Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (szósta izba)

z dnia 13 września 2013 r.*

Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Słowny wspólnotowy znak towarowy CASTEL — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Dopuszczalność — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji niepodniesiona przed izbą odwoławczą — Badanie stanu faktycznego z urzędu — Artykuł 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009

W sprawie T-320/10

Fürstlich Castell'sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell, z siedzibą w Castell (Niemcy), reprezentowany przez adwokatów R. Kunzego, G. Würtenbergera i T. Wittmann,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez P. Geroulakosa i G. Schneidera, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

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

Castel Frères SAS, z siedzibą w Blanquefort (Francja), reprezentowana przez adwokatów A. von Mühlendahla i H. Hartwiga,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 4 maja 2010 r. (sprawa R 962/2009-2) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między Fürstlich Castell'sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell a Castel Frères SAS,

SĄD (szósta izba),

w składzie: H. Kanninen, prezes, I. Labucka i S. Soldevila Fragoso (sprawozdawca), sędziowie,

sekretarz: S. Spyropoulos, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 2 sierpnia 2010 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniu 15 listopada 2010 r.,

* Język postępowania: angielski.

po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 10 listopada 2010 r.,

uwzględniając zmiany w składzie izb Sądu,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 8 listopada 2012 r.,

wydaje następujący

Wyrok [1]

[...]

Żądania stron

9 Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

10 OHIM i interwenient wnoszą do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

11 Podczas rozprawy interwenient wskazał, że rezygnuje z przedstawienia załączników I. 9 i I. 10 do swojej odpowiedzi na skargę, przedłożonych po raz pierwszy przed Sądem.

Co do prawa

[...]

W przedmiocie dopuszczalności zarzutu dotyczącego naruszenia art. 7 ust. 1 lit. d) i art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009

[...]

24 Z przeglądu akt postępowania administracyjnego wynika, że zarzut dotyczący naruszenia art. 7 ust. 1 lit. d) rozporządzenia nr 207/2009 nie był podnoszony przed Izbą Odwoławczą, a zatem został wysunięty po raz pierwszy przed Sądem.

25 Niezależnie od powyższego stwierdzenia, wbrew temu, co utrzymuje skarżący, wskazana bezwzględna podstawa odmowy rejestracji nie musiała zostać rozpatrzona przez Izbę Odwoławczą z urzędu w ramach postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku.

1 — Poniżej odtworzone zostały jedynie te punkty wyroku, których publikację Sąd uznał za wskazaną.

26 Zgodnie z art. 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 eksperci OHIM, a w postępowaniu odwoławczym izby odwoławcze OHIM, rozpatrując bezwzględne podstawy odmowy rejestracji, obowiązani są zbadać stan faktyczny z urzędu, aby stwierdzić, czy do zgłoszonego znaku towarowego znajdują zastosowanie podstawy odmowy rejestracji wymienione w art. 7 tego rozporządzenia. Wynika z tego, że właściwe organy OHIM mogą uzasadniać swoje rozstrzygnięcia okolicznościami faktycznymi, które nie zostały podniesione przez zgłaszającego znak towarowy. OHIM ma obowiązek zbadania z urzędu okoliczności faktycznych, które mogą doprowadzić do zastosowania bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji [wyrok Trybunał z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie C-25/05 P Storck przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-5719, pkt 50; wyroki Sądu: z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie, T-129/04 Develey przeciwko OHIM (Kształt butelki z tworzywa sztucznego), Zb.Orz. s. II-811, pkt 16; z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawach połączonych T-310/09 i T-383/09 Fuller & Thaler Asset Management przeciwko OHIM (BEHAVIOURAL INDEXING i BEHAVIOURAL INDEX), niepublikowany w Zbiorze, pkt 29].

27 Jednakże w ramach postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku nie można oczekiwać, że OHIM ponownie będzie dokonywać przeprowadzonego przez eksperta badania z urzędu okoliczności faktycznych mogących prowadzić do zastosowania bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji. Z postanowień art. 52 i 55 rozporządzenia nr 207/2009 wynika, że wspólnotowy znak towarowy jest uznawany za ważny, dopóki nie zostanie unieważniony przez OHIM w następstwie postępowania w sprawie unieważnienia. Korzysta on więc z domniemania ważności, które stanowi logiczną konsekwencję kontroli przeprowadzanej przez OHIM w ramach rozpatrywania zgłoszenia do rejestracji.

28 Owo domniemanie ważności ogranicza przewidziany w art. 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 obowiązek badania przez OHIM z urzędu istotnych okoliczności faktycznych, które mogą doprowadzić do zastosowania bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji, do przeprowadzanej przez ekspertów OHIM, a w przypadku odwołania – przez izby odwoławcze, analizy zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego w ramach procedury rejestracji danego znaku. Natomiast w ramach postępowania w sprawie unieważnienia, z uwagi na to, że zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy korzysta z domniemania ważności, to do osoby wnoszącej o jego unieważnienie należy wskazanie przed OHIM konkretnych okoliczności, które mogą podważyć jego ważność.

29 Z powyższego wynika, że w ramach postępowania w sprawie unieważnienia Izba Odwoławcza nie była zobowiązana do zbadania z urzędu istotnych okoliczności, które mogły prowadzić do zastosowania bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji określonej w art. 7 ust. 1 lit. d) rozporządzenia nr 207/2009.

30 Niniejszy zarzut należy zatem odrzucić jako niedopuszczalny.

[...]

Z powyższych względów

SĄD (szósta izba)

orzeka, co następuje:

1) Stwierdza się nieważność decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 4 maja 2010 r. (sprawa R 962/2009-2).

2) OHIM pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Fürstlich Castell'sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell.

3) Castel Frères SAS pokrywa własne koszty.

Kanninen Labucka Soldevila Fragoso

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 13 września 2013 r.

Podpisy