Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (dziesiąta izba w składzie powiększonym)

z dnia 2 czerwca 2021 r.*

Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Graficzny unijny znak towarowy przedstawiający gracza w polo – Wcześniejszy wzór krajowy – Względna podstawa unieważnienia – Artykuł 52 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 60 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

W sprawie T-169/19

Style & Taste, SL, z siedzibą w Madrycie (Hiszpania), którą reprezentował adwokat L. Plaza Fernández-Villa,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), który reprezentowali S. Palmero Cabezas i H. O'Neill, w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

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

The Polo/Lauren Company LP, z siedzibą w Nowym Jorku, Nowy Jork (Stany Zjednoczone), którą reprezentowała adwokat M. Garayalde Niño,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 7 stycznia 2019 r. (sprawa R 1272/2018-5) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między Style & Taste a The Polo/Lauren Company,

SĄD (dziesiąta izba w składzie powiększonym),

w składzie: S. Papasavvas, prezes, A. Kornezov, E. Buttigieg, K. Kowalik-Bańczyk (sprawozdawczyni) i G. Hesse, sędziowie,

sekretarz: E. Coulon,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 19 marca 2019 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez EUIPO w sekretariacie Sądu w dniu 20 czerwca 2019 r.,

* Język postępowania: hiszpański.

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez interwenienta w sekretariacie Sądu w dniu 10 czerwca 2019 r.,

uwzględniwszy, że w terminie trzech tygodni od dnia powiadomienia stron o zamknięciu pisemnego etapu postępowania nie wpłynął żaden wniosek o wyznaczenie rozprawy, i postanowiwszy, na podstawie art. 106 § 3 regulaminu postępowania przed Sądem, orzec w przedmiocie skargi bez przeprowadzenia części ustnej postępowania,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 29 września 2004 r. interwenient, The Polo/Lauren Company LP, dokonał w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zgłoszenia unijnego znaku towarowego 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), ze zmianami [zastąpionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1), ze zmianami, zastąpionym z kolei rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1)].

2 Znak towarowy, o którego rejestrację wniesiono, to następujące oznaczenie graficzne:



3 Towary, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klas 9, 18, 20, 21, 24 i 25 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami.

4 Znak ten został zarejestrowany w dniu 3 listopada 2005 r. pod numerem 4049201.

5 W dniu 23 lutego 2016 r. skarżąca, Style & Taste, SL, złożyła wniosek o unieważnienie prawa do zakwestionowanego znaku towarowego na podstawie prawa własności przemysłowej, o którym mowa w art. 52 ust. 2 lit. d) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 60 ust. 2 lit. d) rozporządzenia 2017/1001].

6 Wniosek o unieważnienie prawa do znaku opierał się na przedstawionym poniżej wzorze hiszpańskim zarejestrowanym w dniu 4 marca 1997 r. pod numerem D 0024087:

A





B



C

7 Decyzją z dnia 10 maja 2018 r. Wydział Unieważnień oddalił wniosek o unieważnienie prawa do znaku.

8 W dniu 5 lipca 2018 r. skarżąca wniosła do EUIPO, na podstawie art. 66–71 rozporządzenia 2017/1001, odwołanie od decyzji Wydziału Unieważnień.

9 Decyzją z dnia 7 stycznia 2019 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją") Piąta Izba Odwoławcza OHIM oddaliła odwołanie na tej podstawie, że prawo z rejestracji wcześniejszego wzoru wygasło w dniu 22 maja 2017 r.

Żądania stron

10 Skarżąca wnosi do Sądu w istocie o zmianę zaskarżonej decyzji poprzez unieważnienie prawa do zakwestionowanego znaku towarowego.

11 EUIPO i interwenient wnoszą do Sądu o:

– oddalenie skargi;

– obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

12 Na wstępie należy przypomnieć, że z uwagi na datę dokonania rozpatrywanego zgłoszenia do rejestracji, czyli dzień 29 września 2004 r., która to data jest rozstrzygająca dla ustalenia znajdujących zastosowanie przepisów prawa materialnego, okoliczności faktyczne niniejszej sprawy podlegają przepisom prawa materialnego zawartym w rozporządzeniu nr 40/94 (zob. podobnie postanowienie z dnia 5 października 2004 r., Alcon/OHIM, C-192/03 P, EU:C:2004:587, pkt 39, 40; wyrok z dnia 29 stycznia 2020 r., Sky i in., C-371/18, EU:C:2020:45, pkt 49). Poza tym, jako że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem przepisy proceduralne uznaje się na ogół za mające zastosowanie z chwilą ich wejścia w życie (zob. wyrok z dnia 11 grudnia 2012 r., Komisja/Hiszpania, C-610/10, EU:C:2012:781, pkt 45 i przytoczone tam orzecznictwo), spór podlega przepisom proceduralnym rozporządzeń nr 207/2009 i 2017/1001.

