WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (ósma izba)

z dnia 13 maja 2009 r.*

W sprawie T-136/08

Aurelia finance SA, z siedzibą w Genewie (Szwajcaria), reprezentowana przez M. Elmslie, solicitor, oraz N. Saundersa, barrister,

strona skarżąca,

przeciwko

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

strona pozwana,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 9 stycznia 2008 r. (sprawa R 1214/2007-1) dotyczącą złożonego przez skarżącą wniosku o przywrócenie stanu poprzedniego,

* Język postępowania: angielski.

w składzie: M.E. Martins Ribeiro, prezes, S. Papasavvas (sprawozdawca) i N. Wahl, sędziowie,

sekretarz: N. Rosner, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 4 kwietnia 2008 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 8 lipca 2008 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 21 stycznia 2009 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności postania sporu

1 W dniu 24 sierpnia 2000 r. 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), ze zmianami, zarejestrowano na rzecz skarżącej, Aurelia finance SA, oznaczenie słowne AURELIA jako wspólnotowy znak towarowy.

2 W dniu 21 listopada 2005 r. OHIM przypomniał pełnomocnikowi skarżącej, że istnieje możliwość przedłużenia prawa z rejestracji omawianego znaku towarowego, które wygasało w dniu 19 czerwca 2006 r. OHIM zaznaczył, że właściwy wniosek, wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty za przedłużenie prawa z rejestracji, winien wpłynąć do dnia 2 czerwca 2006 r., aczkolwiek za uiszczeniem dodatkowej opłaty termin ten może zostać przedłużony do dnia 2 stycznia 2007 r.

3 W dniu 22 stycznia 2007 r. OHIM powiadomił pełnomocnika skarżącej o wygaśnięciu prawa z rejestracji i wykreśleniu znaku z rejestru znaków towarowych ze skutkiem od dnia 19 czerwca 2006 r.

4 W dniu 5 marca 2007 r. skarżąca skierowała do OHIM wniosek o przywrócenie stanu poprzedniego w rozumieniu art. 78 rozporządzenia nr 40/94 i upoważniła OHIM do obciążenia jej bieżącego konta kwotą należnej opłaty za przedłużenie prawa z rejestracji oraz opłaty za przywrócenie praw. Skarżąca wyjaśniła, że kwestię, między innymi, przedłużenia prawa z rejestracji omawianego znaku towarowego powierzyła spółce specjalizującej się w świadczeniu usług związanych z przedłużaniem praw z rejestracji znaków towarowych (zwanej dalej „wyspecjalizowaną spółką"). Spółka ta opracowała system informatyczny powiązany z bazą danych, w której poszczególne dane dotyczące właścicieli, znaków towarowych i patentów podlegających przedłużeniu są wprowadzane manualnie. Gdy zbliża się termin do przedłużenia danego prawa z rejestracji znaku towarowego system ten powinien wygenerować trzy skierowane do właściciela monity zawierające prośbę o udzielenie zgody na dokonanie przedłużenia. W przypadku gdyby nie doszło do wygenerowania jednego z tych pism, powinien aktywować się system bezpieczeństwa w postaci wydrukowania i wysłania pisma zastępczego. W niniejszej sprawie, z uwagi na to, że pracownik wyspecjalizowanej spółki nie wprowadził do bazy danych informacji na temat skarżącej koniecznych do tego, by system zadziałał prawidłowo, nie otrzymała ona żadnego powiadomienia. Ponadto następnie okazało się, że system bezpieczeństwa, utworzony w celu wykrywania tego rodzaju błędów, nie został aktywowany, ponieważ został zainstalowany jedynie dla kwestii związanych z przedłużaniem praw z rejestracji patentów, a nie znaków towarowych.

5 Decyzją z dnia 1 czerwca 2007 r. wydział ds. znaków towarowych i rejestru OHIM oddalił ten wniosek z uwagi na to, że wyspecjalizowana spółka nie zachowała należytej staranności.

