zostać wzięta pod uwagę. W tym kontekście interwenient wspomniał w szczególności, że wspomniane zastrzeżenie zostało oparte na zgłoszeniu austriackiego znaku towarowego i że Capella uiściła opłatę za zgłoszenie dla tego znaku towarowego w Österreichisches Patentamt dopiero po dokonaniu zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego.

42 Z powyższego wynika, że argument dotyczący naruszenia art. 76 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 należy oddalić.

43 Z tego względu zarzut pierwszy należy oddalić, z zastrzeżeniem zarzutu szczegółowego dotyczącego tego, że w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu Izba Odwoławcza nie ma prawa podważać daty pierwszeństwa wpisanej do rejestru, który zostanie zbadany w ramach analizy zarzutu czwartego.

W przedmiocie zarzutu czwartego

44 W ocenie skarżącej w niniejszym przypadku wcześniejszość znaku towarowego, na którym został oparty sprzeciw, została wykazana ze względu na datę pierwszeństwa wpisaną do rejestru, czyli dzień 16 marca 2009 r. Jej zdaniem błędne jest stwierdzenie Izby Odwoławczej, zgodnie z którym w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu miała ona prawo zbadać zasadność zastrzeżenia pierwszeństwa. W ramach takiego postępowania Izba Odwoławcza nie ma prawa kwestionować ważności danych wpisanych do rejestru. Z tego względu – nie ograniczając się do przyjęcia daty 16 marca 2009 r. wpisanej do rejestru, lecz przystępując do badania, czy w niniejszym przypadku zostały spełnione przesłanki zastrzeżenia pierwszeństwa przewidziane w art. 29 i 30 rozporządzenia nr 207/2009, w zasadzie 6 rozporządzenia nr 2868/95 oraz w art. 1 i 2 decyzji EX-05-5 – w opinii skarżącej Izba Odwoławcza naruszyła art. 41 i 42 rozporządzenia nr 207/2009.

45 OHIM i interwenient podważają te argumenty.

46 W tym względzie w pierwszej kolejności należy zauważyć, że w niniejszym przypadku data złożenia zgłoszenia do rejestracji znaku towarowego, na którym został oparty sprzeciw, mianowicie dzień 16 września 2009 r., jest późniejsza niż data złożenia zgłoszonego znaku towarowego, mianowicie dzień 29 lipca 2009 r. Z tego względu to, czy znak towarowy, na którym został oparty sprzeciw, jest wcześniejszy, zależy od zasadności zastrzeżenia dnia 16 marca 2009 r. jako daty pierwszeństwa.

47 W drugiej kolejności, co się tyczy kwestii tego, czy Izba Odwoławcza jest zobowiązana oprzeć się na dacie pierwszeństwa, którą ekspert wpisał do rejestru, i nie może zbadać, czy spełnione zostały przesłanki zastrzeżenia pierwszeństwa, najpierw należy przypomnieć, że w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu OHIM jest w zasadzie zobowiązany do zbadania prawdziwości przytoczonych faktów i mocy dowodowej przedstawionych przez strony dowodów [zob. podobnie wyrok z dnia 20 kwietnia 2005 r., Atomic Austria/OHIM – Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), T-318/03, Zb.Orz., EU:T:2005:136, pkt 34, 35].

48 Zasada ta napotyka jednak ograniczenia. I tak, jak słusznie podnosi skarżąca, ważność wspólnotowego znaku towarowego, na którym został oparty sprzeciw, nie może zostać podważona w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu. Gdy bowiem zgłaszający znak towarowy, który zostaje skonfrontowany ze sprzeciwem opartym na wspólnotowym znaku towarowym, chce podważyć ważność tego ostatniego znaku, jest on zobowiązany uczynić to w ramach postępowania w sprawie

unieważnienia prawa do znaku przed OHIM [zob. podobnie wyrok z dnia 13 kwietnia 2011 r., Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida/OHIM – Unión de Cosecheros de Labastida (PUERTA DE LABASTIDA), T-345/09, EU:T:2011:173, pkt 65].

49 Jednakże, wbrew temu, co podnosi skarżąca, owo orzecznictwo dotyczące ważności wspólnotowego znaku towarowego, na którym został oparty sprzeciw, nie może zostać zastosowane do zastrzeżenia pierwszeństwa dla takiego znaku towarowego.

50 W tym kontekście przede wszystkim należy bowiem zauważyć, że wpis do rejestru daty pierwszeństwa dla wspólnotowego znaku towarowego nie może lub co najmniej nie może użytecznie zostać podważony w ramach postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku. Po pierwsze, nie chodzi tu o bezwzględną podstawę unieważnienia w rozumieniu art. 52 rozporządzenia nr 207/2009. Po drugie, art. 53 rozporządzenia nr 207/2009, który reguluje względne podstawy unieważnienia, nie powala na podważanie w sposób użyteczny daty pierwszeństwa, którą ekspert wpisał do rejestru. Jest oczywiście prawdą, że zgodnie z art. 53 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia można żądać unieważnienia zarejestrowanego znaku towarowego, w razie gdy istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w przypadku tego znaku i wcześniejszego znaku towarowego w rozumieniu art. 8 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia. Należy także zauważyć, że zgodnie z art. 8 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 zgłoszenia znaków towarowych mogą być „wcześniejszymi znaki towarowymi" dla celów ust. 1 wspomnianego przepisu. Jednakże art. 8 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 uściśla, że jest tak „z zastrzeżeniem ich rejestracji". Wynika z tego, że wnioski o unieważnienie prawa do zarejestrowanego znaku towarowego, które opierają się na zgłoszeniach do rejestracji, mogą zostać zablokowane sprzeciwem opartym na wspomnianym zarejestrowanym znaku towarowym i odnoszącym się do wspomnianych zgłoszeń do rejestracji. Tym samym w niniejszym przypadku wniosek o unieważnienie prawa do znaku towarowego, na którym został oparty sprzeciw, nie może zostać uznany za skuteczny środek prawny dla celów podważenia zastrzeżenia pierwszeństwa tego znaku.

