

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (trzecia izba)

z dnia 7 lutego 2007 r.*

W sprawie T-317/05

Kustom Musical Amplification, Inc., z siedzibą w Cincinnati, Ohio (Stany Zjednoczone), reprezentowana przez M. Edenborougha, barrister, oraz T. Bamforda, solicitor,

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,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 7 czerwca 2005 r. (sprawa R 1035/2004-2) dotyczącą wniosku o rejestrację jako wspólnotowego znaku towarowego trójwymiarowego znaku towarowego mającego postać gitary,

* Język postępowania: angielski.

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI
WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (trzecia izba),

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

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 16 sierpnia 2005 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 11 listopada 2005 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 10 lipca 2006 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 28 maja 2003 r. skarżąca dokonała w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenia wspólnotowego 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,

str. 1) z późn. zm. Zgłoszenie dotyczyło przedstawionego poniżej trójwymiarowego znaku towarowego będącego wyobrażeniem kształtu korpusu gitary:



- 2 Zgłoszony znak towarowy przedstawia korpus modelu gitary zwanego „BEAST”, należącego do linii produkcyjnej BC Rich skarżącej.

- 3 W zgłoszeniu stwierdza się:

„Znak towarowy stanowi fantazyjna postać korpusu gitary. Gryf, główka, progi, przetworniki i pozostałe elementy gitary oznaczone zostały linią przerywaną i nie stanowią części znaku towarowego”.

- 4 Towary, których zgłoszenie dotyczy, należą do klasy 15 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadają następującemu opisowi: „Instrumenty strunowe, a w szczególności gitary”.

- 5 Mocą decyzji z dnia 7 września 2004 r. (zwanej dalej „decyzją eksperta”) ekspert odrzucił zgłoszenie na tej podstawie, że zgłoszony znak towarowy pozbawiony jest charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.
- 6 W dniu 4 listopada 2004 r. skarżąca wniosła do OHIM odwołanie od decyzji eksperta.
- 7 Mocą decyzji z dnia 7 czerwca 2005 r. (zwanej dalej „zaskarżoną decyzją”) Druga Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie. Uznała ona zasadniczo, że przeciętny znawca gitar przyzwyczajony jest do wielości modeli gitar elektrycznych o różnorodnych i ekstrawaganckich kształtach, a w szczególności do licznych postaci gitar spiczastych, i w związku z tym nie dostrzeże on wskazówki pochodzenia w kształcie, który nie różni się istotnie od kształtów innych gitar elektrycznych, lecz potraktuje ten kształt jako element ozdobny.

Żądania stron

- 8 W swej skardze skarżąca wnosi do Sądu o:

— uznanie skargi za dopuszczalną;

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji lub, ewentualnie, stwierdzenie jej nieważności w części, ograniczając wykaz towarów zawartych w zgłoszeniu do „instrumentów strunowych, a dokładniej profesjonalnych gitar elektrycznych” należących do klasy 15 porozumienia nicejskiego;

- przekazanie zgłoszenia do OHIM celem dokonania przezeń formalności związanych z publikacją;

- obciążenie OHIM kosztami postępowania, w tym kosztami poniesionymi w związku z postępowaniem przez Izbę Odwoławczą i przed ekspertem.

9 W toku rozprawy skarżąca zmieniła swoje ewentualne żądanie stwierdzenia nieważności decyzji w części, precyzując, że intencją jej było ograniczenie wykazu towarów do „instrumentów strunowych, a dokładniej gitar elektrycznych”. Ponadto wycofała ona żądanie obciążenia OHIM kosztami poniesionymi w toku postępowania przed ekspertem.

10 OHIM wnosi do Sądu o:

- odrzucenie jako niedopuszczalnych żądań skarżącej dotyczących: a) nakazania OHIM przez Sąd dokonania publikacji zgłoszenia wspólnotowego znaku

towarowego; b) stwierdzenia przez Sąd częściowej nieważności zaskarżonej decyzji na podstawie nowego wykazu towarów; c) obciążenia OHIM przez Sąd kosztami poniesionymi przez skarżącą w toku postępowania przed ekspertem;

- na wypadek, gdyby Sąd uznał, że skarga obejmuje również zarzut naruszenia 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94, uznanie tego „zarzutu” za niedopuszczalny;

- oddalenie skargi jako bezzasadnej w pozostałej części, lub — w razie uznania wszystkich żądań skarżącej za dopuszczalne — w całości;

- obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

W przedmiocie dopuszczalności

- 11 Jeśli chodzi o trzecie żądanie skarżącej dotyczące nakazania przez Sąd OHIM opublikowania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, skarżąca sprecyzowała na rozprawie, że nie domaga się ona publikacji zgłoszonego znaku, lecz tego, by Sąd nakazał OHIM ponowną analizę zgłoszenia w świetle wydanego przez Sąd wyroku.

