WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (druga izba)

z dnia 22 czerwca 2004 r. *

W sprawie T-66/03

Koffiebranderij en Theehandel „Drie Mollen sinds 1818" BV, z siedzibą w 's-Hertogenbosch (Niderlandy), reprezentowana przez adwokata P. Steinhausera, z adresem do doręczeń w Luksemburgu,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez J. Novaisa Gonçalvesa oraz S. Laitinen, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą OHIM była:

Manuel Nabeiro Silveira, L^{da}, z siedzibą w Campo Maior (Portugalia),

mającej za przedmiot skargę na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 17 grudnia 2002 r. (R 270/2001-2), wydaną w postępowaniu w sprawie sprzeciwu między Koffiebranderij en Theehandel „Drie Mollen sinds 1818" BV a Manuel Nabeiro Silveira, L^{da},

* Język postępowania: angielski.

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (druga izba),

w składzie: J. Pirrung, prezes, A. W. H. Meij i N. J. Forwood, sędziowie,
sekretarz: J. Plingers, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 26 lutego 2003 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniu 20 czerwca 2003 r.,

po przeprowadzeniu w dniu 20 stycznia 2004 r. rozprawy, w której strona skarżąca nie wzięła udziału,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 15 czerwca 1998 r. Manuel Nabeiro Silveira, L^{da} zgłosiła do Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) wspólnotowy znak towarowy na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994 L 11, str. 1) z późniejszymi zmianami.

2 Przedmiotem zgłoszenia był następujący graficzny znak towarowy:



3 Znak towarowy został zgłoszony dla towaru „kawa", należącego do klasy 30 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków towarowych z dnia 15 czerwca 1957 r. w zrewidowanej i zmienionej wersji.

4 Zgłoszenie zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 17/1999 z dnia 8 marca 1999 r.

5 W dniu 6 kwietnia 1999 r. skarżąca wniosła sprzeciw wobec rejestracji tego znaku na podstawie art. 42 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, powołując się na prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 z powodu podobieństwa zgłoszonego znaku towarowego do wcześniejszych znaków towarowych, których skarżąca jest właścicielem.

6 Wcześniejsze znaki towarowe, powołane na poparcie sprzeciwu, chronią oznaczenie słowne GALA i dotyczą towarów należących do klasy 30 Porozumienia nicejskiego, w szczególności towarów „kawa i/lub herbata". Do znaków tych należą:

— krajowy grecki znak towarowy nr 32533 dla towarów „kawa i herbata";

— dwa znaki towarowe zarejestrowane w Zjednoczonym Królestwie (znak towarowy nr 870174 dla towarów „kawa i herbata" i znak towarowy nr 1469857 m.in. dla towarów „kawa i herbata");

— znak towarowy nr 042335 zarejestrowany w państwach Beneluksu dla towarów „kawa i herbata";

— międzynarodowy znak towarowy nr R210550 chroniony na terytorium Francji, Włoch i Austrii dla towarów „kawa i herbata";

— międzynarodowy znak towarowy nr 570004 chroniony na terytorium Portugalii dla towaru „herbata".

7 W decyzji z dnia 29 stycznia 2001 r. Wydział Sprzeciwów OHIM odrzucił sprzeciw, uznawszy, iż pomimo identyczności towarów objętych zgłoszonym znakiem towarowym z towarami objętymi przez wcześniejsze znaki towarowe oba oznaczenia nie są do siebie podobne i w związku z tym nie zachodzi prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

8 W dniu 16 marca 2001 r. skarżąca wniosła na podstawie art. 59 rozporządzenia nr 40/94 odwołanie od tej decyzji, podnosząc naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

9 Decyzją Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 17 grudnia 2002 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją") odwołanie zostało odrzucone. Izba Odwoławcza była zdania, że konkurujące znaki towarowe nie wykazują podobieństwa wizualnego, fonetycznego ani koncepcyjnego i w związku z tym nie zachodzi prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

Żądania stron

10 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

— nakazanie OHIM odmowy rejestracji zgłoszonego znaku towarowego;

— obciążenie OHIM własnymi kosztami.

