WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (trzecia izba)
z dnia 13 września 2006 r.*

W sprawie T-191/04

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, z siedzibą w Düsseldorfie (Niemcy), reprezentowana przez R. Kaasego, adwokata,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez A. Folliarda-Monguirala, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

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

* Język postępowania: angielski.

Tesco Stores Ltd, z siedzibą w Cheshunt (Zjednoczone Królestwo), reprezentowana przez S. Malynicza, barrister,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 23 marca 2004 r. (sprawa R 486/2003-1), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG i Tesco Stores Ltd,

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI
WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (trzecia izba),

w składzie: M. Jaeger, prezes, V. Tiili i O. Czúcz, sędziowie,
sekretarz: K. Andová, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 27 maja 2004 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedziami interwenienta oraz OHIM złożonymi w sekretariacie Sądu, odpowiednio, w dniach 13 i 21 września 2004 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 30 listopada 2005 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 20 marca 1998 r. MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, dawniej METRO Cash & Carry GmbH (zwana dalej „skarżącą"), 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, str. 1) ze zmianami.

2 Znakiem towarowym, którego dotyczy zgłoszenie, jest następujące oznaczenie graficzne:



3 Zgłoszenie zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 86/99 z dnia 2 listopada 1999 r.

4 W dniu 28 stycznia 2000 r. Tesco Stores Ltd (zwana dalej „interwenientem") wniosła, na podstawie art. 42 rozporządzenia nr 40/94, sprzeciw wobec rejestracji

zgłoszonego znaku. Sprzeciw opierał się na istnieniu wcześniejszego krajowego słownego znaku towarowego METRO nr 1543011, zarejestrowanego w Zjednoczonym Królestwie w dniu 27 lipca 1993 r., którego pierwotny okres ochrony upływał w dniu 27 lipca 2000 r.

5 Pismem z dnia 13 czerwca 2000 r. OHIM poinformował interwenienta o wyznaczeniu mu czteromiesięcznego terminu na przedstawienie faktów, dowodów i dodatkowych argumentów, które jego zdaniem mogą służyć na poparcie wniesionego przez niego sprzeciwu. W wyjaśnieniu załączonym do tego pisma OHIM poinformował interwenienta, że w przypadku gdy „w dniu, w którym dowody na istnienie wcześniejszych praw [powinny być] dostarczone" zgodnie z zasadą 20 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 303, str. 1, zwanego dalej „rozporządzeniem wykonawczym"), okres ochrony wcześniejszego znaku towarowego już upłynął, interwenient musi również przedłożyć świadectwo przedłużenia lub inny równoważny dowód, a w przypadku jego braku, dowód, że wniosek o przedłużenie został należycie złożony do właściwego organu. Czteromiesięczny termin został następnie przedłużony i upłynął ostatecznie w dniu 13 marca 2003 r.

6 Dowód przedłużenia ochrony znaku wcześniejszego nie został przedstawiony w wyznaczonym terminie.

7 Pismem z dnia 30 kwietnia 2003 r. interwenient został powiadomiony, że wobec niedostarczenia dowodu przedłużenia rejestracji jego znaku towarowego, decyzja w sprawie sprzeciwu będzie wydana w oparciu o dowody znajdujące się w aktach sprawy.

8 Decyzją z dnia 12 czerwca 2003 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją Wydziału Sprzeciwów") Wydział Sprzeciwów oddalił sprzeciw, ponieważ interwenient pomimo należytego wezwania nie przedstawił dowodu na to, iż jego wcześniejsze prawo pozostawało w dalszym ciągu w mocy po dniu 27 lipca 2000 r., czyli po dniu, w którym według przedłożonych przez niego dokumentów upływał okres ochrony jego znaku.

9 W dniu 11 sierpnia 2003 r. interwenient wniósł do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów na podstawie art. 57–62 rozporządzenia nr 40/94.