51 Następnie należy stwierdzić, że brak jest innego szczególnego postępowania, które pozwalałoby osobie trzeciej na podważenie daty pierwszeństwa wpisanej do rejestru dla wspólnotowego znaku towarowego, a ponadto mogłoby zostać porównane do postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku, którego jedną ze swoistych cech jest to, że nie może ono zostać wszczęte przez OHIM z urzędu.

52 Po pierwsze, odwołanie w rozumieniu art. 58–61 rozporządzenia nr 207/2009 nie stanowi takiego postępowania. Na mocy art. 59 wspomnianego rozporządzenia tylko strony postępowania, które zakończyło się wydaniem decyzji przez wydziały OHIM, mogą bowiem wnieść odwołanie od tych decyzji do izb odwoławczych. Zgłaszający inny wspólnotowy znak towarowy nie będzie zaś ogólnie stroną postępowania w sprawie rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, na którym został oparty sprzeciw dotyczący jego zgłoszenia, i nie będzie zatem mógł podważyć zastrzeżenia pierwszeństwa tego ostatniego znaku w drodze odwołania. I tak, w niniejszym przypadku interwenient nie mógł wnieść odwołania do OHIM w celu podważenia decyzji eksperta w odniesieniu do pierwszeństwa znaku towarowego, na którym został oparty sprzeciw wobec jego zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego.

53 Po drugie, co się tyczy przywołanych przez skarżącą postępowań umożliwiających wykreślenie wpisu lub uchylenie decyzji, które są przewidziane w art. 80 rozporządzenia nr 207/2009 w związku z zasadą 53a rozporządzenia nr 2868/95, lub postępowań umożliwiających dokonywanie poprawek, które są przewidziane w zasadach 27 i 53 rozporządzenia nr 2868/95, wystarczy stwierdzić, że w każdym razie nie mogą one zostać porównane do postępowań w sprawie unieważnienia prawa do znaku, gdyż OHIM może wszcząć z urzędu postępowania w sprawie wykreślenia z rejestru, uchylenia decyzji lub dokonania poprawek w rozumieniu wspomnianych przepisów, podczas gdy brak jest takiej możliwości w odniesieniu do postępowań w sprawie unieważnienia prawa do znaku. Ponadto, co się tyczy przewidzianych w art. 80 rozporządzenia nr 207/2009 postępowań w sprawie wykreślenia z rejestru

lub uchylenia decyzji, nawet przy założeniu, że miałyby one zastosowanie w niniejszym przypadku, należy podnieść, iż na mocy art. 80 ust. 2 tego rozporządzenia o ich wszczęcie może się zwrócić wyłącznie strona postępowania, które zakończyło się daną decyzją. Jak zaś zostało wyjaśnione w pkt 52 powyżej, zgłaszający wspólnotowy znak towarowy nie będzie ogólnie stroną postępowania w sprawie rejestracji innego wspólnotowego znaku towarowego, na którym został oparty sprzeciw dotyczący jego zgłoszenia. Co się tyczy postępowań w sprawie poprawienia w rozumieniu art. 27 rozporządzenia nr 2868/95, przy założeniu, że miałyby one zastosowanie w niniejszym przypadku, należy stwierdzić, iż przepis ten ogranicza się do ustalenia, że poprawka może zostać dokonana z urzędu lub na wniosek właściciela.

54 Wynika z tego, że wspomniane w pkt 48 powyżej orzecznictwo, zgodnie z którym ważność wspólnotowego znaku towarowego nie może zostać podważona w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu, nie może zostać zastosowane do kwestionowania zasadności zastrzeżenia pierwszeństwa dla takiego znaku towarowego.

55 Z tego względu wbrew temu, co podnosi skarżąca, w niniejszym przypadku Izba Odwoławcza nie popełniła błędu, badając, czy zostały spełnione przesłanki zastrzeżenia pierwszeństwa przewidziane w art. 29 i 30 rozporządzenia nr 207/2009, w zasadzie 6 rozporządzenia nr 2868/95 oraz w art. 1 i 2 decyzji EX-05-5.

56 Wynika z tego, że zarzut czwarty należy oddalić w zakresie, w jakim skarżąca podnosi, iż Izba Odwoławcza naruszyła art. 41 i 42 rozporządzenia nr 207/2009, badając, czy zostały spełnione przesłanki zastrzeżenia pierwszeństwa. Należy także oddalić zarzut szczegółowy wysunięty przez skarżącą w ramach zarzutu pierwszego i dotyczący tego, że w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu Izba Odwoławcza nie ma prawa podważać daty pierwszeństwa wpisanej do rejestru (zob. pkt 43 powyżej).