11 OHIM wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

W przedmiocie pierwszego żądania mającego na celu stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji

12 Na poparcie skargi skarżąca powołuje się w istocie na dwa zarzuty oparte: po pierwsze, na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 i, po drugie, na naruszeniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, w obydwu przypadkach w związku z art. 42 ust. 1 tego rozporządzenia.

W przedmiocie zarzutu opartego na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94

— Argumenty stron

13 Skarżąca jest zdania, że towary, których dotyczą sporne znaki, są identyczne, zaś wspomniane znaki podobne, w związku z czym zachodzi prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

14 Izba Odwoławcza nie uwzględniła — zdaniem skarżącej — w dostatecznym stopniu okoliczności, że znak towarowy GALA jest powszechnie znany i że kawa jest sprzedawana na rynku, na którym dominuje przede wszystkim ustny sposób komunikacji, wobec czego podobieństwu fonetycznemu znaków przypisać należy szczególne znaczenie.

15 Skarżąca podnosi ponadto, że pierwsze cztery litery słownego elementu znaku towarowego będącego przedmiotem sprzeciwu są identyczne z literami użytymi w oznaczeniach słownych wcześniejszych znaków towarowych, co automatycznie sugeruje odbiorcom, że towary te pochodzą od przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo.

16 OHIM odrzuca argumentację skarżącej i twierdzi, że zaskarżona decyzja nie nosi znamion naruszenia prawa.

— Ocena Sądu

17 W myśl art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego nie rejestruje się zgłoszonego znaku towarowego, jeżeli z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony.

18 W myśl art. 8 ust. 2 lit. a) pkt ii) oraz iii) rozporządzenia nr 40/94 wcześniejsze znaki towarowe oznaczają znaki towarowe zarejestrowane w Państwie Członkowskim lub znaki towarowe rejestrowane na mocy międzynarodowych uzgodnień obowiązujących w Państwie Członkowskim, w odniesieniu do których data złożenia wniosku o rejestrację jest wcześniejsza od daty zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego.

19 W niniejszym przypadku krajowe i międzynarodowe wcześniejsze znaki towarowe zostały zarejestrowane w Grecji, krajach Beneluksu, Zjednoczonym Królestwie, Portugalii, Francji i Włoszech. Dokonując zatem oceny prawdopodobieństwa

wprowadzenia w błąd, należy uwzględnić sposób postrzegania przez odbiorców w tych Państwach Członkowskich. Ponieważ towary objęte wcześniejszymi znakami towarowymi należą do dóbr powszechnego użytku, krąg odbiorców stanowią przeciętni konsumenci.

20 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, jeżeli odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą od tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie od przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo.

21 Zgodnie z tym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd podlega całościowej ocenie, zgodnie ze sposobem postrzegania rozpatrywanych oznaczeń oraz towarów lub usług przez właściwy krąg odbiorców, z uwzględnieniem wszelkich okoliczności konkretnego przypadku, w szczególności wzajemnej zależności pomiędzy podobieństwem oznaczeń a podobieństwem danych towarów lub usług [zob. wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01 Laboratorios RTB przeciwko OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Rec. str. II-2831, pkt 31-33 oraz powołane tam orzecznictwo].

22 Strony są zgodne co do tego, że towar, dla którego zgłoszony został znak towarowy (kawa), i towary objęte wcześniejszymi znakami towarowymi (kawa i herbata) są identyczne lub podobne.

23 W tej sytuacji wynik postępowania zależy od stopnia podobieństwa oznaczeń. W myśl utrwalonego orzecznictwa, dokonując całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przedmiocie wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego podobieństwa spornych oznaczeń, należy uwzględnić ogólne wrażenie, jakie wywołują te oznaczenia, przy czym na szczególną uwagę zasługują elementy wyróżniające i dominujące [zob. wyrok Sądu z dnia 14 października 2003 r. w sprawie T-292/01 Phillips-Van Heusen przeciwko OHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Rec. str. II-4335, pkt 47 oraz powołane tam orzecznictwo].