6 W dniu 31 lipca 2007 r. skarżąca wniosła odwołanie, żądając uchylenia tej decyzji i uwzględnienia wniosku o przywrócenie stanu poprzedniego.

7 Decyzją z dnia 9 stycznia 2008 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją") Pierwsza Izba Odwoławcza oddaliła to odwołanie, uznając, że art. 78 rozporządzenia nr 40/94 nie znajdował zastosowania, ponieważ wybrane przez skarżącą biuro świadczenia usług w zakresie przedłużania praw z rejestracji znaków towarowych nie zachowało należytej staranności wymaganej przez okoliczności niniejszej sprawy. W głównych zarysach stwierdziła ona, że wyspecjalizowana spółka powinna była wprowadzić system przedłużania praw z rejestracji znaków towarowych oferujący gwarancje dobrego funkcjonowania i zawierający mechanizm kontroli umożliwiający wykrywanie ewentualnych błędów i anomalii. Wobec braku takiego mechanizmu można przewidzieć, że błędy w funkcjonowaniu tego rodzaju jak ten, który wystąpił w niniejszej sprawie, będą się zdarzać. Ponadto nie przedstawiono żadnego dowodu na utrzymywaną przez skarżącą okoliczność dokonania parametryzacji systemu.

Żądania stron

8 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

— przekazanie wniosku o przywrócenie stanu poprzedniego OHIM celem ponownego rozpoznania;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

9 OHIM wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

10 Na poparcie żądania stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji skarżąca podnosi tylko jeden zarzut, dotyczący naruszenia art. 78 rozporządzenia nr 40/94.

11 W pierwszej kolejności skarżąca nie zgadza się z zawartym w pkt 12 zaskarżonej decyzji stwierdzeniem Izby Odwoławczej, że dopełnienie wymogu zachowania należytej staranności w niniejszej sprawie winno być oceniane w odniesieniu do biura świadczenia usług w zakresie przedłużania praw z rejestracji znaków towarowych, któremu zleciła dokonanie przedłużenia prawa z rejestracji omawianego znaku towarowego. Skarżąca uważa, że ocena ta winna odnosić się do niej samej lub ewentualnie do jej pełnomocnika. Podnosi ona, że jest przyjęte, iż czynności administracyjne, takie jak przedłużenie praw z rejestracji znaków towarowych, są

powierzane wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom, a w rezultacie wymóg zachowania należytej staranności należy uznać za spełniony, jeżeli wybór padł na osobę wykwalifikowaną i mającą doświadczenie.

12 W tym zakresie należy przypomnieć, że zgodnie z art. 78 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 „właściciel wspólnotowego znaku towarowego […], któr[y] mimo zachowania należytej staranności wymaganej przez okoliczności nie był w stanie dotrzymać terminu względem [OHIM], może, na wniosek, mieć przywrócone swoje prawa, jeżeli dane uchybienie miało bezpośredni wpływ, na mocy przepisów niniejszego rozporządzenia, na utratę prawa lub środków odwoławczych".

13 Z przepisu tego wynika, że przywrócenie stanu poprzedniego jest uzależnione od spełnienia dwóch przesłanek: po pierwsze, strona musi działać z zachowaniem należytej staranności wymaganej przez okoliczności i po drugie, uchybienie musi mieć bezpośredni wpływ na utratę prawa lub środków odwoławczych [postanowienie Sądu z dnia 6 września 2006 r. w sprawie T-366/04 Hensotherm przeciwko OHIM — Hensel (HENSOTHERM), pkt 48].

14 Z tego przepisu wynika również, że obowiązek zachowania należytej staranności ciąży w pierwszym rzędzie na właścicielu znaku towarowego. Tak więc jeżeli właściciel zleca dokonanie czynności administracyjnych związanych z przedłużeniem prawa z rejestracji danego znaku towarowego, musi on upewnić się, że wybrana osoba zapewnia konieczne gwarancje pozwalające założyć właściwe wykonanie powierzonego zadania.