57 W zakresie, w jakim poprzez niektóre argumenty podniesione w ramach zarzutu czwartego skarżąca podważa ponownie okoliczność, że kwestia zasadności zastrzeżenia pierwszeństwa należała do przedmiotu sporu przed Izbą Odwoławczą, trzeba oddalić wspomniane argumenty z powodów wyjaśnionych w ramach badania zarzutu pierwszego.

58 Z tego względu zarzuty pierwszy i czwarty należy oddalić w całości.

W przedmiocie zarzutu trzeciego

59 W ramach rozpatrywanego zarzutu skarżąca podważa stwierdzenie Izby Odwoławczej, zgodnie z którym Capella nie złożyła dokumentu wymaganego do wykazania zasadności zastrzeżenia pierwszeństwa dla znaku towarowego, na którym został oparty sprzeciw. W ocenie skarżącej w niniejszym przypadku zostały spełnione wymogi przewidziane zasadą 6 ust. 4 rozporządzenia nr 2868/95 w związku z decyzją EX-05-5.

60 OHIM i interwenient podważają te argumenty.

61 W tym względzie przede wszystkim należy przypomnieć, że art. 29 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 przewiduje, iż osoba, która należycie złożyła wniosek o znak towarowy w jakimkolwiek państwie będącym stroną Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r., ze zmianami, lub Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), lub dla tego państwa – lub następcy prawni tej osoby – korzysta, do celów związanych ze złożeniem wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego dla tego samego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług identycznych lub zawierających się w tych, dla których wniosek został złożony, z prawa pierwszeństwa przez okres sześciu miesięcy od daty złożenia pierwszego wniosku. Na mocy art. 29 ust. 2 tego rozporządzenia każde zgłoszenie, które jest równoważne z prawidłowym

zgłoszeniem na podstawie ustawodawstwa krajowego państwa, w którym zostało dokonane, lub na podstawie dwustronnych lub wielostronnych umów, powoduje powstanie prawa pierwszeństwa. Z art. 29 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia wynika, że prawidłowe zgłoszenie krajowe oznacza każde zgłoszenie, które jest wystarczające dla określenia daty jego dokonania niezależnie od dalszego losu tego zgłoszenia. Artykuł 29 ust. 4 wspomnianego rozporządzenia przewiduje, że późniejsze zgłoszenie znaku towarowego, który był przedmiotem wcześniejszego, pierwszego zgłoszenia w odniesieniu do tych samych towarów lub usług i którego dokonuje się w tym samym państwie lub dla niego, uważa się za pierwsze zgłoszenie do celów określenia prawa pierwszeństwa, pod warunkiem że w momencie dokonania kolejnego zgłoszenia poprzednie zgłoszenie zostało wycofane, zaniechane lub odrzucone bez udostępnienia go publicznie do wglądu i nie pozostawiło jakichkolwiek praw i nie stanowiło podstawy dla zastrzeżenia prawa pierwszeństwa. Wcześniejsze zgłoszenie nie może w związku z tym stanowić podstawy dla zastrzeżenia prawa pierwszeństwa.

62 Na mocy zdania pierwszego art. 30 rozporządzenia nr 207/2009, który to artykuł zatytułowany jest „Zastrzeżenie pierwszeństwa", zgłaszający, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa z wcześniejszego zgłoszenia, składa oświadczenie o pierwszeństwie oraz kopię wcześniejszego zgłoszenia.

63 Na mocy zasady 6 ust. 1 rozporządzenia nr 2868/95, w przypadku gdy na podstawie art. 30 rozporządzenia nr 207/2009 w zgłoszeniu zastrzega się pierwszeństwo jednego lub kilku wcześniejszych zgłoszeń w rozumieniu art. 29 rozporządzenia nr 207/2009, zgłaszający w terminie trzech miesięcy od daty zgłoszenia wskazuje numer akt wcześniejszego zgłoszenia i składa jego egzemplarz. Według zasady 6 ust. 1 rozporządzenia nr 2868/95 egzemplarz poświadczony jest jako dokładna kopia wcześniejszego zgłoszenia przez władze, które otrzymały wcześniejsze zgłoszenie, a do takiego egzemplarza dołączone jest świadectwo wydane przez te władze, wskazujące datę wcześniejszego zgłoszenia.

64 Zgodnie z zasadą 6 ust. 4 rozporządzenia nr 2868/95 prezes OHIM może ustalić, że dowody, które ma przedstawić zgłaszający, nie muszą obejmować wszystkich informacji określonych w ust. 1, pod warunkiem że wymagane informacje są dostępne dla OHIM z innych źródeł.

65 Na podstawie tego przepisu, po pierwsze, prezes OHIM wydał decyzję EX-05-5, której art. 1, zatytułowany „Zastępowanie świadectw pierwszeństwa informacjami dostępnymi w witrynach internetowych", stanowi:

„Dowody, które zgłaszający ma przedstawić podczas zastrzegania pierwszeństwa, nie muszą obejmować wszystkich informacji wymaganych zgodnie z zasadą 6 ust. 1 rozporządzenia nr 2868/95 […], pod warunkiem że wymagane informacje są dostępne dla [OHIM] w witrynie internetowej centralnego urzędu ds. własności intelektualnej państwa będącego stroną Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej lub Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu".