24 Jeżeli chodzi o wizualne podobieństwo rozpatrywanych oznaczeń, pierwsze cztery litery elementu słownego zgłoszonego znaku towarowego są identyczne z literami tworzącymi oznaczenie chronione przez wcześniejsze znaki towarowe. Jednak obydwa sporne słowa, „Galáxia" i „Gala", są ewidentnie różnej długości. Ponadto pierwsze cztery litery słowa „Galáxia" nie tworzą elementu, który byłby postrzegany w oderwaniu od końcówki tego słowa („xia"). W szczególności litery te nie są oddzielone od końcówki, nie wyróżniono ich inną czcionką i nic ich nie wyróżnia w żaden inny sposób od końcówki słowa „xia". Słowo „Galáxia" jest w związku z tym postrzegane jako całość, a nie jako słowo składające się z różnych elementów, w tym słowa „Gala". Wreszcie zgłoszony znak towarowy jest znakiem graficznym: biało obwiedzione czerwone pismo na czarnym tle stanowi zatem integralną część zgłoszonego oznaczenia i determinuje jego aspekt wizualny. W związku z tym należy stwierdzić — tak jak Izba Odwoławcza (pkt 19 zaskarżonej decyzji) — że sporne oznaczenia nie są wizualnie podobne.

25 W przedmiocie potencjalnego podobieństwa fonetycznego spornych oznaczeń OHIM słusznie uznał, że pomiędzy słowami „Galáxia" i „Gala" zachodzą znaczące różnice. W szczególności różna jest liczba sylab. Ponadto w brzmieniu słowa „Galáxia" silnie wyróżnia się i zostanie spostrzeżona przez konsumenta spółgłoska „x" poprzedzająca samogłoski „i" i „a". Jak z tego wynika, sporne oznaczenia nie są podobne również w aspekcie fonetycznym.

26 W związku z tym twierdzenie skarżącej, jakoby element fonetyczny odgrywał na właściwym rynku szczególne znaczenie ze względu na typowy sposób sprzedaży kawy, należy uznać za nieistotne dla niniejszej sprawy.

27 W przedmiocie potencjalnego podobieństwa koncepcyjnego spornych oznaczeń zauważyć należy, że wcześniejsze znaki towarowe GALA odwołują się we wszystkich językach używanych na właściwych rynkach, z wyjątkiem greckiego, do uroczystości, podczas gdy „Galáxia" kojarzy się we wszystkich rozpatrywanych językach

z systemem gwiezdnym (galaktyką). W języku greckim, z którego pochodzi słowo „galaxia", wyraz „gala" (γάλα) oznacza „mleko". Niemniej jednak — nawet w języku greckim — zachodzi wyraźna różnica znaczeniowa pomiędzy spornymi wyrazami, to jest wyrazem „mleko" (γάλα) z jednej strony i wyrazem „galaktyka" (γαλαξίας) z drugiej strony.

28 Z powyższego wynika, że Izba Odwoławcza słusznie uznała w pkt 19 zaskarżonej decyzji, iż sporne znaki towarowe nie są podobne wizualnie, fonetycznie ani koncepcyjnie.

29 Dodatkowe argumenty przytoczone przez skarżącą, oparte — po pierwsze — na tym, że jej znaki towarowe są rzekomo powszechnie znane, oraz — po drugie — na prawdopodobieństwie skojarzenia spornych oznaczeń, nie są w stanie podważyć tego stwierdzenia.

30 W odniesieniu do pierwszego z tych argumentów, jakoby Izba Odwoławcza nie uwzględniła — podniesionej po raz pierwszy przed nią — okoliczności, że wcześniejsze znaki towarowe są powszechnie znane na części wspólnotowego rynku, należy zauważyć, że renoma znaku towarowego — jak wynika również z siódmego motywu rozporządzenia nr 40/94 — stanowi czynnik, który należy uwzględnić, dokonując oceny, czy podobieństwo oznaczeń albo towarów lub usług jest wystarczające do powstania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd [wyrok Trybunału z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. str. I-5507, pkt 18 i 24 (w związku z wykładnią dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, Dz.U. 1989, L 40, str. 1) i wyrok Sądu z dnia 22 października 2003 r. w sprawie T-311/01 Éditions Albert René przeciwko OHIM — Trucco (Starix), Rec. str. II-4625, pkt 61].