W przedmiocie dopuszczalności

13 Tytułem głównym EUIPO podnosi, że jedyne żądanie skarżącej jest niedopuszczalne. Skoro bowiem Izba Odwoławcza nie zajęła stanowiska w przedmiocie wszystkich przesłanek stosowania art. 52 ust. 2 lit. d) rozporządzenia nr 40/94, Sąd nie może, według EUIPO, unieważnić prawa do zakwestionowanego znaku towarowego. EUIPO dodaje, że Sąd nie może również skierować do tego urzędu nakazu mającego na celu unieważnienie prawa do spornego znaku towarowego.

14 Posiłkowo EUIPO uważa, że w każdym razie skarżąca nie ma interesu prawnego z uwagi na wygaśnięcie prawa z rejestracji wcześniejszego wzoru.

15 W tym względzie w pierwszej kolejności należy zauważyć, że skarżąca wnosi nie o skierowanie przez Sąd nakazu do EUIPO, lecz o zmianę zaskarżonej decyzji.

16 Po pierwsze zaś, o ile EUIPO słusznie podnosi, że dopuszczalność żądania reformatoryjnego musi zostać oceniona w świetle kompetencji, jakie zostały przyznane izbie odwoławczej [zob. wyrok z dnia 18 października 2016 r., Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft/EUIPO (Brauwelt), T-56/15, EU:T:2016:618, pkt 12 i przytoczone tam orzecznictwo], o tyle wystarczy zauważyć, że w niniejszym przypadku Izba Odwoławcza była właściwa do unieważnienia prawa do zakwestionowanego znaku towarowego zgodnie z art. 71 ust. 1 i art. 163 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001.

17 Po drugie, należy przypomnieć, podobnie jak to uczyniło EUIPO, że przyznana Sądowi kompetencja o charakterze reformatoryjnym nie skutkuje przyznaniem mu uprawnienia do zastąpienia własną oceną oceny dokonanej przez izbę odwoławczą, a tym bardziej do dokonania oceny, w przedmiocie której rzeczona izba odwoławcza nie przedstawiła jeszcze swojego stanowiska. Wykonanie kompetencji o charakterze reformatoryjnym powinno w konsekwencji ograniczyć się zasadniczo do sytuacji, w których Sąd, po przeprowadzeniu kontroli oceny dokonanej przez izbę odwoławczą, jest w stanie określić na podstawie elementów stanu faktycznego i prawnego, jakie zostały ustalone, decyzję, jaką powinna była wydać izba odwoławcza (wyrok z dnia 5 lipca 2011 r., Edwin/OHIM, C-263/09 P, EU:C:2011:452, pkt 72). Jednakże kwestia, czy w niniejszym przypadku zostały spełnione przesłanki skorzystania przez Sąd z kompetencji o charakterze reformatoryjnym, jest kwestią co do istoty sprawy, niemającą wpływu na dopuszczalność skargi [zob. podobnie wyrok z dnia 12 marca 2020 r., Sumol + Compal Marcas/EUIPO – Heretat Mont-Rubi (SUM011), T-296/19, niepublikowany, EU:T:2020:93, pkt 22].

18 W drugiej kolejności należy przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem posiadanie przez stronę skarżącą interesu prawnego zakłada, że stwierdzenie nieważności lub zmiana zaskarżonego aktu mogą same w sobie wywołać skutki prawne i że w wyniku skargi strona skarżąca będzie mogła uzyskać jakąś korzyść (zob. podobnie wyrok z dnia 17 września 2015 r., Mory i in./Komisja, C-33/14 P, EU:C:2015:609, pkt 55 i przytoczone tam orzecznictwo). Należy zaś stwierdzić, że zgodnie z art. 54 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 62 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001) uważa się, iż znak towarowy, do którego prawo zostało unieważnione, od początku nie powoduje skutków określonych w tym rozporządzeniu. Wynika z tego, że unieważnienie prawa do zakwestionowanego znaku towarowego, do czego może dojść dopiero w następstwie stwierdzenia nieważności lub zmiany zaskarżonej decyzji, może wywołać skutki prawne, w wyniku których strona skarżąca będzie mogła odnieść korzyść w odniesieniu do okresu poprzedzającego wygaśnięcie prawa z rejestracji wcześniejszego wzoru. W konsekwencji, wbrew temu, co w istocie twierdzi EUIPO, ani okoliczność, że prawo z rejestracji wcześniejszego wzoru wygasło, ani okoliczność, że skarżąca nie może zabronić w oparciu o ten wzór używania innych znaków towarowych zarejestrowanych po wygaśnięciu prawa z rejestracji wspomnianego wzoru, nie pozbawia skarżącej interesu w stwierdzeniu nieważności lub zmianie zaskarżonej decyzji.