- 12 Zgodnie z art. 63 ust. 6 rozporządzenia nr 40/94 OHIM zobowiązany jest do podjęcia niezbędnych środków w celu zastosowania się do wyroku sądu

wspólnotowego. Dlatego też rolą Sądu nie jest kierowanie do OHIM zarządzeń w tym względzie. To OHIM zobowiązany jest zastosować się do zawartego w wyroku Sądu rozstrzygnięcia i jego uzasadnienia [wyroki Sądu: z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie T-331/99 Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld przeciwko OHIM (Giroform), Rec. str. II-433, pkt 33, z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-34/00 Eurocool Logistik przeciwko OHIM (EUROCOOL), Rec. str. II-683, pkt 12, z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie T-164/03 Ampafrance przeciwko OHIM — Johnson & Johnson (monBeBé), Rec. str. II-1401, pkt 24, oraz z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie T-202/04 Madaus przeciwko OHIM — Optima Healthcare (ECHINAID), Zb.Orz. str. II-1115, pkt 14].

- 13 Trzecie żądanie skarżącej jest zatem niedopuszczalne.
- 14 Jeśli chodzi o dopuszczalność wniosku ewentualnego, zawartego w pkt 2 żądań, będzie ona przedmiotem analizy tylko w przypadku nieuwzględnienia żądania pierwszego.

Co do istoty sprawy

- 15 Skarżąca wskazuje na jeden zarzut, dzielący się zasadniczo na dwie części, z których pierwsza dotyczy braku wystarczającego uzasadnienia i naruszenia prawa do bycia wysłuchanym, a druga — naruszenia art. 7, ust. 1, lit. b), rozporządzenia nr 40/94.

Argumenty stron

- 16 Skarżąca zarzuca OHIM powołanie się w decyzji eksperta oraz w zaskarżonej decyzji na liczne strony internetowe bez podania dokładnej zawartości tych stron w postaci wydruków.
- 17 Zwraca ona uwagę, że dwie spośród wskazanych przez eksperta stron internetowych były niedostępne, kiedy skarżąca próbowała się z nimi połączyć. Skarżąca jest zdania, że samo wskazanie danych dotyczących strony internetowej nie stanowi dowodu w postaci oryginalnej zawartości tej strony, lecz jedynie oświadczenie eksperta co do jej treści.
- 18 Jeśli zaś chodzi o powołanie się na pięć stron internetowych, z którymi skarżącej udało się połączyć, skarżąca twierdzi, że nie ma żadnej pewności, iż ich treść była taka sama, jak treść, na której ekspert oparł swoje wnioski, ponieważ strony internetowe są regularnie uaktualniane.
- 19 Skarżąca twierdzi, że przedstawione przez Izbę Odwoławczą wyjaśnienie dotyczące kwestii niedostępności i ewentualnych zmian zawartości wymienionych wyżej stron internetowych, zgodnie z którym „ekspert wyraźnie wskazał na strony internetowe, które nie są stronami efemerycznymi, lecz należą do producentów gitar cieszących się pewną renomą”, nie usuwa braku pewności co do informacji dostępnych tam w chwili korzystania ze strony internetowej przez eksperta, ponieważ należy domniemywać, że strona internetowa jest od czasu do czasu zmieniana, niezależnie do reputacji spółki odpowiedzialnej za jej zawartość.
- 20 Skarżąca uważa za niedopuszczalne, by Izba Odwoławcza odwoływała się do dokumentów, co do których nie miała ona możliwości się wypowiedzieć i które nie zostały przedstawione — a zatem i nie zostały dopuszczone jako dowód w postępowaniu — i by opierała na nich swoje rozstrzygnięcie.