10 Decyzją z dnia 23 maja 2004 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją") Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM uwzględniła odwołanie. W jej ocenie w dniu wniesienia sprzeciwu, jak również w dniu, w którym OHIM wezwał wnoszącego sprzeciw do przedstawienia dowodów (13 czerwca 2000 r.), wcześniejsze prawo pozostawało jeszcze w mocy, a zatem interwenient nie musiał udowadniać przedłużenia rejestracji swego znaku towarowego.

Żądania stron

11 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— uznanie skargi za dopuszczalną;

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

12 OHIM wnosi do Sądu o:

— uwzględnienie złożonego przez skarżącą wniosku o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

— obciążenie interwenienta kosztami postępowania.

13 Interwenient wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— obciążenie skarżącej kosztami poniesionymi przez interwenienta.

W przedmiocie dopuszczalności żądań OHIM

14 W odniesieniu do stanowiska procesowego OHIM należy podnieść, że OHIM nie ma czynnej legitymacji wymaganej do wniesienia skargi na decyzję izby odwoławczej, natomiast nie może być on za każdym razem zobowiązany do obrony wszystkich zaskarżonych decyzji izby, czy też do żądania bezwzględnie oddalenia wszystkich skierowanych przeciwko takim decyzjom skarg [wyroki Sądu: z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie T-107/02 GE Betz przeciwko OHIM — Atofina Chemicals (BIOMATE), Zb.Orz. str. II-1845, pkt 34; z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie T-186/04 Spa Monopole przeciwko OHIM — Spaform (SPAFORM), Zb. Orz. str. II-2333, pkt 20, oraz z dnia 25 października 2005 r. w sprawie T-379/03 Peek & Cloppenburg przeciwko OHIM (Cloppenburg), Zb.Orz. str. II-4633, pkt 22]. Nic nie stoi na przeszkodzie, by OHIM przychylił się do żądania strony skarżącej, tudzież nawet poprzestał na odwołaniu się w tym względzie do uznania Sądu, przedstawiając jednocześnie wszystkie argumenty, które uważa za właściwe celem dostarczenia Sądowi wyjaśnień (ww. wyroki: w sprawie BIOMATE, pkt 36 i w sprawie Cloppenburg, pkt 22). Natomiast nie może on formułować żądań mających na celu stwierdzenie nieważności lub zmianę decyzji izby odwoławczej w kwestii, która nie została podniesiona w skardze, ani też przedstawiać zarzutów, które nie zostały podniesione w skardze (ww. wyrok w sprawie Cloppenburg, pkt 22; zob. podobnie wyrok Trybunału z dnia 12 października 2004 r. w sprawie C-106/03 P Vedial przeciwko OHIM, str. I-9573, pkt 34).

15 Wynika z tego, że przedstawione przez OHIM żądania, w ramach których przychyla się on do żądań skarżącej mających na celu stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji, należy uznać za dopuszczalne w zakresie, w jakim żądania te i argumenty przedstawione na ich poparcie nie wykraczają poza ramy żądań i zarzutów podniesionych przez skarżącą.

Co do istoty sprawy

A — *Argumenty stron*

16 Na poparcie swych żądań mających na celu stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji skarżąca podnosi jeden zarzut. Twierdzi ona, że zaskarżona decyzja narusza przepisy rozporządzenia nr 40/94, a w szczególności jego art. 74, jak również rozporządzenie wykonawcze, a szczególności jego zasady 16 i 20. Z przepisów tych zdaniem skarżącej wynika, że dniem, w którym wcześniejsze prawo powinno być w mocy i w odniesieniu do którego wnoszący sprzeciw powinien przedstawić dowód obowiązywania tego prawa, jest dzień wydania decyzji przez Wydział Sprzeciwów lub co najmniej dzień upływu terminu wyznaczonego na dostarczenie dalszych dowodów, a nie dzień wniesienia sprzeciwu.

17 Dalej skarżąca podnosi, że ratio legis zasady 16 rozporządzenia wykonawczego wymaga, aby zgłaszający oraz Wydział Sprzeciwów mieli możliwość sprawdzenia obowiązywania ochrony wcześniejszego znaku towarowego powołanego w sprzeciwie wobec zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, ponieważ podstawą sprzeciwu może być jedynie znak towarowy objęty ochroną. Na mocy zasady 16 ust. 3 oraz zasady 20 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Wydział Sprzeciwów jest upoważniony do określenia terminu na przedstawienie dowodów, w przypadku gdy nie zostały one przedłożone wraz ze sprzeciwem.