19 Należy w rezultacie stwierdzić, że skarga wniesiona przez skarżącą jest dopuszczalna.

Co do istoty

20 Na poparcie skargi skarżąca podnosi, pomimo mało jasnej argumentacji, tylko jeden zarzut dotyczący w istocie tego, że Izba Odwoławcza niesłusznie oddaliła wniosek o unieważnienie prawa do znaku na tej podstawie, iż prawo z rejestracji wcześniejszego wzoru wygasło przed dniem wydania zaskarżonej decyzji. Podnosi ona w tym względzie, że prawo hiszpańskie nie zezwalało jej na przedłużenie rejestracji tego wzoru, lecz wzór ten nie zniknął wskutek wygaśnięcia, i wystarczyło, by wykazała do celów postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku, iż wspomniany wzór jest wcześniejszy od zakwestionowanego znaku towarowego i ustalono prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd zgodnie z prawem hiszpańskim.

21 EUIPO i interwenient kwestionują argumentację skarżącej.

22 Artykuł 52 rozporządzenia nr 40/94 wymienia względne podstawy unieważnienia prawa do unijnego znaku towarowego. Konkretnie, art. 52 ust. 2 lit. d) rozporządzenia nr 40/94 stanowi, że „[unijny znak towarowy podlega unieważnieniu] […] na podstawie wniosku złożonego do [EUIPO] lub na podstawie powództwa wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia w przypadku, gdy używanie tego znaku towarowego może zostać zabronione z uwagi na inne, wcześniej nabyte prawo, w szczególności […] prawo własności przemysłowej na mocy ustawodawstwa [Unii Europejskiej] lub prawa krajowego, które zapewniają taką ochronę”.

23 W tym względzie należy przypomnieć, że przepisy rozporządzenia nr 40/94 należy interpretować w świetle zasady pierwszeństwa, zgodnie z którą wcześniejsze prawo ma pierwszeństwo przed później zarejestrowanymi znakami towarowymi (zob. podobnie wyrok z dnia 21 lutego 2013 r., Fédération Cynologique Internationale, C-561/11, EU:C:2013:91, pkt 39). W konsekwencji wykonywanie praw wynikających z unijnego znaku towarowego przebiega bez uszczerbku dla praw właścicieli nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa tego znaku towarowego.

24 W tych okolicznościach należy zauważyć, że art. 52 ust. 2 lit. d) rozporządzenia nr 40/94 ma na celu ochronę indywidualnych interesów właścicieli wcześniejszych praw własności przemysłowej, które kolidują z późniejszymi unijnymi znakami towarowymi. A zatem, aby wnieść o unieważnienie praw do takich znaków towarowych na podstawie tego przepisu, wspomniani właściciele wcześniejszych praw muszą w sposób konieczny wykazać istnienie kolizji z tymi znakami towarowymi od daty ich zgłoszenia lub pierwszeństwa.

25 Wynika z tego, że aby wnieść o unieważnienie unijnego znaku towarowego na podstawie art. 52 ust. 2 lit. d) rozporządzenia nr 40/94, właściciel wcześniejszego prawa własności przemysłowej, o którym mowa w tym przepisie, musi w sposób konieczny wykazać, że prawo to umożliwia mu zabronienie używania tego znaku w dacie zgłoszenia lub pierwszeństwa tego znaku.

26 Ponadto, po pierwsze, należy zauważyć, że użycie czasu teraźniejszego w art. 52 rozporządzenia nr 40/94 sugeruje, że EUIPO powinno sprawdzić, czy przesłanki unieważnienia prawa do unijnego znaku towarowego na podstawie tego przepisu są spełnione w dniu, w którym orzeka ono w przedmiocie wniosku o unieważnienie prawa do znaku. I tak, art. 52 ust. 1 tego rozporządzenia stanowi zatem, że prawo do unijnego znaku towarowego może zostać unieważnione, w przypadku gdy „istnieje" wcześniejsze prawo określone w tym przepisie i jeżeli „spełnione są" odnośne warunki, jak zresztą słusznie zauważa EUIPO w swoich wytycznych dotyczących art. 60 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2017/1001. Podobnie art. 52 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 stanowi, że prawo do takiego znaku towarowego może zostać unieważnione, gdy jego używanie „może zostać zabronione". Ponadto należy również stwierdzić, że zasada 37 lit. b) ppkt (iii) rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie nr 40/94 (Dz.U. 1995, L 303, s. 1) przewiduje, że w ramach wniosku o unieważnienie prawa do znaku złożonego na podstawie art. 52 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 wnoszący o unieważnienie musi wykazać, że „jest właścicielem" jednego z praw wskazanych w tym przepisie lub że „jest on uprawniony" do dochodzenia takiego prawa.

