WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (trzecia izba)

z dnia 17 marca 2009 r.*

W sprawie T-171/06

Laytoncrest Ltd, z siedzibą w Londynie (Zjednoczone Królestwo), reprezentowana przez adwokatów N. Dontasa oraz P. Georgopoulou,

strona skarżąca,

przeciwko

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

strona pozwana,

* Język postępowania: grecki.

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

Erico International Corp., z siedzibą w Solon, Ohio (Stany Zjednoczone), reprezentowana przez adwokatów M. Samera, O. Gillerta oraz F. Schiweka,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 26 kwietnia 2006 r. (sprawa R 406/2004-2), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Erico International Corp. a Laytoncrest Ltd,

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI
WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (trzecia izba),

w składzie: J. Azizi, prezes, E. Cremona i S. Frimodt Nielsen (sprawozdawca), sędziowie,

sekretarz: J. Plingers, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 22 czerwca 2006 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniu 15 grudnia 2006 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 29 stycznia 2007 r.,

uwzględniając zmiany w składzie izb Sądu,

uwzględniając przydzielenie sprawy trzeciej izbie wobec niemożności uczestniczenia w obradach pierwotnie wyznaczonego sędziego sprawozdawcy,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 28 listopada 2008 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 3 lipca 2001 r. skarżąca, Laytoncrest Ltd, dokonała zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), z późniejszymi zmianami.

2 Znakiem towarowym, o którego rejestrację wniesiono, jest oznaczenie słowne TRENTON. Towary, dla których wniesiono o rejestrację znaku towarowego, należą do klas 7, 9 i 11 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zm., i odpowiadają dla klasy 7 następującemu opisowi: „Maszyny i obrabiarki, silniki (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych); mechanizmy sprzęgania i napędu

(z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych); mechaniczne narzędzia rolnicze; inkubatory do jaj". Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 48/2002 z dnia 17 czerwca 2002 r.

3 W dniu 16 września 2002 r. interwenient, Erico International Corp., wniósł sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego. W uzasadnieniu sprzeciwu powołano się m.in. na art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

4 Sprzeciw został uzasadniony istnieniem słownego wspólnotowego znaku towarowego LENTON zarejestrowanego w dniu 20 grudnia 2001 r. pod nr 1946045 dla towarów należących do klas 6 i 7 i odpowiadających odpowiednio dla klasy 7 następującemu opisowi: „Obrabiarki do gwintowania, grzebienie do gwintowania i ich mierniki, urządzenia hydrauliczne o napędzie na pas klinowy, prasowarki, przyrządy do wiązania przewodów". Sprzeciw dotyczył towarów należących do klasy 7 objętych zgłoszonym znakiem towarowym i odpowiadających następującemu opisowi: „Maszyny i obrabiarki, mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych)".

5 Skarżąca nie przedstawiła uwag na tym etapie postępowania. Faksem z dnia 1 lipca 2003 r., stosując się do zasady 20 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie nr 40/94 (Dz.U. L 303, s.1), OHIM poinformował skarżącą, że ze względu na brak uwag przedstawionych we wskazanym terminie rozpatrzy sprzeciw w oparciu o dowody, jakimi dysponuje.

6 Decyzją z dnia 25 marca 2004 r. Wydział Sprzeciwów oddalił sprzeciw. Wydział Sprzeciwów uznał, że różnice pomiędzy rozpatrywanymi znakami towarowymi nie pozwalają stwierdzić istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd pomimo identyczności i częściowego podobieństwa towarów.

7 W dniu 25 maja 2004 r. interwenient wniósł do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów na podstawie art. 57–62 rozporządzenia nr 40/94, podnosząc naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Interwenient stwierdził także, że skarżąca nie funkcjonuje jako strona, zważywszy na jej systematyczny brak aktywności w trakcie postępowania.

8 Izba Odwoławcza przekazała żądania interwenienta skarżącej i zwróciła się do skarżącej z wnioskiem o przedstawienie uwag w przedmiocie skargi ogólnie, a także konkretnie, w odniesieniu do jej funkcjonowania jako strony. Skarżąca nie odpowiedziała na ten wniosek we wskazanym terminie. Po upływie tego terminu, sekretariat Izb Odwoławczych skontaktował się z pełnomocnikiem skarżącej, aby potwierdził on, że skarżąca nie miała żadnych uwag do przekazania, co zostało potwierdzone w trakcie rozmowy telefonicznej.