- 21 Odnosnie do zarzucanego przez skarżącą naruszenia jej prawa do bycia wysłuchaną, OHIM jest zdania, że nawet, jeśli do takiego naruszenia doszło, okoliczność ta nie uzasadnia stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji, jeśli decyzja ta jest zgodna z prawem [wyrok Trybunału z dnia 21 października 2004 r. w sprawie C-447/02 P KWS Saat przeciwko OHIM, Rec. str. I-10107, pkt 60, oraz wyrok Sądu z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie T-242/02 Sunrider przeciwko OHIM (TOP), Rec. str. II-2793, pkt 65].
- 22 OHIM dodaje, że skarżąca jest profesjonalistą w omawianym sektorze i w związku z tym powinna znać kształty gitar, na które wskazała Izba Odwoławcza. Ponadto występowanie wielu różnorodnych kształtów gitar, w tym „gitar spiczastych” stanowi fakt notoryjny, o którym można się dowiedzieć z powszechnie dostępnych źródeł [wyrok Sądu z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie T-185/02 Ruiz-Picasso i in. przeciwko OHIM — DaimlerChrysler (PICARO), Rec. str. II-1739, pkt 29]. Fakt odwołania się przez Izbę Odwoławczą do różnorodności kształtów gitar nie stanowił zatem naruszenia przysługującego skarżącej prawa do obrony.
- 23 Ponadto stwierdzenie Izby Odwoławczej, zgodnie z którym zgłoszone oznaczenie stanowi jeden z licznych występujących na rynku „spiczastych” kształtów gitar, mogło znaleźć oparcie w licznych dowodach z dokumentów przedstawionych przez skarżącą wraz z pismem z dnia 13 sierpnia 2004 r.

Ocena Sądu

- 24 Na wstępie należy przypomnieć, że zgodnie z art. 73 zdanie drugie rozporządzenia nr 40/94, decyzje OHIM opierają się wyłącznie na przyczynach lub materiale dowodowym, co do których strony miały możliwość przedstawiania swoich uwag.

- 25 Zgodnie z tym przepisem Izba Odwoławcza OHIM może oprzeć decyzję wyłącznie na okolicznościach faktycznych lub prawnych, co do których strony miały możliwość przedstawienia uwag. W rezultacie, w przypadku gdy Izba Odwoławcza gromadzi z urzędu informacje dotyczące okoliczności faktycznych, które mają służyć za podstawę jej decyzji, ma ona obowiązek poinformować o nich strony, by umożliwić im przedstawienie uwag (wymieniony w pkt 21 powyżej wyrok w sprawie KWS Saat przeciwko OHIM, pkt 42 i 43, oraz wymieniony w pkt 21 powyżej wyrok w sprawie TOP, pkt 59).
- 26 Przepis ten wyraża we wspólnotowym prawie znaków towarowych ogólną zasadę ochrony prawa do obrony [wyrok Sądu z dnia 15 września 2005 r. w sprawie T-320/03 Citicorp przeciwko OHIM (LIVE RICHLI), Rec. str. II-3411, pkt 21]. W myśl tej ogólnej zasady prawa wspólnotowego adresatom decyzji władz publicznych, które wpływają w istotny sposób na ich interesy, powinno się umożliwić należyte przedstawienie ich stanowiska (wyrok Trybunału z dnia 23 października 1974 r. w sprawie 17/74 Transocean Marine Paint przeciwko Komisji, Rec. str. 1063, pkt 15, wymieniony w pkt 12 powyżej wyrok w sprawie EUROCOOL, pkt 21, i ww. wyrok w sprawie LIVE RICHLI, pkt 22).
- 27 Prawo do bycia wysłuchanym rozciąga się na wszystkie okoliczności stanu faktycznego lub prawnego, które stanowią podstawę decyzji, jednakże nie na ostateczne stanowisko przyjmowane przez organ administracji [wyrok Sądu z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie T-16/02 Audi przeciwko OHIM (TDI), Rec. str. II-5167, pkt 75].
- 28 W niniejszej sprawie OHIM wskazał w dwóch pismach, sporządzonych odpowiednio w dniach 23 lutego 2004 r. i 13 maja 2004 r., adresy stron internetowych, nie przedstawiając skarżącej wydruków ich zawartości. Jednocześnie zawiadomił on skarżącą w rozumieniu zasady 11 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonujące[go] rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 303, str. 1), że zgłoszony kształt nie

nadaje się do rejestracji (dalej odpowiednio „pierwsze zawiadomienie o podstawach odmowy” i „drugie zawiadomienie o podstawach odmowy”). Następnie Izba Odwoławcza wskazała — również nie przekazując skarżącej wydruków — dwadzieścia adresów stron internetowych, spośród których jeden był identyczny ze wskazanym w drugim zawiadomieniu o podstawach odmowy.