31 W tej kwestii należy najpierw stwierdzić, że skarżąca nie wskazała w trakcie całego postępowania przed OHIM ani okoliczności faktycznych, ani żadnych dowodów wskazujących na powszechną znajomość jednego lub większej liczby jej znaków towarowych. W szczególności nie określiła bliżej, na którym lub których rynkach właściwych jej znaki towarowe cieszą się tego rodzaju renomą.

32 W myśl art. 74 ust. 1 in fine rozporządzenia nr 40/94 w postępowaniu odnoszącym się do względnych podstaw odmowy rejestracji OHIM ogranicza się w badaniu do stanu faktycznego, dowodów i argumentów przedstawionych przez strony. Z tego przepisu wynika również, iż na stronach spoczywa ciężar przedstawienia stanu faktycznego i dowodów uzasadniających ich twierdzenia [zob. podobnie, w odniesieniu do dowodów, wyrok Sądu z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie T-232/00 Chef Revival USA przeciwko OHIM — Massagué Marin (Chef), Rec. str. II-2749, pkt 45]. Jeżeli strona, która wniosła sprzeciw, chce powołać się na to, iż jej znak towarowy jest powszechnie znany, to jest ona zobowiązana do przedstawienia okoliczności faktycznych, względnie dowodów, które umożliwiłyby OHIM ocenę, czy to twierdzenie jest zasadne. Z tego względu w niniejszym przypadku skarżąca, jeżeli chciała, aby ewentualna renoma jej wcześniejszych znaków towarowych została uwzględniona, nie może ograniczyć się do przedstawienia samego twierdzenia co do istnienia tej renomy. Stąd nie należy uznawać, że jeden z wcześniejszych znaków cieszył się renomą na rynku.

33 Co więcej, nawet gdyby przyznać skarżącej, że jej twierdzenie jest prawdziwe, badanie podobieństwa znaków towarowych nie doprowadziłoby do innego rezultatu. Niezależnie od tego, jaką renomą cieszą się w niniejszym przypadku wcześniejsze znaki towarowe, występują tu znaczące różnice, które umożliwiają konkretnemu konsumentowi odróżnienie zgłoszonego znaku towarowego od wcześniejszych znaków towarowych. W szczególności, jak przedstawiono w pkt 24 powyżej, w przypadku zgłoszonego znaku towarowego chodzi o oznaczenie graficzne, którego forma wizualna zdecydowanie różni się od formy spornych wcześniejszych słownych znaków towarowych.

34 W związku z tym argument skarżącej dotyczący rzekomej renomy jej znaków towarowych nie zasługuje na uwzględnienie.

35 Co się tyczy drugiego z argumentów wskazanych w pkt 29 powyżej, skarżąca pragnie prawdopodobnie wykazać, że zachodzi prawdopodobieństwo, iż sporne oznaczenia zostaną ze sobą skojarzone ze względu na podobieństwo wcześniejszych znaków towarowych (GALA) i pierwszego członu elementu słownego zgłoszonego

oznaczenia („Galá") i że prawdopodobieństwa tego nie eliminuje fakt, iż sporne oznaczenia mają różne znaczenie, tym bardziej że nie istnieje związek znaczeniowy pomiędzy zgłoszonym znakiem towarowym a towarem, dla którego został zgłoszony.