9 Decyzją z dnia 26 kwietnia 2006 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją") Izba Odwoławcza uznała, że ze względu na zupełny brak aktywności w trakcie postępowania w sprawie sprzeciwu oraz w postępowaniu odwoławczym, skarżąca w sposób dorozumiany wycofała swoje zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego na podstawie art. 44 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, który pozwala na wycofanie zgłoszenia lub ograniczenie zawartego w nim wykazu towarów. Izba Odwoławcza stwierdziła ponadto, że nawet jeżeli co do zasady zgłoszenie wycofuje się w sposób wyraźny, to w niektórych przypadkach dopuszczalne jest stwierdzenie, iż nastąpiło wycofanie zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego przez zgłaszającego w sposób dorozumiany w zakresie, w jakim wycofanie to wynika jasno z okoliczności i taka możliwość nie została wyłączona rozporządzeniem nr 40/94.

10 W konsekwencji Izba Odwoławcza postanowiła zamknąć toczące się przed nią postępowanie ze względu na brak przedmiotu sporu, stwierdzić nieważność i bezskuteczność decyzji Wydziału Sprzeciwów i w związku z tym, że skarżąca wycofała swoje zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego Izba Odwoławcza obciążyła ją kosztami postępowania na podstawie art. 81 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94.

Żądania stron

11 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

— przekazanie sprawy do merytorycznego rozpoznania izbie odwoławczej OHIM;

— obciążenie OHIM i interwenienta kosztami postępowania.

12 OHIM wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

— obciążenie każdej ze stron własnymi kosztami.

13 Interwenient wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— obciążenie strony skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

W przedmiocie dopuszczalności

Argumenty stron

14 Interwenient twierdzi, że skarga jest niedopuszczalna, ponieważ nie stanowi „legalnego środka prawnego wobec [zaskarżonej decyzji]". Zamiast wnosić skargę, skarżąca powinna była postąpić zgodnie z zasadą 54 rozporządzenia nr 2868/95. Taka analiza została zakwestionowana przez skarżącą i OHIM na rozprawie.

Ocena Sądu

15 Z art. 62 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 wynika, że:

„Po rozpatrzeniu odwołania co do istoty [i]zba [o]dwoławcza podejmuje decyzję w sprawie odwołania. Izba [o]dwoławcza może albo skorzystać z uprawnień w granicach kompetencji posiadanych przez instancję, która podjęła zaskarżoną decyzję, albo przekazać sprawę do wspomnianej instancji w celu dalszego postępowania".

16 Artykuł 63 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 wskazuje ponadto, że „na decyzje [i]zb [o]dwoławczych w sprawie odwołań mogą być wnoszone skargi do Trybunału Sprawiedliwości".

17 Ponadto art. 63 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 stanowi, że „[s]kargę może wnieść każda strona uczestnicząca w postępowaniu przed izbą odwoławczą, dla której decyzja ma niekorzystny skutek".

18 W niniejszej sprawie po wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego dokonanego przez skarżącą, interwenient postanowił odwołać się od decyzji Wydziału Sprzeciwów, który oddalił ten sprzeciw.

19 Rozpatrując odwołanie, Izba Odwoławcza uznała postępowanie w sprawie sprzeciwu i postępowanie odwoławcze za zamknięte, stwierdziła nieważność i bezskuteczność decyzji Wydziału Sprzeciwów i obciążyła skarżącą opłatami i kosztami postępowania poniesionymi przez interwenienta (zob. ww. pkt 10). Ponadto w pkt 16–23 zaskarżonej

decyzji Izba Odwoławcza uzasadniła, dlaczego uznała, że skarżąca z powodu braku aktywności w trakcie postępowania w sposób dorozumiany wycofała zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego.

20 W związku z tym, poprzez stwierdzenie wycofania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego w sposób dorozumiany, zaskarżona decyzja odbiera skarżącej korzyść wynikającą z posiadania statusu proceduralnego zgłaszającego wspólnotowy znak towarowy i pozbawia ją możliwości uzyskania zaspokojenia jej żądań, co zostało zakwestionowane przez skarżącą w ramach niniejszej skargi. Ponadto skutki zaskarżonej decyzji nie ograniczają się jedynie do towarów, w odniesieniu do których wniesiony został sprzeciw (towarów należących do klasy 7, zob. ww. pkt 4), ale obejmują też towary, których sprzeciw ten nie dotyczy — towary należące do klas 9 i 11 (zob. ww. pkt 1).