18 Skarżąca podnosi również, że stwierdzenia zawarte w zaskarżonej decyzji, zgodnie z którymi Wydział Sprzeciwów nie może, po pierwsze, uwzględniać wygaśnięcia praw do wcześniejszego znaku towarowego, które nastąpiło przed wydaniem orzeczenia w przedmiocie sprzeciwu, a po drugie, wymagać dowodu przedłużenia ochrony wcześniejszego znaku towarowego, są sprzeczne z przepisami rozporządzenia nr 40/94 i przepisami rozporządzenia wykonawczego, jak również z ogólną logiką oceny względnych podstaw odmowy rejestracji.

19 OHIM popiera argumentację skarżącej. Podnosi między innymi, że zaskarżona decyzja jest niezgodna z jego wewnętrznymi wytycznymi dotyczącymi postępowania w sprawie sprzeciwu, które stanowią, iż „[w] terminie czterech miesięcy wyznaczonym na uzupełnienie akt wnoszący sprzeciw winien przedstawić dowód, że znak (znaki), na który (które) się powołuje, jest (są) nadal objęty (objęte) ochroną. W przypadku braku dowodu przedłużenia ochrony, wcześniejsza rejestracja nie jest brana pod uwagę [...] lub sprzeciw zostaje oddalony jako pozbawiony uzasadnienia. Jednakże aby uniknąć sytuacji, w której Wydział Sprzeciwów orzeka w przedmiocie sprzeciwu opartego na wcześniejszej rejestracji, która nie została przedłużona, w przypadku gdy odpowiednio udowodniona rejestracja wygasa pomiędzy końcem czteromiesięcznego terminu a chwilą wydania decyzji, ekspert winien zażądać od wnoszącego sprzeciw dostarczenia dowodu przedłużenia rejestracji, niezależnie od tego, czy zgłaszający podnosi tego rodzaju zarzut".

20 Interwenient natomiast podnosi sześć argumentów na poparcie swego stanowiska, zgodnie z którym Izba Odwoławcza prawidłowo zastosowała rozporządzenie nr 40/94 i rozporządzenie wykonawcze.

21 Po pierwsze, interwenient podnosi, że art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 posługuje się czasem teraźniejszym („w wyniku wniosku"), a nie przyszłym. Ponadto art. 8 ust. 2 tego rozporządzenia został sformułowany w czasie przeszłym („znaki towarowe zarejestrowane"). Zdaniem interwenienta, jeśli czyta się oba te przepisy łącznie, to nie ma wątpliwości, że decydujące znaczenie ma dzień wniesienia sprzeciwu. W związku z tym w art. 8 rozporządzenia nr 40/94 brak jest przepisu, na podstawie którego wnoszący odwołanie byłby zobowiązany do utrzymania swego statusu uprawnionego do wcześniejszego znaku towarowego lub do wykazania, że przysługuje mu ten status po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu.

22 Po drugie, interwenient uznaje, że jedyną przesłanką ustanowioną w art. 42 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 jest wymóg uzasadnienia sprzeciwu koniecznością odmowy rejestracji znaku towarowego na podstawie art. 8 powyższego rozporządzenia. Zauważa on, że wymóg ten jest również sformułowany w czasie teraźniejszym. Ponadto wymagane jest, aby wnoszący sprzeciw był między innymi uprawniony do wcześniejszych znaków towarowych, o których mowa w art. 8 ust. 2 tego rozporządzenia. W tym przepisie również użyto czasu teraźniejszego. Interwenient wywodzi z tego, że wnoszący odwołanie nie ma obowiązku wykazania, że pozostanie on uprawniony do znaku towarowego do jakiegoś nieokreślonego dnia w przyszłości przypadającego po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu. W jego ocenie art. 42 ust. 3 przywołanego rozporządzenia potwierdza tę analizę, ponieważ wymaga, by wnoszący sprzeciw określił podstawy, na których opiera swój sprzeciw, również posługując się czasem teraźniejszym. Interwenient twierdzi ponadto, że wnoszący sprzeciw winien wskazać istniejące w tym dniu podstawy sprzeciwu, które mogą być podniesione wobec zgłoszonego znaku towarowego. Żadna osoba wnosząca sprzeciw nie może stwierdzić na pewno, jak będzie wyglądała sytuacja w jakimś nieokreślonym dniu w przyszłości, przypadającym po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu. Byłoby to w każdym razie sprzeczne z brzmieniem art. 42 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94.