66 Artykuł 2 wspomnianej decyzji, zatytułowany „Postępowanie", brzmi następująco:

„(1) W razie zastrzegania pierwszeństwa, gdy zgłaszający nie przedstawił jeszcze dokumentów, o których mowa w zasadzie 6 ust. 1 rozporządzenia nr 2868/95 […], Urząd sprawdza z własnej inicjatywy, czy informacje dotyczące numeru akt sprawy, daty złożenia, nazwiska lub nazwy zgłaszającego lub właściciela, przedstawienia znaku towarowego oraz wykazu towarów i usług objętych zgłoszeniem wcześniejszego znaku towarowego, dla którego zastrzega się pierwszeństwo, są dostępne w witrynie internetowej centralnego urzędu ds. własności intelektualnej państwa, w którym lub dla którego zastrzega się dokonanie zgłoszenia wcześniejszego znaku towarowego.

(2) Gdy wymagane informacje są dostępne dla [OHIM] w witrynie internetowej, OHIM czyni o tym wzmiankę w tej mierze w aktach sprawy dotyczących zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego. W przeciwnym razie [OHIM] wzywa na podstawie zasady 9 ust. 3 lit. c) rozporządzenia nr 2868/95 […] do przedstawienia dokumentów, o których mowa w zasadzie 6 ust. 1 rozporządzenia nr 2868/95 […]".

67 Na podstawie zasady 6 ust. 4 rozporządzenia nr 2868/95, po drugie, prezes OHIM wydał decyzję EX-03-5 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie formalnych warunków dotyczących zastrzegania starszeństwa lub pierwszeństwa, której art. 1, zatytułowany „Dokumenty pierwszeństwa dla wspólnotowych znaków towarowych", przewiduje:

„Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy może złożyć dokumenty na poparcie zastrzeżenia pierwszeństwa wydane przez organ, który otrzymał wcześniejsze zgłoszenie, przewidziane w zasadzie 6 ust. 1 rozporządzenia nr 2868/95 […] (»dokument pierwszeństwa«), w oryginale lub w postaci dokładnej fotokopii […]".

68 To w świetle tych przepisów należy zbadać argumenty skarżącej mające na celu wykazanie, że Capella przedłożyła wymagany dokument pierwszeństwa.

69 W pierwszej kolejności skarżąca podnosi, że informacje wymagane przez art. 1 i 2 decyzji EX-05-5 były dostępne w witrynie internetowej Österreichisches Patentamt.

70 OHIM i interwenient podważają te argumenty.

71 W tym względzie należy przypomnieć, że na mocy art. 2 decyzji EX-05-5 wykaz towarów i usług objętych zgłoszeniem znaku towarowego, na którym oparte jest zastrzeżenie pierwszeństwa, należy do danych, które powinny być dostępne w witrynie internetowej danego urzędu w chwili badania zasadności zastrzeżenia pierwszeństwa. W niniejszym przypadku należy zatem zbadać, czy wykaz usług i towarów, dla których wniesiono o rejestrację austriackiego znaku towarowego, był dostępny w witrynie internetowej Österreichisches Patentamt w chwili, gdy ekspert badał zastrzeżenie pierwszeństwa dla znaku towarowego, na którym został oparty sprzeciw.

72 Skarżąca podnosi, że informacje te były dostępne w witrynie internetowej Österreichisches Patentamt. Interwenient zaś, który podważa to twierdzenie, przedstawił zawiadomienie ze wspomnianego urzędu z dnia 29 kwietnia 2013 r., z którego wynika, że w 2009 r. – zatem w czasie, gdy ekspert badał zastrzeżenie pierwszeństwa dla znaku towarowego, na którym został oparty sprzeciw – w odniesieniu do austriackich znaków towarowych istniały dwa źródła informacji, mianowicie, po pierwsze, bezpłatna wyszukiwarka dostępna w witrynie internetowej Österreichisches Patentamt, a po drugie, wyszukiwarka prywatnego przedsiębiorstwa kontrolowanego przez wspomniany urząd. Z zawiadomienia tego wynika także, że ponieważ zgłoszenie do rejestracji austriackiego znaku towarowego nie zostało uwzględnione, ani bezpłatna wyszukiwarka dostępna w witrynie internetowej tego urzędu, ani wyszukiwarka przedsiębiorstwa kontrolowanego przez ten urząd nie umożliwiały uzyskania dostępu do szczegółowego wykazu dóbr i usług, lecz wyłącznie do numerów klas, dla których wniesiono o rejestrację.

73 W odpowiedzi zaś na pytanie Sądu skarżąca wskazała, że zgłoszenie do rejestracji austriackiego znaku towarowego, na którym zostało oparte zastrzeżenie pierwszeństwa, nie zostało uwzględnione i że zatem nie został zarejestrowany żaden austriacki znak towarowy.

74 W świetle tych okoliczności oraz tego, że skarżąca nie wysunęła żadnego argumentu, który mógłby podważyć wiarygodność dokumentu przedstawionego przez interwenienta, Sąd uważa, iż wykazano zgodnie z wymogami prawa, że w chwili gdy ekspert analizował zasadność zastrzeżenia pierwszeństwa dla znaku towarowego, na którym został oparty sprzeciw, dokładny wykaz dóbr i usług, dla których

wniesiono o rejestrację austriackiego znaku towarowego, nie był dostępny ani w witrynie internetowej Österreichisches Patentamt, ani w witrynie prywatnego przedsiębiorstwa kontrolowanego przez ten urząd.