21 Z powyższego wynika, że Izba Odwoławcza orzekła w zaskarżonej decyzji w przedmiocie odwołania wniesionego przez interwenienta na decyzję Wydziału Sprzeciwów zgodnie z art. 63 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 i że decyzja ta wywiera skutki prawne względem skarżącej, dając możliwość jej zaskarżenia przed sądem wspólnotowym zgodnie z art. 63 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94, ponieważ orzeka ona w przedmiocie zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego dokonanego przez skarżącą i stwierdza, że skarżąca wycofała rzeczone zgłoszenie w sposób dorozumiany, wykazując brak aktywności w trakcie postępowania.

22 Należy zatem oddalić uwagi interwenienta w przedmiocie niedopuszczalności tej skargi.

Co do istoty

Uwagi wstępne

— Argumenty stron

23 Skarżąca podnosi, że jej możliwości finansowe są ograniczone, co wyjaśnia dlaczego nie przedstawiła uwag Wydziałowi Sprzeciwów ani Izbie Odwoławczej. Na poparcie swojej skargi skarżąca oświadczyła, że nigdy nie wycofała swojego zgłoszenia znaku towarowego i podniosła co do zasady następujące zarzuty i argumenty: po pierwsze, naruszenie art. 73 rozporządzenia nr 40/94 i zasady 54 rozporządzenia nr 2868/95; po drugie, naruszenie art. 44 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 i dokonanie błędnej wykładni wyroku Trybunału z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawach połączonych od C-414/99 do C-416/99 Zino Davidoff i Levi Strauss (Rec. s. I-8691); po trzecie, naruszenie zasady 20 ust. 3 i zasady 50 ust. 1 rozporządzenia nr 2868/95; po czwarte, naruszenie art. 63 ust. 2 i art. 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94.

24 OHIM zgadza się z tymi argumentami z zastrzeżeniem kilku uwag w przedmiocie zakresu naruszenia art. 74 rozporządzenia nr 40/94.

25 Interwenient podnosi, że nie zostały przedstawione dowody na to, iż sytuacja finansowa skarżącej nie pozwoliła jej uczestniczyć w postępowaniu przed Wydziałem Sprzeciwów i Izbą Odwoławczą. Z braku dowodów w tym względzie, Izba Odwoławcza mogła wydać zaskarżoną decyzję ze względu na brak aktywności skarżącej w trakcie postępowania.

— Ocena Sądu

26 Jak na to wskazał OHIM podczas rozprawy, należy zwrócić uwagę, że niniejsza sprawa dotyczy kwestii niezwykle ważnej w praktyce, ponieważ pozwala na zbadanie zgodności z prawem decyzji izby odwoławczej, w której brak aktywności zgłaszającego wspólnotowy znak towarowy w trakcie postępowania w sprawie sprzeciwu i postępowania odwoławczego zostaje uznany jako dorozumiane wycofanie zgłoszenia i powoduje zamknięcie postępowania odwoławczego z powodu braku przedmiotu sporu.

27 W odniesieniu do tej kwestii OHIM żąda stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji, ponieważ większość argumentów przedstawionych przez skarżącą jest uzasadniona. W postępowaniu dotyczącym wspólnotowego znaku towarowego w przedmiocie skargi na decyzję izby odwoławczej nic nie stoi na przeszkodzie, aby OHIM przyłączył się do żądań skarżącej, przedstawiając wszystkie argumenty, jakie uzna za właściwe, z uwagi na wypełnianie swych zadań dotyczących wykonywania prawa wspólnotowych znaków towarowych i niezależność funkcjonalną przyznaną izbom odwoławczym w wykonywaniu ich obowiązków [wyrok Sądu z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie T-107/02 GE Betz przeciwko OHIM — Atofina Chemicals (BIOMATE), Zb.Orz. s. II-1845, pkt 32–36].