23 Po trzecie, interwenient podkreśla, że zasady 15 i 16 rozporządzenia wykonawczego zupełnie nic nie mówią na temat podnoszonego przez skarżącą twierdzenia, zgodnie z którym istnienie ochrony wcześniejszego znaku towarowego musi być wykazane na dzień wydania przez Wydział Sprzeciwów decyzji co do istoty sprawy. Jego zdaniem okoliczność, że prawodawca ustanowił tego rodzaju szczegółowe przepisy, nie stwierdzając jednak, iż wnoszący sprzeciw musi udowodnić dalsze istnienie swoich praw po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu, należy interpretować jako wyraz intencji prawodawcy, by taki dowód nie był wymagany, zgodnie z zasadą expressio unius est exclusio alterius. Interwenient przypomina ponadto, że omawiane przepisy są sformułowane w czasie teraźniejszym lub przeszłym.

24 Interwenient odwołuje się także do zasady 15 ust. 2 lit. c) pkt i) rozporządzenia wykonawczego, która stanowi, że „w przypadku gdy sprzeciw wnoszony jest przez właściciela wcześniejszego znaku lub wcześniejszego prawa, [w sprzeciwie musi się znaleźć] wskazanie, że jest on właścicielem takiego znaku lub prawa". Wywodzi on z tego, że jedyną okolicznością, jaką zgodnie z tą zasadą należy wykazać, jest to, że wnoszący sprzeciw jest uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego w dniu wniesienia sprzeciwu.

25 Po czwarte, interwenient przypomina, że zgodnie z zasadą pewności prawa uregulowanie wspólnotowe winno umożliwiać zainteresowanym dokładne zapoznanie się z zakresem nałożonych na nich obowiązków (wyrok Trybunału z dnia 1 października 1998 r. w sprawie C-233/96 Dania przeciwko Komisji, Rec. str. I-5759, pkt 38). Podnosi on, że stanowisko skarżącej — zgodnie z którym dniem, na który OHIM ocenia istnienie ochrony wcześniejszego znaku towarowego, jest dzień, w którym urząd ten wydaje decyzję w przedmiocie sprzeciwu — opiera się na arbitralnej i niepewnej podstawie. Twierdzi on, że gdyby takie stanowisko przyjąć, możliwość przedłużenia się postępowania oznaczałaby, iż wnoszący sprzeciw musiałby odgadnąć prawdopodobny dzień wydania decyzji co do istoty sprawy lub ciągle dostarczać aktualne dowody przysługiwania mu praw do wcześniejszego znaku towarowego.

26 Po piąte, interwenient podkreśla, że wymaganie od wnoszącego sprzeciw wykazywania dalszego istnienia lub dalszej ochrony wcześniejszego znaku towarowego po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu byłoby sprzeczne z obowiązującą w prawie wspólnotowym zasadą niedziałania prawa wstecz.