36 W tym kontekście należy wskazać, że art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 ma zastosowanie jedynie wtedy, gdy z powodu identyczności lub podobieństwa znaków towarowych albo towarów lub usług „istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców] na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem". Z jego brzmienia wynika, że pojęcie prawdopodobieństwa skojarzenia nie stanowi alternatywy dla pojęcia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, lecz precyzuje jego zakres. Już z samego brzmienia tego przepisu wynika, że nie podlega on zastosowaniu, jeżeli nie zachodzi prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców (wyroki Trybunału z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. str. I-6191, pkt 18 oraz z dnia 22 czerwca 2000 r. w sprawie C-425/98 Marca Mode, Rec. str. I-4861, pkt 34). Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu tego przepisu zachodzi jednak tylko wtedy, gdy zostało stwierdzone, że konsument mógłby uznać, iż sprzedawane towary oznaczone konkurującymi znakami towarowymi pochodzą od tego samego przedsiębiorstwa lub od przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo (ww. wyrok w sprawie Canon, pkt 29). W niniejszym przypadku warunek ten mógłby być spełniony, gdyby pierwsze cztery litery elementu słownego zgłoszonego oznaczenia („Galá") mogły być postrzegane jako oznaczenie pochodzenia od właściciela wcześniejszych znaków towarowych i gdyby końcówka słowa („xia") mogła być rozumiana jako element dodany, mogący oznaczać np. określoną linię produktów. Z pkt 24 powyżej wynika jednak, że pierwszy człon słowa „Galáxia" („Galá") nie będzie postrzegany przez konsumenta jako element oddzielny i odmienny od końca słowa „xia". W związku z tym konsumentowi nie sugeruje się, że towary sprzedawane pod wcześniejszymi znakami towarowymi (GALA) i towar sprzedawany pod zgłoszonym znakiem towarowym zawierającym element słowny „Galáxia" pochodzą od tego samego przedsiębiorstwa lub od przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. Ponadto należy podnieść, iż w myśl rozporządzenia nr 40/94, w szczególności jego art. 4, 7 i 8, zgłaszający znak towarowy nie jest w żaden sposób zobowiązany do stworzenia związku znaczeniowego pomiędzy znakiem towarowym i towarem, dla którego zgłasza ten znak. Okoliczność, iż taki związek znaczeniowy nie zachodzi pomiędzy elementem słownym zgłoszonego znaku towarowego i towarem objętym tym znakiem (kawa), jest zatem pozbawiona znaczenia.

37 Z powyższych rozważań wynika, że Izba Odwoławcza nie naruszyła prawa, stwierdzając, iż ze względu na brak podobieństwa spornych oznaczeń w niniejszym przypadku można wykluczyć prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. W związku z tym zarzut oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 jest bezzasadny.

W przedmiocie zarzutu opartego na naruszeniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94

— Argumenty stron

38 Powołując się na art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 skarżąca podnosi, że znak towarowy GALA cieszy się szczególną renomą na rynku krajów Beneluksu i że zgłoszony znak towarowy zmniejszy charakter odróżniający wcześniejszych znaków towarowych na tym rynku. Zdaniem skarżącej, OHIM powinien był to uwzględnić w zaskarżonej decyzji.

39 OHIM uważa ten zarzut za niedopuszczalny z trzech powodów. Po pierwsze, po upływie trzymiesięcznego terminu przewidzianego w art. 42 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 składanie wszelkich uwag, które nie zostały podniesione w sprzeciwie opatrzonym uzasadnieniem przewidzianym w art. 42 ust. 3, jest niedopuszczalne. Po drugie, zarzut jest niedopuszczalny w związku z art. 135 § 4 regulaminu Sądu, zgodnie z którym pisma stron nie mogą zmieniać przedmiotu sporu przed Izbą Odwoławczą. Po trzecie, w myśl art. 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 w postępowaniu odnoszącym się do względnych podstaw odmowy rejestracji OHIM nie bada stanu faktycznego, dowodów i argumentów, które nie zostały przedstawione przez strony w tym stadium postępowania.

— Ocena Sądu

40 Sąd stwierdza, że zarzut naruszenia art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 nie został podniesiony w postępowaniu w sprawie sprzeciwu przed OHIM, ponieważ skarżąca powołała się na niego dopiero w skardze wniesionej do Sądu.

41 Wprawdzie z akt sprawy OHIM, które OHIM złożył w sekretariacie Sądu, wynika, że skarżąca w odwołaniu rzeczywiście powołała się na renomę swoich wcześniejszych znaków towarowych, jednakże argument ten został podniesiony w związku z prawdopodobieństwem wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, skarżąca nie przytoczyła natomiast art. 8 ust. 5.