28 Ponadto jest bez znaczenia, czy skarżąca może powołać się na swoją sytuację finansową w celu uzasadnienia, dlaczego nie przedstawiła uwag Wydziałowi Sprzeciwów i Izbie Odwoławczej, zważywszy, że wyjaśnienie to zostało przedstawione po raz pierwszy przed Sądem i wcześniejsze jego rozpatrzenie nie było możliwe i że w każdym razie skarżąca nie kwestionuje swojego braku aktywności w trakcie postępowania w sprawie sprzeciwu i postępowania odwoławczego przed OHIM.

29 W tym kontekście należy zbadać poszczególne zarzuty przedstawione przez skarżącą.

W przedmiocie zarzutu pierwszego dotyczącego naruszenia art. 73 rozporządzenia nr 40/94 i zasady 54 rozporządzenia nr 2868/95

— Argumenty stron

30 Skarżąca twierdzi, że zaskarżona decyzja narusza art. 73 rozporządzenia nr 40/94 i zasadę 54 rozporządzenia nr 2868/95. Przed wydaniem zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza powinna była umożliwić skarżącej zajęcie stanowiska, co pozwoliłoby jej na poinformowanie, że nie miała ona zamiaru wycofania dokonanego przez nią zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego.

31 OHIM podkreśla, że nawet jeżeli wycofanie tego zgłoszenia byłoby uzasadnione, Izba Odwoławcza, stosując się do powyższych przepisów, powinna była przynajmniej zwrócić się do skarżącej o wyjaśnienie swoich zamiarów, wyznaczając jej termin i wyraźnie informując o konsekwencjach ewentualnego braku reakcji z jej strony w wyznaczonym terminie.

32 Interwenient twierdzi, że trudno jest zrozumieć, dlaczego zaskarżona decyzja nie przestrzega prawa do obrony i prawa do bycia wysłuchanym, skoro skarżąca nie wykazała aktywności ani w postępowaniu przed Wydziałem Sprzeciwów, ani przed Izbą Odwoławczą.

— Ocena Sądu

33 Na podstawie art. 73 rozporządzenia nr 40/94 decyzje OHIM zawierają uzasadnienie i opierają się one wyłącznie na podstawach, w odniesieniu do których strony miały możliwość wypowiedzenia się. Zgodnie z zasadą 54 rozporządzenia nr 2868/95, jeżeli OHIM stwierdza, że utrata jakiekolwiek prawa wynika z tego rozporządzenia lub

z rozporządzenia nr 40/94 bez podejmowania jakiejkolwiek decyzji, powiadamia o tym osobę zainteresowaną, zwracając jej uwagę na możliwość złożenia wniosku do OHIM o wydanie decyzji w tej sprawie w terminie do dwóch miesięcy od daty otrzymania powiadomienia.

34 W niniejszej sprawie z okoliczności faktycznych i z kontaktu, jaki Izba Odwoławcza mogła nawiązać ze skarżącą wynika (zob. ww. pkt 8), że Izba Odwoławcza w żadnym momencie nie poinformowała skarżącej o swoim zamiarze uznania, że wycofała ona w sposób dorozumiany swoje zgłoszenie znaku towarowego z uwagi na jej brak aktywności w trakcie postępowania.

35 W konsekwencji, założywszy nawet, że Izba Odwoławcza mogła uznać brak aktywności w trakcie postępowania w sprawie sprzeciwu i w trakcie postępowania odwoławczego przed OHIM jako okoliczność, która mogłaby świadczyć o tym, że zgłaszający wspólnotowy znak towarowy stracił całkowity interes w rejestracji tego znaku i wycofał zatem w sposób dorozumiany swoje zgłoszenie, to należy jednak uznać, że zaskarżona decyzja została w każdym razie wydana z naruszeniem art. 73 rozporządzenia nr 40/94 i zasady 54 rozporządzenia nr 2868/95 i dlatego należy stwierdzić jej nieważność.

36 W zakresie, w jakim takie stwierdzenie nieważności pozostawia otwartą kwestię, czy Izba Odwoławcza może uznać, tak jak to zrobiła w niniejszej sprawie, że brak aktywności w trakcie postępowania w sprawie sprzeciwu i w trakcie postępowania odwoławczego stanowi przyczynę wycofania w sposób dorozumiany zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, Sąd uznał za właściwe rozpatrzenie także zarzutów drugiego i trzeciego, które dotyczą tej kwestii.