27 Interwenient wyjaśnia, że w dniu wniesienia sprzeciwu, to jest w dniu 28 stycznia 2000 r. został mu przekazany dokument upoważniający go do złożenia kopii świadectwa rejestracji w późniejszym terminie. W dniu 24 lutego 2000 r. złożył kopię świadectwa rejestracji wcześniejszego znaku towarowego. W pkt 18 swojej odpowiedzi interwenient stwierdza, że świadectwo to dowodziło, iż znak towarowy podlegał ochronie do dnia 27 lipca 2003 r., to jest po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu. W dniu 13 czerwca 2000 r. OHIM skierował do interwenienta pismo z informacją o wszczęciu spornego etapu postępowania i zażądał przedstawienia okoliczności faktycznych, dowodów i uwag na poparcie jego argumentacji. Interwenient podnosi, że jeżeli zgodnie z tym, co twierdzi skarżąca, pismo to zobowiązywało go do dostarczenia dowodu na przedłużenie rejestracji, który został już przedstawiony w terminie na wniesienie sprzeciwu, to wymóg ten miałby charakter retroaktywny i z tego powodu byłby niedopuszczalny.

28 Wreszcie po szóste, interwenient podnosi, że twierdzenie skarżącej nie znajduje również potwierdzenia w art. 74 rozporządzenia nr 40/94. Celem tego przepisu, odpowiadającym jego tytułowi, jest określenie zakresu kontroli przez OHIM stanu

faktycznego z urzędu. Interwenient zaprzecza zatem, by przepis ten oznaczał, że na wnoszącym sprzeciw ciąży obowiązek wykazania przed OHIM, iż znak towarowy dalej istnieje i pozostaje chroniony aż do dnia wydania orzeczenia przez Wydział Sprzeciwów.

B — *Ocena Sądu*

29 Skarżąca, popierana przez OHIM, kwestionuje w istocie dwa stwierdzenia zawarte w zaskarżonej decyzji. Po pierwsze, jej zdaniem Izba Odwoławcza błędnie oceniła, że wygaśnięcie ochrony znaku towarowego, będącego podstawą sprzeciwu, nie upoważniało Wydziału Sprzeciwów do zmiany z mocą wsteczną statusu wnoszącego sprzeciw i do oddalenia sprzeciwu. Po drugie zdaniem skarżącej Izba Odwoławcza błędnie uznała, że wnoszący sprzeciw jest zobowiązany do podania wszystkich podstaw swego sprzeciwu i że w związku z tym ani Wydział Sprzeciwów, ani izby odwoławcze nie mają prawa wymagać dalszego dowodu ważności wcześniejszego znaku towarowego będącego podstawą sprzeciwu. Twierdzenia te sprzeczne są z ogólną logiką rozporządzenia nr 40/94 i rozporządzenia wykonawczego, z uwagi na to, że zgodnie z nimi Wydziału Sprzeciwów byłby zmuszony stwierdzić kolizję pomiędzy zgłoszonym znakiem towarowym a wcześniejszym znakiem towarowym, którego okres ochrony upłynął.

30 Należy przypomnieć, że zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru oznaczonego tym znakiem towarowym, pozwalając mu na odróżnienie, bez możliwego wprowadzenia w błąd, tego towaru od towarów mających inne pochodzenie (wyroki Trybunału: z dnia 23 maja 1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche, Rec. str. 1139, pkt 7; z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawach połączonych C-456/01 P i C-457/01 P Henkel przeciwko OHIM, Rec. str. I-5089, pkt 48, oraz z dnia 16 września 2004 r. w sprawie C-329/02 P SAT.1 przeciwko OHIM, Zb. Orz. str. I-8317, pkt 23). Nie leży w interesie ogólnym przyznawanie pełnej ochrony przewidzianej w rozporządzeniu nr 40/94 znakowi towarowemu, który nie spełnia swej podstawowej funkcji (ww. wyrok w sprawach połączonych Henkel przeciwko OHIM, pkt 48).

31 Postanowienia art. 8 i 42 rozporządzenia nr 40/94 oraz zasad 15, 16 i 20 rozporządzenia wykonawczego, dotyczące względnych podstaw odmowy rejestracji oraz postępowania w sprawie sprzeciwu, przewidujące możliwość odmowy rejestracji nowego znaku towarowego kolidującego z wcześniejszym znakiem towarowym ze względu na możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd, mają w istocie za cel zagwarantowanie, by wcześniejszy znak towarowy mógł zachować swą funkcję wskazywania pochodzenia.