- 29 W pierwszym zawiadomieniu o podstawach odmowy ekspert stwierdził, że zgłoszony kształt jest powszechny wśród instrumentów znanych powszechnie jako „gitary spiczaste” i w związku z tym nie stanowi wskazówki pochodzenia. Dodał, że „krótkie poszukiwanie w Internecie wykazało, że spośród dużej liczby znaczących producentów wszyscy wytwarzają gitary o podobnym kształcie”. W tym względzie ekspert wskazuje na stronę internetową skarżącej oraz dwie strony internetowe innych wytwórców. Na tej podstawie stwierdza on, że „w świetle zebranych dowodów należy uznać omawiany znak towarowy za całkowicie pozbawiony charakteru odróżniającego”.
- 30 W drugim zawiadomieniu o podstawach odmowy ekspert stwierdza, że „przedstawione skarżącej wyniki poszukiwań w Internecie stanowiły dla OHIM podstawę odmowy rejestracji znaku towarowego”. Następnie wskazuje on adresy pięciu stron internetowych producentów gitar i stwierdza, że dowody te „świadczą [...] o tym, iż osoby trzecie wykorzystują w odnośnym sektorze kształty bardzo podobne do zgłoszonego”.
- 31 W treści decyzji ekspert sprostował swoje stanowisko odnośnie do roli i wagi dowodów w postaci adresów stron internetowych będących wynikami poszukiwań w Internecie wymienionymi w zawiadomieniach o podstawach odmowy. Stwierdza on:

„[O]desłania do Internetu [...] nigdy nie mogą stanowić jedynej podstawy zgłoszenia zastrzeżeń. Po uwzględnieniu wszystkich okoliczności sprawy OHIM uznał, że

rejestracja zgłoszonego znaku towarowego byłaby sprzeczna z art. 7 ust. 1 lit. b) [rozporządzenia nr 40/94], podając uzasadnienie swojej decyzji. Uzasadnienie to wsparte zostało odesłaniami do stron internetowych wyszukanych przez OHIM, lecz nie opiera się ono wyłącznie na ich zawartości”.

32 Sąd stwierdza jednak, że w decyzji eksperta nie wskazano żadnego nowego dowodu, który stanowiłby podstawę faktyczną analizy i który zastąpiłby wyniki poszukiwań w Internecie przedstawione skarżącej w postaci wymienionych wyżej adresów.

33 W pkt 20 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdza:

„[L]iczba kształtów gitar oferowanych obecnie na rynku jest praktycznie nieograniczona [...]. Po pierwsze [...] wydaje się, że styl ten [spiczasty] jest powszechnie spotykany w [kształtach] różnych innych gitar elektrycznych występujących na rynku, zwanych powszechnie »gitarami spiczastymi« [...]. Po drugie wydaje się, że gitary elektryczne służące do wykonywania muzyki heavy metal i hard-rock są zwykle sprzedawane w bardzo różnorodnych kształtach [...] i posiadają ekstrawaganckie elementy wzornictwa”. Izba Odwoławcza podaje następnie „przykłady pochodzące ze stron, na które powołał się ekspert”, wymieniając siedem adresów stron internetowych.

34 Zgodnie z pkt 21 zaskarżonej decyzji „na wymienionych przez eksperta stronach internetowych przedstawiony jest wybór modeli gitar, obejmujący dużą różnorodność wzorów spiczastych [...] przypominających mniej więcej zgłoszony kształt, które zostały wprowadzone na rynek przez różnych producentów gitar”. Tytułem „jedynie kilku przykładów pochodzących ze stron internetowych wskazanych przez eksperta” w zaskarżonej decyzji wymieniono osiem adresów stron internetowych.