W przedmiocie zarzutu drugiego dotyczącego naruszenia art. 44 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 i odesłania do wyroku w sprawie Zino Davidoff i Levi Strauss

— Argumenty stron

37 Skarżąca twierdzi, że art. 44 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 wymaga, żeby wycofanie zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego było wyraźne i bezwarunkowe [wyrok Sądu z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie T-396/02 Storck przeciwko OHIM (Kształt cukierka), Zb.Orz. s. II-3821, pkt 19]. Przepis ten nie pozwala wywnioskować dorozumianego wycofania tego zgłoszenia z uwagi na brak aktywności w postępowaniu na etapie sprzeciwu lub odwołania przed OHIM. Ponadto zaskarżona decyzja opiera się na błędnej wykładni ww. w pkt 23 wyroku w sprawie Zino Davidoff i Levi Strauss, który mieści się w zupełnie innym kontekście bez związku z niniejszą sprawą.

38 OHIM podkreśla, że zgodnie z literą i duchem art. 44 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, wycofanie zgłoszenia znaku towarowego należy dokonać na piśmie, w sposób wyraźny i bezwarunkowy.

39 Interwenient podnosi, że art. 44 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 nie wyklucza dorozumianego wycofania zgłoszenia znaku towarowego. Interwenient twierdzi, że okoliczności będące przedmiotem ww. w pkt 37 wyroku w sprawie Kształt cukierka (pkt 5, 19 i 20) i w wyroku Sądu z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-219/00 Ellos przeciwko OHIM (ELLOS), Rec. s. II-753, pkt 60–62, do którego nawiązuje wyrok w sprawie Kształt cukierka, są odmienne w zakresie, w jakim w sprawach tych zostało sporządzone oświadczenie na piśmie, a zatem nastąpiło wyraźne wycofanie zgłoszenia, podczas gdy w niniejszej sprawie mamy do czynienia z wycofaniem w sposób dorozumiany, które nastąpiło w wyniku braku aktywności w trakcie postępowania.

— Ocena Sądu

40 W zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza opiera swój wniosek, że skarżąca w sposób dorozumiany wycofała swoje zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego na następującej argumentacji:

— po pierwsze, z art. 44 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 wynika, że zgłaszający wspólnotowy znak towarowy może w każdej chwili zakończyć postępowanie, wycofując swoje zgłoszenie znaku towarowego (pkt 17 i 19);

— po drugie, wprawdzie wycofanie zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego powinno zostać co do zasady dokonane w sposób wyraźny, to „można sobie wyobrazić, że wycofanie może być dorozumiane w zakresie, w jakim prawo nie wyklucza takiej możliwości, pod warunkiem że fakty i okoliczności danej sprawy wykazują w sposób niedwuznaczny, że zgłaszający znak towarowy wycofał swoje zgłoszenie" (pkt 20); w niniejszej sprawie zgłaszający znak towarowy nie uczestniczył w żadnym etapie postępowania w sprawie sprzeciwu i postępowania odwoławczego, co wskazuje „w sposób niedwuznaczny, że zgłaszający znak towarowy stracił całkowity interes w rejestracji rozpatrywanego znaku towarowego, co implikuje wycofanie jego zgłoszenia, a w konsekwencji zakończenie postępowania" (pkt 16, 22 i 23);

— po trzecie, powyższa argumentacja opiera się na zastosowaniu w drodze analogii zdefiniowanych w ww. w pkt 23 wyroku w sprawie Zino Davidoff i Levi Strauss (pkt 46) przesłanek zrzeczenia się prawa do wycofania zgłoszenia znaku towarowego (pkt 21) wywodzącego się z wyłącznych praw przyznanych właścicielowi przez znak towarowy.

41 Pierwszy etap tej argumentacji jest prawidłowy, ponieważ zgodnie z art. 44 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 „zgłaszający może w każdej chwili wycofać zgłoszenie

wspólnotowego znaku towarowego lub ograniczyć zawarty w nim wykaz towarów lub usług".

42 W odniesieniu do drugiego etapu argumentacji Izby Odwoławczej należy przypomnieć, że wykładni wyżej wymienionego przepisu dokonuje się w taki sposób, że tylko zgłaszający wspólnotowy znak towarowy jest uprawniony do ograniczenia wykazu towarów i usług i może w każdej chwili wnieść do OHIM wniosek w tej sprawie. W tym kontekście całkowite lub częściowe wycofanie zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego lub ograniczenie zawartego w nim wykazu towarów lub usług musi zostać dokonane w sposób wyraźny i bezwarunkowy (ww. w pkt 39 wyrok w sprawie ELLOS, pkt 61 i ww. w pkt 37 wyrok w sprawie Kształt cukierka, pkt 19).