32 Możliwość wystąpienia tego rodzaju kolizji musi być rozważana z dwóch punktów widzenia. Po pierwsze, jeśli chodzi o zakres zastosowania powołanych przepisów ratione materiae, pomiędzy wcześniejszym znakiem towarowym a znakiem towarowym zgłoszonym do rejestracji oraz pomiędzy produktami lub usługami oznaczanymi tymi znakami musi zachodzić identyczność lub podobieństwo, mogące prowadzić do powstania niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd. Po drugie, jeśli chodzi o zastosowanie tych przepisów ratione temporis, oba znaki towarowe muszą współistnieć w tym samym czasie. Spełnianej przez wcześniejszy znak towarowy funkcji wskazywania pochodzenia nie może zagrażać istnienie innego znaku towarowego, który zostaje zarejestrowany dopiero po wygaśnięciu ochrony znaku wcześniejszego. Żadna kolizja nie może powstać, jeżeli nie zachodzi współistnienie obu znaków towarowych w tym samym okresie.

33 Wobec tego zawarte w zaskarżonej decyzji stwierdzenie, zgodnie z którym „[n]ic nie upoważnia Wydziału Sprzeciwów do zmiany z mocą wsteczną statusu wnoszącego sprzeciw tylko dlatego, że w czasie postępowania w sprawie sprzeciwu [...] rejestracja krajowa [...] wygasła" nie uwzględnia — zdaniem Sądu — okoliczności, że pomiędzy zgłoszonym znakiem towarowym a wcześniejszym znakiem towarowym, którego ochrona w tym czasie wygasła, nie może powstać żadna kolizja, skoro zgłoszony znak towarowy nie może zostać zarejestrowany przed końcem postępowania w sprawie sprzeciwu. W konsekwencji ochrona przyznana przez Izbę Odwoławczą wcześniejszemu znakowi towarowemu nie jest uzasadniona ochroną podstawowej funkcji znaku towarowego oraz jest sprzeczna z sensem i logiką przepisów regulujących kwestię oceny względnych podstaw odmowy rejestracji i postępowania w sprawie sprzeciwu.

34 Ponadto skarżąca oraz OHIM słusznie podnoszą, że Wydział Sprzeciwów oraz izby odwoławcze muszą brać pod uwagę zmiany okoliczności, które następują w okresie pomiędzy złożeniem sprzeciwu a wydaniem decyzji w przedmiocie sprzeciwu, wynikające z dowodów przedstawionych przez strony w odpowiedzi na wezwanie OHIM do udzielenia informacji.

35 W tym zakresie należy przypomnieć, że w wyroku z dnia 23 września 2003 r. w sprawie T-308/01 Henkel przeciwko OHIM — LHS (UK) (KLEENCARE), Rec. str. II-3253, pkt 26 Sąd orzekł, że przy kontroli decyzji w sprawie sprzeciwu, dokonywanej przez izby odwoławcze na podstawie art. 61 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, wynik odwołania zależy od kwestii, czy w chwili orzekania w przedmiocie odwołania może być zgodnie z prawem wydana nowa decyzja o takim samym rozstrzygnięciu, jak decyzja, od której zostało wniesione odwołanie.

36 W ramach rozpatrywania odwołań izby odwoławcze OHIM, oprócz przekazania spawy do ponownego rozpoznania, wykonują kompetencje posiadane przez instancję, która podjęła decyzję zaskarżoną odwołaniem (wymieniony w pkt 35 powyżej wyrok w sprawie KLEENCARE, pkt 24). W konsekwencji należy uznać, że zasada ustalona w tym orzecznictwie znajduje zastosowanie w przypadku oceny dokonywanej przez Wydział Sprzeciwów. Oznacza to, że ani Wydział Sprzeciwów, ani izby odwoławcze nie mogą wydać decyzji, która byłaby niezgodna z prawem w chwili orzekania na podstawie dowodów przedstawionych przez strony w ramach toczącego się postępowania.