- 35 W pkt 22 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza dodaje, że „strony internetowe wskazane już przez eksperta zawierają kilka modeli „gitar spiczastych” [...] bardzo podobnych do zgłoszonego do rejestracji kształtu, a wręcz z nim identycznych”, i wymienia jeszcze pięć adresów stron internetowych.
- 36 Pierwsze naruszenie wskazane przez skarżącą, dotyczące prawa do bycia wysłuchanym, odnosi się do siedmiu adresów stron internetowych należących do innych producentów gitar, które przed wydaniem zaskarżonej decyzji zostały wymienione w zawiadomieniach o podstawach odmowy. W tym kontekście skarżąca wskazuje na brak wydruków stron, do których adresy te prowadziły według stanu na chwilę, w której zostały uwzględnione przez eksperta i Izbę Odwoławczą. W związku z drugim naruszeniem, dotyczącym prawa do bycia wysłuchanym, które odnosi się do dziewiętnastu stron, których adresy zostały przedstawione po raz pierwszy w zaskarżonej decyzji, skarżąca zarzuca nie tylko brak wydruków, lecz także fakt wzięcia przez Izbę Odwoławczą tych adresów stron internetowych pod uwagę, mimo że stanowiły one elementy stanu faktycznego, co do których skarżąca nie miała możliwości zajęcia stanowiska przed wydaniem zaskarżonej decyzji.
- 37 Jeśli chodzi o pierwsze z tych naruszeń, wskazane przez skarżącą już w toku postępowania przed Izbą Odwoławczą, polegające na tym, iż nie miała ona możliwości połączenia się z kilkoma ze wskazanych przez eksperta stron z uwagi na ich niedostępność, a nawet gdyby strony te były dostępne — nie ma ona pewności, że znalazłaby na nich kształty gitar, na których ekspert oparł swoją decyzję, Izba Odwoławcza stwierdza w pkt 39 zaskarżonej decyzji:

„[P]rawdą jest, że w przypadku efemerycznych stron internetowych zgłaszającemu [wspólnotowy znak towarowy] należy udostępnić wydruki z takich stron, jeśli ich zażąda. Jednak w niniejszej sprawie ekspert odesłał wyraźnie do stron internetowych, które nie są efemeryczne, lecz są stronami renomowanych producentów gitar”.

- 38 Należy jednak zauważyć, że w toku rozprawy OHIM przyznał, iż zawartość tych stron uległa w międzyczasie zmianie i że niektóre spośród nich znikły. Zaznaczył on także, że nie dysponuje wydrukami, które mógłby przedstawić Sądowi.
- 39 Wynika z tego, że argumenty przedstawione przez OHIM w pkt 39 zaskarżonej decyzji w żaden sposób nie stanowią odpowiedzi na stawiany przez skarżącą zarzut pierwszego naruszenia, dotyczącego prawa do bycia wysłuchanym.
- 40 Jeśli chodzi o argument OHIM, zgodnie z którym skarżąca jest profesjonalistą w omawianym sektorze i w związku z tym powinna znać kształty gitar, na które wskazali ekspert i Izba Odwoławcza, należy zauważyć, że na rozprawie OHIM przyznał, iż jedynym sposobem zidentyfikowania kształtów gitar, do których odnieśli się ekspert i Izba Odwoławcza, było połączenie się z odnośnymi stronami internetowymi.
- 41 Jest jednak oczywiste, że taki sposób identyfikowania omawianych kształtów jest nieskuteczny, jeśli dana strona jest niedostępna. Nie da się także wykluczyć możliwości, że w późniejszym momencie pod danym adresem znajdziemy inną gitarę, niż ta, która była brana pod uwagę przez eksperta lub izbę odwoławczą.
- 42 Jeśli chodzi o niektóre dostępne adresy prowadzące do kilku kształtów gitar, OHIM stwierdził na rozprawie, że zidentyfikowanie konkretnego kształtu, który był brany pod uwagę przez Izbę Odwoławczą, możliwe jest jedynie poprzez skontaktowanie się ze sprawozdawcą w Izbie Odwoławczej.