75 Tym samym Izba Odwoławcza nie popełniła błędu, stwierdzając, że w niniejszym przypadku nie zostały spełnione przesłanki przewidziane w art. 1 i 2 decyzji EX-05-5, bez konieczności wypowiadania się co do kwestii, czy można uznać, że wyżej wymieniona wyszukiwarka oferowana przez prywatne przedsiębiorstwo kontrolowane przez Österreichisches Patentamt stanowiła część witryny internetowej wspomnianego urzędu w rozumieniu wspomnianych przepisów. Z tego względu należy oddalić rozpatrywany zarzut w zakresie, w jakim dotyczy on naruszenia tych przepisów.

76 W drugiej kolejności skarżąca podnosi, że gdy w dniu 21 grudnia 2009 r. ekspert wezwał Capellę zgodnie z art. 2 ust. 2 decyzji EX-05-5 do przedstawienia dokładnych kopii zgłoszenia austriackiego znaku towarowego przywołanego na poparcie zastrzeżenia pierwszeństwa, spółka ta przedłożyła wymagany dokument. Na mocy art. 1 decyzji EX-03-5 w ocenie skarżącej wystarcza przedłożenie dokładnej kopii zgłoszenia znaku towarowego.

77 W tym względzie należy przypomnieć, że z art. 2 ust. 2 decyzji EX-05-5 wynika, iż wymagane informacje, które nie są dostępne w witrynie internetowej danego urzędu, powinny co do zasady zostać przedstawione w postaci dokumentu, o którym mowa w zasadzie 6 ust. 1 rozporządzenia nr 2868/95, to znaczy w postaci egzemplarza poświadczonego jako dokładna kopia wcześniejszego zgłoszenia przez władze, które otrzymały wcześniejsze zgłoszenie, z dołączonym świadectwem wydanym przez te władze, wskazującym datę dokonania wcześniejszego zgłoszenia.

78 Oczywiście skarżąca słusznie podnosi, że art. 1 decyzji EX-03-5 łagodzi te wymogi, gdyż ogranicza się do wymagania dokładnej kopii dokumentu pierwszeństwa w rozumieniu zasady 6 ust. 1 rozporządzenia nr 2868/95. Jednakże wbrew temu, co podnosi skarżąca, nie można wywodzić z tego przepisu, że kopia wypełnionego przez Capellę formularza zgłoszenia do rejestracji spełnia te wymogi. Nawet jeśli bowiem kopia dokumentu pierwszeństwa nie musi zostać poświadczona przez organ, w którym zgłoszenie zostało złożone, to zawsze musi to być dokument, za pomocą którego ekspert powinien być w stanie skontrolować, czy i kiedy dany urząd otrzymał zgłoszenie znaku towarowego. Przedłożona przez Capellę kopia formularza zgłoszenia do rejestracji nie wskazuje zaś na jego otrzymanie przez Österreichisches Patentamt.

79 Tym samym stwierdzenie Izby Odwoławczej, zgodnie z którym Capella nie przedłożyła dokumentów pierwszeństwa, nie jest obarczone błędami.

80 W trzeciej kolejności należy oddalić argument skarżącej, zgodnie z którym było i nadal jest przyjęte, że eksperci OHIM akceptują kopie zgłoszeń do rejestracji takie jak te, które przedłożyła Capella. W tym względzie należy przypomnieć, że decyzje izb odwoławczych OHIM wydawane na podstawie rozporządzenia nr 207/2009, a dotyczące rejestracji oznaczeń jako wspólnotowych znaków towarowych, stanowią decyzje związane, a nie oparte na swobodnym uznaniu [wyroki: z dnia 26 kwietnia 2007 r., Alcon/OHIM, C-412/05 P, Zb.Orz., EU:C:2007:252, pkt 65; z dnia 24 listopada 2005 r., Sadas/OHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Zb.Orz., EU:T:2005:420, pkt 71]. Z tego względu zgodność z prawem zaskarżonej decyzji należy ocenić wyłącznie na podstawie mających zastosowanie przepisów stosownie do wykładni nadanej im przez sąd Unii, a nie na podstawie ewentualnej wcześniejszej praktyki OHIM.

81 W zakresie, w jakim skarżący, powołując się na zasadę uzasadnionych oczekiwań, chciałby także podnieść, że przed odstąpieniem od przyjętej praktyki OHIM Izba Odwoławcza powinna była powiadomić Capellę o wątpliwościach dotyczących dokumentów, które Capella przedłożyła, argument ten zostanie zbadany w ramach zarzutu drugiego.

82 W czwartej kolejności, co się tyczy argumentu skarżącej dotyczącego tego, że było możliwe, by ekspert zażądał przekazania dokładnego wykazu dóbr i usług, dla których wniesiono o rejestrację austriackiego znaku towarowego do Österreichisches Patentamt, wystarczy stwierdzić, że z art. 1 i 2 decyzji EX-05-5 oraz z zasady 6 ust. 1 rozporządzenia nr 2868/95 wyraźnie wynika, iż z wyjątkiem sytuacji, gdy wymagane informacje są dostępne w witrynie internetowej urzędu, w którym złożono zgłoszenie, na zgłaszającym, który zastrzega prawo pierwszeństwa dla znaku towarowego, ciąży obowiązek przedłożenia wymaganych dokumentów pierwszeństwa. Żaden mający tutaj znaczenie przepis nie przewiduje bowiem, że w przypadku gdy wymagane informacje nie są dostępne w witrynie internetowej urzędu, w którym złożono zgłoszenie, na ekspercie ciąży obowiązek bezpośredniego skontaktowania się ze wspomnianym urzędem. Przeciwnie, w takim przypadku to do samego zgłaszającego należy – w razie potrzeby po wezwaniu go do tego przez eksperta na mocy art. 2 ust. 2 decyzji EX-05-5 i zasady 9 ust. 3 lit. c) rozporządzenia nr 2868/95, jak to było w niniejszej sprawie – przedłożenie tych dokumentów.