37 Niemniej jednak skarżąca uważa, że w zaskarżonej decyzji słusznie stwierdzono, że wnoszący sprzeciw winien od razu podać podstawy i dowody na poparcie swego sprzeciwu. Wydział Sprzeciwów nie może powoływać się na brak dowodów dotyczących przedłużenia ochrony wcześniejszego znaku towarowego, ponieważ jego żądanie udzielenia informacji dotyczących przedłużenia rejestracji nie znajdowało uzasadnienia na gruncie żadnego przepisu rozporządzenia 40/94, czy rozporządzenia wykonawczego.

38 W tym zakresie należy podnieść, że z orzecznictwa wskazanego w pkt 30 powyżej wynika, iż przepisy rozporządzenia nr 40/94 oraz rozporządzenia wykonawczego należy interpretować w świetle podstawowej funkcji znaku towarowego. Stąd aby móc ocenić, czy wcześniejszy znak towarowy może utracić swą funkcję oznaczania pochodzenia ze względu na współistnienie w tym samym czasie ze zgłoszonym znakiem towarowym, z którym może być mylony, OHIM winien znać okres ochrony wcześniejszego znaku towarowego.

39 Prawo żądania od wnoszącego sprzeciw przedstawienia informacji w tym zakresie można wywieść z przepisów rozporządzenia nr 40/94 oraz rozporządzenia wykonawczego. Zatem na mocy art. 76 rozporządzenia nr 40/94 OHIM może w każdym toczącym się przed nim postępowaniu żądać przedstawienia informacji i dokumentów, w szczególności tych, które uważa za niezbędne dla wydania orzeczenia w przedmiocie sprzeciwu. Ponadto z zasad 16 i 20 czytanych łącznie wynika, że OHIM może wezwać wnoszącego sprzeciw do przedstawienia okoliczności faktycznych, dowodów i uwag, w szczególności świadectwa rejestracji wcześniejszego znaku towarowego, które nie zostały dołączone do sprzeciwu.

40 Interwenient uważa natomiast, że wnoszący sprzeciw nie może być zobowiązany do wykazania, że będzie w dalszym ciągu uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego, aż do nieokreślonego dnia przypadającego po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu.

41 Należy w tym zakresie stwierdzić, że interwenient w ramach pierwszego, drugiego, trzeciego i szóstego z podniesionych argumentów ogranicza się do twierdzenia, że taki obowiązek wnoszącego sprzeciw nie wynika ani z art. 8, 42 i 74 rozporządzenia nr 40/94, ani z zasad 15 i 16 rozporządzenia wykonawczego. Nie podnosi on żadnego argumentu, który kwestionowałby, że art. 76 rozporządzenia nr 40/94 lub łączne brzmienie zasad 16 i 20 rozporządzenia wykonawczego przyznają OHIM prawo żądania od wnoszącego sprzeciw udowodnienia przedłużenia ochrony znaku towarowego po jej wygaśnięciu, w przypadku gdy wygaśnięcie to następuje po dniu złożenia sprzeciwu. Ponadto jego argumenty w tym zakresie opierają się na rozważanej w oderwaniu od pozostałych czynników kwestii czasów gramatycznych,

w jakich zostały użyte czasowniki w przywołanych przepisach rozporządzeń i nie odnoszą się w żaden sposób do zasad dotyczących względnych podstaw odmowy rejestracji oraz postępowania w sprawie sprzeciwu.

42 Należy również zauważyć, że argumentacja interwenienta wykracza poza ramy faktyczne niniejszej sprawy. Gdy upłynął termin na dostarczenie informacji (13 marca 2003 r.) lub nawet pierwotny termin wyznaczony przez Wydział Sprzeciwów (13 października 2000 r.), ważność rejestracji wcześniejszego znaku towarowego nie była uzależniona od żadnego przyszłego czynnika, lecz od kwestii, czy interwenient przedłużył pierwotny okres ochrony, który upłynął w dniu 27 lipca 2000 r. Wezwanie do dostarczenia dowodów dotyczyło zatem zdarzenia przeszłego. W konsekwencji Sąd uznaje, że wbrew twierdzeniom interwenienta, wezwanie do udzielenia informacji nie dotyczyło ważności rejestracji znaku towarowego w nieokreślonej chwili w przyszłości.