27 Po drugie, z systematyki innych przepisów rozporządzenia nr 40/94 dotyczących względnych podstaw unieważnienia wynika, że wniosek o unieważnienie prawa do znaku należy oddalić, jeżeli zostanie ustalone z całą pewnością, że kolizja z wcześniejszym unijnym znakiem towarowym ustała wraz z zakończeniem postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku.

28 W tym względzie na przykład z art. 56 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 wynika, że na żądanie właściciela unijnego znaku towarowego wniosek o unieważnienie prawa do tego znaku towarowego należy oddalić w sytuacji, gdy wcześniejszy unijny znak towarowy, na który powołano się na poparcie tego wniosku, nie był rzeczywiście używany w okresie pięciu lat poprzedzających dzień złożenia wspomnianego wniosku i w konsekwencji prawo do niego może podlegać wygaśnięciu na podstawie art. 50 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94. Artykuł 56 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 pozwala zatem właścicielowi unijnego znaku towarowego uniknąć unieważnienia prawa do jego znaku towarowego, jeżeli wnioskujący o unieważnienie prawa do znaku nie będzie w stanie udowodnić, że kolizja z wcześniejszym unijnym znakiem towarowym utrzyma się po zakończeniu postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku.

29 Wynika stąd, że okoliczność, iż unijny znak towarowy, na który powołano się na poparcie wniosku o unieważnienie prawa do znaku, nie korzysta już z ochrony Unii w dniu, w którym EUIPO orzeka w przedmiocie tego wniosku, powinna skutkować jego oddaleniem.

30 W tych okolicznościach należy stwierdzić, że w ramach stosowania art. 52 ust. 2 lit. d) rozporządzenia nr 40/94 właściciel wcześniejszego prawa własności przemysłowej, o którym mowa w tym przepisie, powinien wykazać, że może on zabronić używania spornego unijnego znaku towarowego nie tylko w dacie zgłoszenia lub pierwszeństwa tego znaku towarowego, jak wskazano w pkt 25 powyżej, lecz także w dniu, w którym EUIPO orzeka w przedmiocie wniosku o unieważnienie prawa do znaku.

31 W niniejszej sprawie, po pierwsze, jest bezsporne, że prawo z rejestracji wcześniejszego wzoru wygasło w 2017 r., czyli przed wydaniem zaskarżonej decyzji w dniu 7 stycznia 2019 r. Po drugie, skarżąca podnosi, że prawo hiszpańskie nie zezwalało jej na przedłużenie rejestracji tego wzoru, lecz wzór ten nie zniknął wskutek wygaśnięcia. Jednakże nie twierdzi ona – ani a fortiori nie wykazuje – że zgodnie z prawem hiszpańskim można zabronić używania unijnego znaku towarowego na podstawie takiego wzoru po wygaśnięciu prawa z jego rejestracji. Przeciwnie, przyznaje ona, że wcześniejszy wzór, z uwagi na wygaśnięcie prawa do niego, przeszedł do domeny publicznej i w konsekwencji mogą go używać „wszyscy Hiszpanie”.

32 W konsekwencji należy stwierdzić, że w dniu wydania zaskarżonej decyzji nie można było już zabronić używania zakwestionowanego znaku towarowego na podstawie wcześniejszego wzoru. Wynika z tego, że Izba Odwoławcza słusznie oddaliła złożony przez skarżącą wniosek o unieważnienie prawa do znaku.

33 W świetle poprzedzających rozważań należy oddalić jedyny zarzut skarżącej, a tym samym skargę w całości.

W przedmiocie kosztów

34 Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postępowania przed Sądem kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy – zgodnie z żądaniem EUIPO i interwenienta – obciążyć ją poniesionymi przez nich kosztami.

Z powyższych względów

SĄD (dziesiąta izba w składzie powiększonym)

orzeka, co następuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Style & Taste, SL, zostaje obciążona kosztami postępowania.

Papasavvas Kornezov Buttigieg

Kowalik-Bańczyk Hesse

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 2 czerwca 2021 r.

Podpisy