15 Należy również stwierdzić, że w wyniku powierzenia takiego zadania również na osobie wybranej, podobnie jak na właścicielu, ciąży obowiązek zachowania należytej staranności. Zważywszy bowiem na to, że taka osoba działa w imieniu i na rachunek właściciela, jej działania winny być uznawane za działania właściciela. W konsekwencji Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, że należało zbadać, czy wyspecjalizowana spółka zachowała należytą staranność wymaganą przez okoliczności.

16 Odnosząc się do istniejącej, zdaniem skarżącej, różnicy między sądami krajowymi a izbami odwoławczymi w podejściu do błędów popełnianych przez podmioty świadczące usługi kurierskie i w zakresie wykładni art. 47 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, warto przypomnieć, po pierwsze, że wspólnotowy system znaków towarowych jest autonomiczny i po drugie, że zgodność z prawem decyzji izb odwoławczych jest oceniania wyłącznie na podstawie rozporządzenia nr 40/94, zgodnie z wykładnią dokonaną przez sąd wspólnotowy, a nie na podstawie ich wcześniejszej praktyki decyzyjnej [wyrok Sądu z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie T-128/07 Suez przeciwko OHIM, pkt 32].

17 Następnie skarżąca zarzuca Izbie Odwoławczej, że ta błędnie stwierdziła, iż skarżąca tudzież jej pełnomocnik powinni byli nadzorować biuro świadczenia usług w zakresie przedłużania praw z rejestracji znaków towarowych, które wybrali. W jej przekonaniu ani ona, ani jej pełnomocnik nie byli zobowiązani do nadzorowania pracy przedsiębiorstwa specjalizującego się w usługach związanych z przedłużaniem praw z rejestracji znaków towarowych.

18 W tym zakresie należy wskazać, że wbrew temu, co utrzymuje skarżąca, Izba Odwoławcza nie utrzymywała w pkt 15 zaskarżonej decyzji, iż skarżąca lub jej pełnomocnik powinni byli nadzorować wspomniane biuro. W istocie uznała ona jedynie, że system wykorzystywany przez przedsiębiorstwo specjalizujące się w usługach związanych z przedłużaniem praw z rejestracji znaków towarowych powinien zapewniać wystarczające gwarancje prawidłowego funkcjonowania, w tym mechanizm kontroli umożliwiający wykrycie i skorygowanie wszelkich możliwych błędów wynikających z niewłaściwego administrowania plikami przez pracowników biura lub sam system informatyczny.

19 Skarżąca uważa także, że Izba Odwoławcza nie miała racji, twierdząc, iż poziom staranności wymaganej w przypadku przedłużenia prawa z rejestracji znaku towarowego jest równy lub wyższy od wymaganego przy zgłoszeniu znaku towarowego. Jej zdaniem w przypadku przedłużenia prawa z rejestracji należy przyjąć niższy poziom staranności, ponieważ wiąże się ono jedynie z czynnościami o charakterze administracyjnym, które nie wymagają doświadczenia w dokonywaniu wykładni prawa znaków towarowych — inaczej niż ma to miejsce w przypadku zgłoszenia znaku towarowego, które wiąże się z czynnościami prawnymi i jest powierzane w związku z tym specjalistom w tej dziedzinie. Skarżąca uważa też, że należy brać pod uwagę kontekst prawa patentowego, w którym stwierdzono, że poziom staranności

wymaganej od profesjonalnych specjalistów różni się od poziomu staranności wymaganej od asystentów, którzy nie mają tak głębokiej wiedzy.