83 Ten zarzut szczegółowy należy zatem oddalić bez konieczności wypowiadania się co do kwestii, czy może on zostać uznany za dopuszczalny w świetle okoliczności, że został podniesiony po raz pierwszy w ramach odpowiedzi skarżącej na pytanie Sądu.

84 Z tego względu zarzut trzeci należy oddalić z zastrzeżeniem zbadania zarzutu szczegółowego – przy założeniu, że został on podniesiony – dotyczącego tego, iż ze względu na uzasadnione oczekiwania oparte na przyjętej praktyce OHIM Izba Odwoławcza powinna była powiadomić Capellę o wątpliwościach dotyczących dokumentów, które Capella przełożyła (zob. pkt 81 powyżej).

W przedmiocie zarzutu drugiego

85 Skarżąca podnosi, że Izba Odwoławcza naruszyła art. 75 zadanie drugie rozporządzenia nr 207/2009, stwierdzając, że Capella nie przedłożyła wymaganych dokumentów pierwszeństwa, nie wezwawszy jej do ustosunkowania się w tym względzie. Wprawdzie decyzją z dnia 25 listopada 2011 r. sekretariat Izby Odwoławczej wezwał ją do przedstawienia uwag dotyczących pisma interwenienta z dnia 12 października 2011 r., jednak skoro zastrzeżona data pierwszeństwa została zaakceptowana i wpisana do rejestru przez eksperta, a interwenient nie zakwestionował zastrzeżenia pierwszeństwa, to Capella nie miała powodu przypuszczać, że Izba Odwoławcza mogłaby podać w wątpliwość tę okoliczność. Ponadto w braku wskazania ze strony Izby Odwoławczej Capella nie była w stanie przewidzieć, że Izba ta nie będzie usatysfakcjonowania analizą eksperta, która odpowiadała przyjętej praktyce OHIM. Tym samym Izba Odwoławcza powinna była zdaniem skarżącej powiadomić Capellę o swoich wątpliwościach.

86 OHIM i interwenient podważają te argumenty.

87 Przede wszystkim należy zauważyć, że w ramach niniejszego zarzutu skarżąca podnosi co do istoty, iż Izba Odwoławcza powinna była powiadomić Capellę o wątpliwościach dotyczących tego, czy dokumenty, które spółka ta przedłożyła, są wystarczające. W tym kontekście należy zbadać nie tylko argumenty bezpośrednio dotyczące naruszenia art. 75 zdanie drugie rozporządzenia nr 207/2009 i argumenty dotyczące naruszenia zasady uzasadnionych oczekiwań, lecz także to, czy wskutek błędu popełnionego przez eksperta Izba Odwoławcza mogła być zobowiązana do powiadomienia Capelli o swoich wątpliwościach.

– W przedmiocie argumentów odnoszących się do art. 75 zdanie drugie rozporządzenia nr 207/2009

88 W tym względzie przede wszystkim należy przypomnieć, że zgodnie z art. 75 zdanie drugie rozporządzenia nr 207/2009 decyzje OHIM opierają się wyłącznie na przyczynach lub materiale dowodowym, co do których strony zainteresowane miały możliwość przedstawiania swoich uwag.

89 Następnie, co się tyczy zarzutu szczegółowego dotyczącego tego, że Capella nie mogła spodziewać się, iż Izba Odwoławcza nie uwzględni daty pierwszeństwa, którą ekspert wpisał do rejestru, po pierwsze, wystarczy przypomnieć, że w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu Izba Odwoławcza jest zobowiązana zbadać, czy znak towarowy, na którym został oparty sprzeciw, jest wcześniejszy od zgłoszonego znaku towarowego (zob. pkt 37–40 powyżej), a w tym kontekście w razie potrzeby jest także zobowiązana zbadać, czy spełnione są przesłanki zastrzeżenia pierwszeństwa (zob. pkt 46–55 powyżej). Po drugie, należy zauważyć, że w niniejszym przypadku w piśmie przedstawiającym podstawy odwołania z dnia 7 marca 2011 r. interwenient zakwestionował zastrzeżenie pierwszeństwa dla znaku towarowego, na którym został oparty sprzeciw, i tym samym jego wcześniejszość w stosunku do zgłoszonego znaku towarowego (zob. pkt 41 powyżej). Tym samym kwestia ta należała do przedmiotu sporu przed Izbą Odwoławczą i nawet w braku wyraźnego wskazania ze strony Izby Odwoławczej Capella powinna się spodziewać, że stwierdzenie eksperta dotyczące zastrzeżenia pierwszeństwa dla znaku towarowego, na którym został oparty sprzeciw, będzie ponownie badane przez Izbę Odwoławczą.