43 Interwenient zwraca uwagę, że ww. w pkt 39 wyrok w sprawie ELLOS i ww. w pkt 37 wyrok w sprawie Kształt cukierka dotyczą spraw, w których skarżąca tytułem żądania ewentualnego wnosiła o ograniczenie wykazu towarów objętych zgłoszeniem, w przypadku gdyby Izba Odwoławcza w ramach żądania głównego zamierzała odrzucić zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do wszystkich towarów objętych tym zgłoszeniem. W sprawach tych położono większy nacisk na warunkowy charakter wnioskowanego ograniczenia niż na konieczność wyraźnego sformułowania wniosku o wycofanie zgłoszenia. Jednakże ten szczególny kontekst faktyczny nie wystarcza do tego, aby uznać, iż Izba Odwoławcza może w konsekwencji z braku aktywności zgłaszającego w postępowaniu w sprawie sprzeciwu wywnioskować, że nastąpiło wycofanie zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego w sposób dorozumiany.

44 Artykuł 44 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 dotyczy jedynie zgłaszającego wspólnotowy znak towarowy, nie dotyczy zaś Izby Odwoławczej. Izba nie może powołać się zatem na ten przepis po to, aby — zamieniając się rolą ze zgłaszającym — wywnioskować z postawy jaką przyjął on w trakcie postępowania, iż wycofał on swoje zgłoszenie znaku towarowego w sposób dorozumiany. Ponadto jeżeli wspomniane orzecznictwo przewiduje sytuacje ograniczenia wykazu towarów, to uzasadnienie wyroków Sądu odnosi się wyraźnie także do przypadku zwykłego wycofania zgłoszenia znaku towarowego (zob. ww. pkt 42 i przytoczone tam orzecznictwo). Taka sama logika ma zastosowanie w dwóch przypadkach, przyjąwszy, że to do zgłaszającego znak towarowy należy wskazanie „w sposób wyraźny i bezwarunkowy", jaką treść zamierza on nadać swojemu zgłoszeniu znaku towarowego. Do Wydziału Sprzeciwów i do izby odwoławczej należy zatem zajęcie stanowiska w przedmiocie treści tego zgłoszenia

przy uwzględnieniu argumentów przedstawionych w postępowaniu w sprawie sprzeciwu. Takie rozumowanie nie stoi na przeszkodzie temu, aby OHIM dokonał rejestracji zgłoszonego znaku towarowego tylko w odniesieniu do części objętych zgłoszeniem towarów i usług, jednak takie ograniczenie zostanie wzięte pod uwagę w momencie zakończenia tego badania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, które zostało podniesione w niniejszej sprawie.

45 Wreszcie należy zaznaczyć, że stwierdzone przez Izbę Odwoławczą w zaskarżonej decyzji dorozumiane wycofanie zgłoszenia znaku towarowego dotyczy wszystkich towarów objętych zgłoszeniem wspólnotowego znaku towarowego, pomimo że sprzeciw został skierowany jedynie wobec części tych towarów (zob. ww. pkt 4). W każdym razie nie można wywieść „w sposób niedwuznaczny", że zgłaszający stracił całkowity interes w rejestracji znaku towarowego w całości, tylko dlatego że nie bronił się w trakcie postępowania w sprawie sprzeciwu i postępowania odwoławczego przed OHIM dotyczących jedynie części towarów objętych zgłoszeniem.

46 W konsekwencji nie można powołać się na art. 44 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 w celu wywnioskowania, że nastąpiło dorozumiane wycofanie zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, tylko dlatego że zgłaszający nie wykazał aktywności w trakcie postępowania w sprawie sprzeciwu i w trakcie postępowania odwoławczego przed OHIM.