20 W tym zakresie należy stwierdzić, że poziom wymaganej staranności nie zależy od charakteru — administracyjnego czy prawnego — czynności, których należy dopełnić. Gdyby bowiem przyjąć proponowane przez skarżącą rozróżnienie między czynnościami prawnymi a czynnościami administracyjnymi, każde niedochowanie terminu procesowego można by przedstawić jako zaniedbanie o charakterze administracyjnym, co — jak to słusznie podkreśla OHIM — pozwoliłoby niedbałym zgłaszającym na czerpanie, w każdym przypadku, korzyści z mniej restrykcyjnych wymogów w zakresie poziomu staranności. W każdym razie art. 78 rozporządzenia nr 40/94 nie zawiera takiego rozróżnienia, nakazuje natomiast, by zachowano należytą staranność wymaganą przez „okoliczności".

21 Ponadto zakładając nawet, że art. 78 rozporządzenia nr 40/94 został sformułowany w oparciu o wzór zaczerpnięty z prawa patentowego, nic nie wskazuje na to, by wykładnia tych dwóch przepisów musiała być identyczna, gdyż interesy rozpatrywane w tych dwóch dziedzinach mogą się od siebie różnić. Kontekst prawny prawa patentowego jest bowiem odmienny a przepisy regulujące patenty służą unormowaniu innych procedur niż te stosowane w dziedzinie znaków towarowych.

22 W tym kontekście warto także wskazać, że prawodawca wprowadził art. 78a rozporządzenia nr 40/94, którego ust. 1 umożliwia stronom, w przypadku niedochowania określonych terminów, domaganie się ich przywrócenia niezależnie od zachowania należytej staranności wymaganej przez okoliczności. Otóż fakt, że prawodawca wyraźnie zachował, na mocy ust. 2 wspomnianego artykułu, niedotrzymanie terminu do przedłużenia prawa z rejestracji znaku towarowego w zakresie obowiązywania art. 78 wspomnianego rozporządzenia świadczy o tym — na co słusznie wskazuje OHIM — że jego przywrócenie pragnął uzależnić od ogólnego obowiązku zachowania należytej staranności nałożonego w ust. 1 tego artykułu.

23 Skarżąca podnosi również, że art. 78 ust. 6 i 7 rozporządzenia nr 40/94 ma na celu ochronę osób trzecich, które w okresie między utratą prawa z rejestracji wspólnoto-

wego znaku towarowego a publikacją o przywróceniu tego prawa w dobrej wierze wprowadziły towary do obrotu lub świadczyły usługi opatrzone identycznym lub podobnym oznaczeniem. Zdaniem skarżącej taka ochrona zakłada, że poziom staranności wymaganej przez art. 78 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 jest niższy niż poziom staranności przyjęty w zaskarżonej decyzji.

24 W tym zakresie należy podkreślić, że kryterium „należytej staranności wymaganej przez okoliczności" zostało zawarte w art. 78 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, który ustanawia warunki, pod jakimi wniosek o przywrócenie stanu poprzedniego może zostać uwzględniony. Natomiast art. 78 ust. 6 i 7 tego rozporządzenia znajduje zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy wniosek o przywrócenie stanu poprzedniego zostanie faktycznie uwzględniony i ma na celu ochronę interesów osób trzecich, które działały w dobrej wierze. W konsekwencji art. 78 ust. 6 i 7 rozporządzenia nr 40/94 nie ma żadnego znaczenia, jeśli chodzi o określenie poziomu staranności wymaganej przez art. 78 ust. 1 tego rozporządzenia.