90 W tym kontekście należy również zauważyć, że Capella została upoważniona do przedstawienia uwag wobec pisma interwenienta przedstawiającego podstawy odwołania z dnia 7 marca 2011 r. i że miała nawet inną okazję ustosunkowania się w tym względzie, gdy Izba Odwoławcza wezwała ją w dniu 25 listopada 2011 r. do przedstawienia uwag w odpowiedzi na uwagi interwenienta z dnia 12 i 19 października 2011 r. dotyczące wyroku Landgericht Mannheim z dnia 23 września 2011 r. (zob. pkt 14 powyżej).

91 Ponadto Izba Odwoławcza nie była zobowiązana do powiadomienia Capelli, że nie potwierdzi stwierdzenia eksperta dotyczącego zasadności zastrzeżenia pierwszeństwa. Prawo do przedstawienia uwag w rozumieniu art. 75 zdanie drugie rozporządzenia nr 207/2009 rozciąga się bowiem na wszystkie okoliczności stanu faktycznego lub prawnego, które stanowią podstawę decyzji, ale nie na ostateczne stanowisko, które organ administracji ma zamiar zająć [wyrok z dnia 7 września 2006 r., L & D/OHIM – Sämann (Aire Limpio), T-168/04, Zb.Orz., EU:T:2006:245, pkt 116].

92 Tym samym argumenty dotyczące naruszenia art. 75 zdanie drugie rozporządzenia nr 207/2009 należy oddalić.

– W przedmiocie argumentów odnoszących się do zasady uzasadnionych oczekiwań

93 W tym względzie, po pierwsze, w zakresie, w jakim skarżąca powołuje się na uzasadnione oczekiwania dotyczące wpisów do rejestru, wystarczy przypomnieć, że ze względów wyjaśnionych w pkt 89 powyżej skarżąca nie mogła wykluczyć, iż Izba Odwoławcza zbada zasadność zastrzeżenia pierwszeństwa.

94 Po drugie, w zakresie, w jakim skarżąca chce również powołać się na okoliczność, że przed odstąpieniem od przyjętej praktyki OHIM – zgodnie z którą dokumenty takie jak ten, który przedłożyła, były akceptowane jako dokumenty pierwszeństwa – Izba Odwoławcza powinna była powiadomić Capellę o swoich wątpliwościach, należy stwierdzić, że skarżąca nie wskazuje na nic, co mogłoby wykazać istnienie takiej praktyki. Dokumenty, które skarżąca przedstawia na poparcie swojego argumentu, obejmują bowiem pisma, w których ekspert OHIM wezwał Capellę do przedłożenia dokumentów pierwszeństwa „zgodnie z art. 30 rozporządzenia nr 207/2009 i zasadą 6 rozporządzenia nr 2868/95” i wskazał – w części z nich – że na podstawie decyzji EX-03-5 poświadczone egzemplarze nie są potrzebne. Ani z tych wskazań, ani z przepisów, do których ekspert się odniósł, nie wynika zaś, że wypełniony formularz zgłoszenia do rejestracji – na podstawie którego nie można wywnioskować, czy i kiedy dany urząd go otrzymał – może być uważany za wystarczający dokument pierwszeństwa w rozumieniu zasady 6 ust. 1 rozporządzenia nr 2868/95 i art. 1 decyzji EX-03-5 (zob. pkt 78 powyżej).

95 Tym samym należy oddalić argumenty dotyczące naruszenia zasady uzasadnionych oczekiwań bez konieczności wypowiadania się co do dopuszczalności przedstawionych na poparcie tych argumentów dokumentów, które skarżąca przedłożyła po złożeniu skargi i repliki w ramach odpowiedzi na pytanie Sądu.

– W przedmiocie konsekwencji wynikających z błędu popełnionego przez eksperta

96 Zakładając, że za pomocą swoich argumentów skarżąca chciałaby również powołać się na okoliczność, iż ze względu na błąd popełniony przez eksperta Izba Odwoławcza powinna była powiadomić Capellę o swoich wątpliwościach, argumenty te należałoby także oddalić.

97 W tym względzie przede wszystkim trzeba stwierdzić, że w niniejszym przypadku błąd eksperta ograniczał się do błędnego stwierdzenia, iż dokumenty przedłożone przez Capellę spełniają wymogi przewidziane w art. 1 decyzji EX-03-5.

98 W niniejszej zaś sprawie taki błąd eksperta nie nakładał na Izbę Odwoławczą obowiązku wezwania Capelli do zajęcia stanowiska konkretnie w tej kwestii lub powiadomienia o swoich wątpliwościach w tym zakresie, gdyż ze względów przedstawionych w pkt 89–91 powyżej kwestia, czy stwierdzenie eksperta dotyczące zastrzeżenia pierwszeństwa jest błędne, została podniesiona przez interwenienta.

99 Następnie, w razie gdyby za pomocą swoich argumentów skarżąca chciała powołać się na to, że ze względu na błąd eksperta Capella nie mogła przedłożyć wymaganych dokumentów, należałoby również oddalić ten zarzut szczegółowy.

100 Trzeba bowiem stwierdzić, że błąd eksperta w żaden sposób nie ograniczył możliwości przedłożenia przez Capellę wymaganych dokumentów pierwszeństwa, lecz że w tym względzie ekspert w pełni przestrzegał procedury przewidzianej przez mające tu znaczenie przepisy.