43 Podnosząc czwarty argument, interwenient uznaje, że okoliczność, iż wnoszący sprzeciw nie jest w stanie stwierdzić, czy musi ciągle dostarczać dowody przedłużenia rejestracji wcześniejszego znaku towarowego z własnej inicjatywy, czy też powinien czynić to na wezwanie OHIM, może być źródłem niepewności prawnej. Wymóg przedstawienia dowodu ważności rejestracji wcześniejszego znaku towarowego zakłada więc, że wnoszący sprzeciw musi odgadnąć dzień wydania decyzji w przedmiocie sprzeciwu.

44 Również tego argumentu nie można przyjąć. Z decyzji Wydziału Sprzeciwów nie wynika bowiem w żaden sposób, że OHIM wymagał przedstawiania przez wnoszącego sprzeciw dowodów przedłużenia ochrony w sposób ciągły, bez wezwania o udzielenie informacji. Obowiązek taki nie wynika także z dokumentów złożonych w postępowaniu przez skarżącą i OHIM. Wytyczne OHIM dotyczące sprzeciwów stanowią w istocie coś wręcz przeciwnego, mianowicie, że „ekspert winien zażądać od wnoszącego sprzeciw dostarczenia dowodu przedłużenia rejestracji".

45 Jeśli chodzi o piąty argument, zgodnie z którym uznanie istnienia uprawnienia do żądania informacji dotyczących przedłużenia ochrony wcześniejszego znaku towarowego byłoby sprzeczne z zasadą niedziałania prawa wstecz, wystarczy wskazać, że interwenient w odpowiedzi na pisemne pytania Sądu przyznał, iż w pkt 18 swojej odpowiedzi, błędnie wskazał na podstawie dokumentów dostarczonych Wydziałowi Sprzeciwów, że wcześniejszy znak towarowy pozostawał chroniony do dnia 27 lipca 2003 r., podczas gdy prawidłową datą był w istocie dzień 27 lipca 2000 r.

46 Biorąc powyższe argumenty pod uwagę, Sąd stwierdza, że Izba Odwoławcza błędnie uznała, po pierwsze, iż wygaśnięcie ochrony wcześniejszego znaku towarowego przed wydaniem przez Wydział Sprzeciwów orzeczenia w przedmiocie sprzeciwu nie może być brane przez niego pod uwagę, a po drugie, że Wydział Sprzeciwów nie ma uprawnienia do żądania informacji dotyczących przedłużenia ochrony wcześniejszego znaku towarowego po dniu pierwotnego przedłożenia dowodów. W ten sposób Izba Odwoławcza dokonała wykładni przepisów rozporządzenia nr 40/94 i rozporządzenia wykonawczego dotyczących oceny względnych podstaw odmowy rejestracji oraz postępowania w sprawie sprzeciwu w sposób sprzeczny z zasadami, na których opierają się te przepisy, naruszając w szczególności art. 76 rozporządzenia nr 40/94 oraz zasadę 20 rozporządzenia wykonawczego.

47 Wynika z tego, że jedyny zarzut podniesiony przez skarżącą winien zostać uwzględniony oraz że należy stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji.

W przedmiocie kosztów

48 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sądu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ OHIM przegrał sprawę ze względu na to, że została stwierdzona nieważność zaskarżonej decyzji, zgodnie z żądaniem skarżącej, należy obciążyć go poniesionymi przez nią kosztami postępowania. Ponieważ żądania interwenienta pozostały nieuwzględnione, ponosi on swoje własne koszty.

Z powyższych względów

SĄD (trzecia izba)

orzeka, co następuje:

1) **Stwierdza się nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 23 marca 2004 r. (sprawa R 486/2003-1).**

2) **OHIM ponosi swoje własne koszty postępowania, a także koszty poniesione przez skarżącą.**

3) **Interwenient ponosi swoje własne koszty postępowania.**

Jaeger Tiili Czúcz

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 13 września 2006 r.

Sekretarz Prezes

E. Coulon M. Jaeger