25 W dalszej kolejności skarżąca podnosi, że Izba Odwoławcza dokonała błędnej oceny dostarczonych dowodów i w wyniku tego niesłusznie zdecydowała się oddalić wniosek o przywrócenie stanu poprzedniego. Skarżąca uważa, że system stosowany przez wyspecjalizowaną spółkę jest zgodny z wymogami ustanowionymi w wytycznych OHIM, które w pkt 6.2.3 wyjaśniają termin „należyta staranność wymagana przez okoliczności" zawarty w art. 78 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 jako „posiadanie systemu wewnętrznych kontroli i monitorowania terminów, który co do zasady wyklucza nieumyślne uchybienie terminu". Użyte określenie „co do zasady" oznacza bowiem, zdaniem skarżącej, że w przypadku wyjątkowych uchybień zostanie zastosowane przywrócenie stanu poprzedniego. W niniejszej sprawie fakt, że system nie zadziałał prawidłowo, był całkowicie spowodowany tym, że pracownik wyspecjalizowanej spółki wyjątkowo nie wprowadził koniecznych danych. Ponadto ani te wytyczne, ani art. 78 rozporządzenia nr 40/94, ani też orzecznictwo nie wymagają, zdaniem skarżącej, by należało zainstalować mechanizm kontroli systemu informatycznego, takiego jak ten, który został przewidziany dla patentów, ponieważ sam system informatyczny zapewnia zwykle dochowanie terminów, również w przypadku braku takiego mechanizmu.

26 W tym zakresie należy stwierdzić, że termin „należyta staranność wymagana przez okoliczności" zawarty w art. 78 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 wymaga wprowadzenia

systemu wewnętrznych kontroli i monitorowania terminów, który co do zasady wyklucza nieumyślne uchybienie terminu, jak to przewidują wytyczne OHIM. Wynika stąd, że jedynie zdarzenia o wyjątkowym charakterze, a co za tym idzie, niedające się przewidzieć na podstawie doświadczenia, mogą uzasadniać przywrócenie stanu poprzedniego.

27 Ponieważ w niniejszej sprawie wyspecjalizowana spółka wprowadziła zinformatyzowany system przypominania o terminach, zachowanie należytej staranności wymaganej przez okoliczności wiązało się z zapewnieniem, po pierwsze, by ogólna koncepcja tego systemu gwarantowała dotrzymywanie terminów, po drugie, by system ten pozwalał na wykrycie i skorygowanie wszelkich dających się przewidzieć błędów w wykonywaniu zadań przez pracowników wyspecjalizowanej spółki oraz w funkcjonowaniu systemu informatycznego i po trzecie, by pracownicy wyspecjalizowanej spółki, do których zadań należy wprowadzanie koniecznych danych i używanie wspomnianego systemu, zostali właściwie wyszkoleni, jak również by byli oni zobowiązani do weryfikacji dokonywanych przez siebie operacji oraz nadzorowani.

28 Nawet gdyby założyć, że koncepcja zinformatyzowanego systemu przypominania o terminach zapewnia co do zasady dotrzymywanie terminów, to Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, że błędu ludzkiego przy wprowadzaniu danych nie można wykluczyć nawet wówczas, gdy pracownicy są właściwie wyszkoleni, wykonują polecenia i są nadzorowani we właściwy sposób. Błąd ludzki przy wprowadzaniu danych nie może bowiem zostać uznany za zdarzenie o wyjątkowym charakterze czy też za zdarzenie, którego nie da się przewidzieć. W konsekwencji wspomniany system powinien zawierać mechanizm wykrywania i korygowania takich błędów. Ponieważ taki mechanizm nie został wprowadzony, Izba Odwoławcza słusznie uznała, że należyta staranność wymagana przez okoliczności nie została zachowana.

29 W rezultacie żądanie stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji należy oddalić.

30 W tych okolicznościach należy również oddalić drugie żądanie skarżącej, w którym domagała się ona, by Sąd przekazał wniosek o przywrócenie stanu poprzedniego OHIM celem ponownego rozpoznania, a w konsekwencji skargę należy oddalić w całości.

W przedmiocie kosztów

31 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sądu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżąca przegrała sprawę należy — zgodnie z żądaniem OHIM — obciążyć ją kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD (ósma izba)

orzeka, co następuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Aurelia finance SA zostaje obciążona kosztami postępowania.

Martins Ribeiro Papasavvas Wahl

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 13 maja 2009 r.

Podpisy