101 Jak wynika z art. 1 i 2 decyzji EX-05-5, w zasadzie na Capelli spoczywał obowiązek zbadania, czy wymagane informacje są dostępne w witrynie internetowej Österreichisches Patentamt, i w zakresie, w jakim tak nie było, złożenia wymaganego dokumentu pierwszeństwa. Interpretację taką potwierdza motyw dwunasty wspomnianej decyzji, zgodnie z którym „zgłaszający jako taki jest w stanie sprawdzić podczas zastrzegania pierwszeństwa lub starszeństwa, czy wymagane informacje są dostępne w witrynie internetowej, tak aby wiedzieć z góry, czy powinien przedstawić dokument pierwszeństwa lub starszeństwa”. Jak zaś zostało stwierdzone w pkt 76–79 powyżej, Capella nie przedłożyła wymaganego dokumentu.

102 Zgodnie z zasadą 9 ust. 3 lit. c) rozporządzenia nr 2868/95, pismem z dnia 21 grudnia 2009 r. ekspert wezwał wtedy Capellę do przedłożenia dokumentu pierwszeństwa wymaganego zasadą 6 ust. 1 rozporządzenia nr 2868/95 do dnia 22 lutego 2010 r. włącznie, uściślając, że na mocy art. 1 decyzji EX-03-5 wystarczy przedłożyć dokładną kopię i że w razie niezastosowania się do tego wezwania Capella utraci prawo pierwszeństwa. Jak zaś stwierdzono w pkt 76–78 powyżej, dokument, który Capella przedłożyła w dniu 22 lutym 2010 r., zatem w ostatnim dniu terminu, który został jej wyznaczony przez eksperta, nie był wymaganym dokumentem pierwszeństwa.

103 W tych okolicznościach na ekspercie nie spoczywał obowiązek ponownego wezwania Capelli do przedłożenia wymaganego dokumentu. Przeciwnie, jak wynika z zasady 9 ust. 6 rozporządzenia nr 2868/95, w razie niezłożenia wymaganego dokumentu pierwszeństwa w terminie wyznaczonym przez eksperta zainteresowany traci zastrzeżone prawo pierwszeństwa.

104 Tym samym należy stwierdzić, że w okolicznościach niniejszej sprawy błąd popełniony przez eksperta nie wymagał od Izby Odwoławczej powiadomienia Capelli o wątpliwościach Izby dotyczących zasadności zastrzeżenia pierwszeństwa dla znaku towarowego, na którym został oparty sprzeciw.

105 Z tego względu należy stwierdzić, że żadne okoliczności przywołane przez skarżącą nie nakładały na Izbę Odwoławczą obowiązku powiadomienia Capelli o jej wątpliwościach i wezwania Capelli do ustosunkowania się w tym zakresie.

106 Ponadto w każdym razie, nawet przy założeniu, że obowiązek taki by istniał, jego naruszenie nie mogłoby pociągać za sobą stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji.

107 W tym kontekście należy przypomnieć, że strona skarżąca nie ma bowiem żadnego prawnego interesu w stwierdzeniu nieważności decyzji z powodu uchybień proceduralnych, w sytuacji gdy stwierdzenie nieważności mogło jedynie prowadzić do wydania nowej decyzji, identycznej co do istoty z decyzją, której nieważność zostaje stwierdzona [wyroki: z dnia 3 grudnia 2003 r., Audi/OHIM (TDI), T-16/02, Rec, EU:T:2003:327, pkt 97–99; z dnia 12 grudnia 2007 r., DeTeMedien/OHIM (suchen.de), T-117/06, EU:T:2007:385, pkt 49].

108 W niniejszym zaś przypadku, nawet gdyby Izba Odwoławcza powiadomiła Capellę o wątpliwościach dotyczących zastrzeżenia pierwszeństwa, a ta przedłożyła wymagany dokument pierwszeństwa w toku postępowania w sprawie sprzeciwu, nie mogłoby to zmienić sentencji decyzji, którą Izba Odwoławcza byłaby zobowiązana wydać. Skoro bowiem Capella nie złożyła tego dokumentu w wyznaczonym terminie, podczas gdy jej prawa proceduralne były w pełni zagwarantowane, w każdym razie Izba Odwoławcza musiałaby stwierdzić utratę prawa pierwszeństwa na podstawie zasady 9 ust. 6 rozporządzenia nr 2868/95.

109 Z tego względu należy również oddalić zarzut drugi oraz zarzuty szczegółowe odnoszące się do naruszenia zasady uzasadnionych oczekiwań wysunięte w ramach zarzutu trzeciego.

W przedmiocie zarzutu piątego

110 Wynika z tego, że należy również oddalić zarzut piąty, dotyczący tego, iż w zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza wzięła pod uwagę złą wiarę Capelli, podczas gdy okoliczność taka nie może zostać wzięta pod uwagę w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu. Jak bowiem wynika z powyższych rozważań, zaskarżona decyzja opiera się na tej podstawie, że zgłoszony znak towarowy był wcześniejszy od znaku towarowego, na którym został oparty sprzeciw, gdyż zastrzeżenie pierwszeństwa dla tego ostatniego znaku należało odrzucić.

111 W świetle ogółu powyższych rozważań skargę należy zatem oddalić w całości.

W przedmiocie kosztów

112 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postępowania przed Sądem kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy – zgodnie z żądaniem OHIM i interwenienta – obciążyć ją kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD (dziewiąta izba)

orzeka, co następuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Copernicus-Trademarks Ltd pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) i przez Maquet SAS.

Berardis Czúcz Popescu

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 25 czerwca 2015 r.

Podpisy