47 Co się tyczy trzeciego etapu argumentacji Izby Odwoławczej, to w niniejszej sprawie nie zachodzi konieczność zastosowania w drodze analogii przesłanek zrzeczenia się praw wywodzących się z wyłącznego prawa przyznanego przez znak towarowy, które to przesłanki zostały zdefiniowane przez Trybunał w wyroku ww. w pkt 23 w sprawie Zino Davidoff i Levi Strauss, ze względu na treść art. 44 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 i jego wykładnię przyjętą przez orzecznictwo. W niniejszej sprawie jest bez znaczenia, czy zgoda właściciela wspólnotowego znaku towarowego na wprowadzenie do obrotu towarów objętych tym znakiem na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) musi być wyraźna. Ponadto Trybunał w pkt 46 ww. w pkt 23 wyroku w sprawie Zino Davidoff i Levi Strauss uznał, że nawet jeżeli „wolę taką można zazwyczaj wywnioskować z wyraźnego oświadczenia zgody, [to] nie można wykluczyć, że w niektórych przypadkach może ona wynikać w sposób dorozumiany z faktów

i okoliczności poprzedzających, równoczesnych lub późniejszych względem wprowadzenia do obrotu poza EOG, które w opinii sądu krajowego również jednoznacznie wskazują na zrzeczenie się przez właściciela jego praw". Wreszcie takie zastosowanie w drodze analogii nie bierze pod uwagę pkt 55 wspomnianego wyroku, zgodnie z którym „dorozumiana zgoda na sprzedaż na terytorium EOG towarów wprowadzonych uprzednio do obrotu poza tym obszarem nie może zatem wynikać z samego tylko milczenia właściciela znaku towarowego".

48 Z powyższego wynika, że zaskarżona decyzja narusza art. 44 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, dlatego też należy stwierdzić jej nieważność.

49 W zakresie, w jakim takie stwierdzenie nieważności ogranicza się do zbadania podstawy prawnej, na którą powołuje się Izba Odwoławcza w zaskarżanej decyzji, Sąd uznaje również za właściwe zbadanie zarzutu trzeciego dotyczącego zasad, których nie zastosowała Izba Odwoławcza.

W przedmiocie zarzutu trzeciego dotyczącego naruszenia zasady 20 ust. 3 i zasady 50 ust. 1 rozporządzenia nr 2868/95

— Argumenty stron

50 Skarżąca twierdzi, że zaskarżona decyzja narusza zasadę 20 ust. 3 i zasadę 50 ust. 1 rozporządzenia nr 2868/95, zgodnie z którymi Izba Odwoławcza orzeka co do istoty, nawet jeżeli zgłaszający nie przedstawi żadnej uwagi. Fakt, że zgłaszający nie przedstawił uwag nie można zatem interpretować jako dorozumiane wycofanie zgłoszenia znaku towarowego.

51 OHIM zauważa, że jest to normalne, iż właściwe przepisy przewidują, że niestawiennictwo pozwanego w trakcie postępowania w sprawie sprzeciwu nie może automatycznie spowodować uwzględnienia sprzeciwu, o ile OHIM jest w posiadaniu wystarczających dowodów, żeby orzec w sprawie tego sprzeciwu. Zasada 20 ust. 3 zobowiązuje OHIM do wydania orzeczenia co do istoty sporu, „opierając się na dowodach, jakimi dysponuje", działając zatem tak, jakby zgłaszający znak towarowy był obecny. W tym względzie OHIM podkreśla, że zasada ta została zmieniona rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1041/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniającym rozporządzenie nr 2868/95 (Dz.U. L 172, s. 4). Wcześniej rozporządzenie stanowiło, że OHIM „może wydać orzeczenie" w sprawie sprzeciwu natomiast od czasu zmiany, że „[wydaje orzeczenie]". Zmiana ta, która okazała się niezbędna w następstwie wydania kilku decyzji przez izby odwoławcze, w których stwierdzono, że milczenie zgłaszającego oznaczało uwzględnienie sprzeciwu, miała na celu wyjaśnienie, że nieobecność zgłaszającego nie mogła spowodować utraty praw proceduralnych.

52 Interwenient twierdzi, że wspomniane przepisy nie wykluczają możliwości uznania, iż brak uwag zarówno w trakcie postępowania w sprawie sprzeciwu, jak i postępowania odwoławczego może oznaczać wycofanie zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego.

— Ocena Sądu

53 Zaskarżona decyzja nie odwołuje się w żaden sposób do zasady, zgodnie z którą wydział sprzeciwów i izba odwoławcza orzekają co do istoty, nawet wtedy, gdy zgłaszający wspólnotowy znak towarowy nie przedstawia żadnych uwag w postępowaniu w sprawie sprzeciwu.