42 W obliczu tego stwierdzenia drugi zarzut podniesiony przez skarżącą można rozumieć jako składający się z dwóch różnych przesłanek.

43 Gdyby zarzut ten rozumiany był w ten sposób, że skarżąca zarzuca OHIM, iż nie zbadał z urzędu podstawy odmowy rejestracji przewidzianej w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, zarzut ten podnosi w rzeczywistości naruszenie art. 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94. Jednakże z brzmienia tego przepisu jasno wynika, iż Izba Odwoławcza nie miała obowiązku badania podstawy odmowy rejestracji przewidzianej w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, ponieważ skarżąca nie przedstawiła żadnych okoliczności prawnych, stanu faktycznego lub dowodów.

44 Stąd zarzut ten, rozumiany jako zarzut naruszenia art. 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, jest bezzasadny.

45 Natomiast przy założeniu, że niniejszy zarzut zmierza do tego, aby Sąd z urzędu dokonał oceny, czy w niniejszym przypadku spełnione są przesłanki zastosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, należy zwrócić uwagę, że niniejsza skarga zmierza do poddania kontroli zgodności z prawem decyzji Izby Odwoławczej OHIM [wyroki Sądu z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie T-128/01 DaimlerChrysler przeciwko OHIM (Calandre), Rec. str. II-701, pkt 18 i z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie T-129/01 José Alejandro przeciwko OHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN), Rec. str. II-2251, pkt 67 i ww. wyrok w sprawie Starix, pkt 70]. W związku z tym kontrola sprawowana przez Sąd nie może wykraczać poza ramy faktyczne i prawne sporu, który był przedmiotem postępowania przed Izbą Odwoławczą [wyrok Sądu z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie T-194/01 Unilever przeciwko OHIM (Tablette ovoïde), Rec. str. II-383, pkt 16].

46 Stan faktyczny, który koniecznie należałoby uwzględnić przy badaniu drugiego zarzutu, nie jest jednak identyczny ze stanem faktycznym właściwym dla oceny pierwszego zarzutu podniesionego przez skarżącą i opartego na art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. W odniesieniu do zarzutu opartego na naruszeniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 skarżąca nie przedstawiła żadnych szczególnych faktów, argumentów czy dowodów. Z tego względu przesłanki zastosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 nie były (i nie mogły być) przedmiotem badania w sprawie przed Izbą Odwoławczą OHIM. W związku z tym badanie przez Sąd okoliczności faktycznych i prawnych odnoszących się do przesłanek zastosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 wykraczałoby poza ramy faktyczne i prawne zaskarżonej decyzji.

47 Z tego wynika, że drugi zarzut, rozumiany w ten sposób, iż ma on na celu zbadanie przez Sąd z urzędu, czy przesłanki zastosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 są spełnione, zmienia przedmiot sporu w sposób naruszający art. 135 § 4 regulaminu i jest zatem niedopuszczalny (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Starix, pkt 70 i 71).

48 W związku z tym drugi zarzut nie może zostać uwzględniony.

49 Z powyższych rozważań wynika, że należy odrzucić pierwsze żądanie skarżącej mające na celu stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji.

W przedmiocie drugiego żądania mającego na celu nakazanie OHIM odmowy rejestracji zgłoszonego znaku towarowego

50 Jak wynika z okoliczności, w jakich przedstawione są poszczególne żądania skarżącej, drugie żądanie zakłada, że żądanie stwierdzenia nieważności zostanie uwzględnione przynamniej w części i jest w związku z tym sformułowane tylko na wypadek jego uwzględnienia.

51 Jak wynika z pkt 49 powyżej, nie należy stwierdzić nieważności zaskarżonej decyzji. Z tego wynika, że rozstrzygnięcie o dopuszczalności i zasadności drugiego żądania nie jest konieczne.

W przedmiocie kosztów

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

Z powyższych względów

SĄD (druga izba)

orzeka, co następuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania.

Pirrung Meij Forwood

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 22 czerwca 2004 r.

Sekretarz

H. Jung

Prezes

J. Pirrung