54 Zgodnie z zasadą 20 ust. 3 rozporządzenia nr 2868/95 dotyczącą rozpatrywania sprzeciwu „jeżeli zgłaszający nie przedstawi żadnych uwag, [OHIM] może wydać orzeczenie w sprawie sprzeciwu, opierając się na dowodach, jakimi dysponuje”. Podobnie zgodnie z zasadą 50 ust. 1 rozporządzenia nr 2868/95 „jeżeli nie postanowiono inaczej, przepisy odnoszące się do postępowania przed organem, który wydał decyzję, od której wnosi się odwołanie, stosuje się mutatis mutandis, do postępowania odwoławczego”.

55 W braku odmiennego przepisu, Izba Odwoławcza była zatem zobowiązana do zastosowania zasady 20 ust. 3 rozporządzenia nr 2868/95, co oznacza, że brak aktywności skarżącej na etapie postępowania w sprawie sprzeciwu i postępowania odwoławczego nie mógł zostać przyrównany przez Izbę Odwoławczą do sytuacji, w której zgłaszający wycofał w sposób dorozumiany swoje zgłoszenie znaku towarowego.

56 W konsekwencji zaskarżona decyzja narusza zasadę 20 ust. 3 i zasadę 50 ust. 1 rozporządzenia nr 2868/95 i dlatego należy stwierdzić jej nieważność.

Wniosek

57 Z powyższego wynika, że należy uznać za zasadne zarzuty pierwszy, drugi i trzeci i z uwagi na to stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji w oparciu o każdy z tych zarzutów bez potrzeby orzekania w przedmiocie zarzutu czwartego, którego część pierwsza dotyczy naruszenia art. 63 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 i została podniesiona przez skarżącą tytułem żądania ewentualnego, a którego część druga dotycząca naruszenia art. 74 ust. 1 tego rozporządzenia nr 40/94 zakłada istnienie wniosku wniesionego przez jedną ze stron.

W przedmiocie kosztów

58 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sądu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Jeżeli więcej niż jedna strona przegrała sprawę, Sąd rozstrzyga o rozdziale kosztów.

59 Ponieważ OHIM przegrał sprawę z uwagi na stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji a skarżąca zażądała obciążenia OHIM kosztami — należy obciążyć go kosztami własnymi, a także kosztami poniesionymi przez skarżącą.

60 Interwenient ponosi własne koszty.

Z powyższych względów

SĄD (trzecia 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 26 kwietnia 2006 r. (sprawa R 406/2004-2).

2) **OHIM pokrywa własne koszty, jak również koszty poniesione przez Laytoncrest Ltd.**

3) **Erico International Corp. pokrywa własne koszty.**

Azizi Cremona Frimodt Nielsen

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 17 marca 2009 r.

Podpisy

Spis treści

Okoliczności powstania sporu . . . . . II - 544

Żądania stron . . . . . II - 547

Co do prawa . . . . . II - 548

W przedmiocie dopuszczalności . . . . . II - 548

Argumenty stron . . . . . II - 548

Ocena Sądu . . . . . II - 549

Co do istoty . . . . . II - 551

Uwagi wstępne . . . . . II - 551

— Argumenty stron . . . . . II - 551

— Ocena Sądu . . . . . II - 552

W przedmiocie zarzutu pierwszego dotyczącego naruszenia art. 73 rozporządzenia nr 40/94 i zasady 54 rozporządzenia nr 2868/95 . . . . . II - 553

— Argumenty stron . . . . . II - 553

— Ocena Sądu . . . . . II - 553

W przedmiocie zarzutu drugiego dotyczącego naruszenia art. 44 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 i odesłania do wyroku w sprawie Zino Davidoff i Levi Strauss . . . . . II - 555

— Argumenty stron . . . . . II - 555

— Ocena Sądu . . . . . II - 556

W przedmiocie zarzutu trzeciego dotyczącego naruszenia zasady 20 ust. 3 i zasady 50 ust. 1 rozporządzenia nr 2868/95 . . . . . II - 559

— Argumenty stron . . . . . II - 559

— Ocena Sądu . . . . . II - 560

Wniosek . . . . . II - 561

W przedmiocie kosztów . . . . . II - 562