- 43 Dlatego też odnośnie do pierwszego naruszenia zarzucanego Izbie Odwoławczej przez skarżącą, dotyczącego prawa do bycia wysłuchanym, Sąd stwierdza, iż samo podanie w dwóch zawiadomieniach o podstawach odmowy adresów stron internetowych, bez dostarczenia wydruków stron, do których adresy te prowadziły, nie pozwoliło skarżącej zidentyfikować przed wydaniem zaskarżonej decyzji kształtów gitar wziętych pod uwagę przez Izbę Odwoławczą.
- 44 Również w kwestii drugiego naruszenia zarzucanego Izbie Odwoławczej przez skarżącą należy stwierdzić, iż przed wydaniem zaskarżonej decyzji nie mogła ona, nawet teoretycznie, połączyć się z 19 stronami internetowymi, których adresy wskazane zostały jej po raz pierwszy dopiero w zaskarżonej decyzji (zob. pkt 33–35 powyżej).
- 45 W rezultacie należy uznać, że wydając zaskarżoną decyzję Izba Odwoławcza wzięła pod uwagę okoliczności faktyczne, o których skarżącej nie powiadomiono przed wydaniem tej decyzji.
- 46 W ten sposób dopuściła się ona naruszenia art. 73 zdanie drugie rozporządzenia nr 40/94.
- 47 Należy zatem zbadać, czy to naruszenie prawa do bycia wysłuchanym dotyczy okoliczności faktycznych, które stanowiły podstawę zaskarżonej decyzji.
- 48 OHIM twierdzi w tym względzie, że decyzja o odrzuceniu zgłoszenia oparta była na niezależnej analizie omawianych wyników poszukiwań w Internecie. Twierdzi on, że występowanie dużej różnorodności kształtów gitar, w tym „gitar spiczastych”,

stanowi fakt notoryjny i że stwierdzenie, iż zgłoszone oznaczenie stanowi jeden z licznych „spiczastych” kształtów występujących na rynku, poparte jest dowodami z dokumentów przedstawionych przez skarżącą. Na rozprawie OHIM sprecyzował swoje stanowisko, informując, że pkt 15, 24, 25 i 29 zaskarżonej decyzji, na których opiera się rozstrzygnięcie w przedmiocie odrzucenia zgłoszenia, nie mają związku z wynikami dokonanych przez eksperta i Izbę Odwoławczą poszukiwań w Internecie.

49 Należy zauważyć, że wymienione wyżej punkty zawierają zasadniczo dwa stwierdzenia. Zgodnie z pierwszym z nich na rynku występuje duża różnorodność kształtów gitar, która sprawia, że konsumenci nie postrzegają kształtu gitary jako wskazówki pochodzenia. Zgodnie z drugim stwierdzeniem zgłoszony kształt nie odbiega w sposób znaczący od innych występujących na rynku kształtów gitar służących do wykonywania muzyki heavy metal, co nie pozwala konsumentom traktować go jako wskazówki pochodzenia.

50 W tym miejscu należy zauważyć, że OHIM ogranicza się do stwierdzenia, iż występowanie dużej różnorodności kształtów gitar na rynku stanowi fakt notoryjny i że, w jego ocenie, przynależność zgłoszonego kształtu do kategorii gitar spiczastych wynika z dokumentów przedstawionych przez skarżącą w toku postępowania administracyjnego. Jednak wcale nie twierdzi on, iż głośzone przezeń podobieństwo zgłoszonego kształtu do innych kształtów gitar występujących na rynku stanowi fakt notoryjny.

51 W tym względzie Sąd jest zdania, że ocena podobieństwa między zgłoszonym kształtem a innymi występującymi kształtami bezwzględnie wymaga porównania zgłoszonego kształtu z każdym spośród innych modeli, które go przypominają, z osobna. Dlatego też wskazanie innych modeli, które mają służyć jako punkt odniesienia przy dokonywaniu oceny tego podobieństwa, jest koniecznym elementem analizy przeprowadzanej przez Izbę Odwoławczą. OHIM nie zaprzecza,

że celem odniesień do Internetu w zawiadomieniach o podstawach odmowy i w zaskarżonej decyzji było wskazanie tych konkretnych modeli produkowanych przez innych wytwórców, które były brane pod uwagę przez eksperta i Izbę Odwoławczą.

- 52 Ponadto ekspert wyraźnie stwierdził w drugim zawiadomieniu o podstawach odmowy, że „przedstawione skarżącej wyniki poszukiwań w Internecie stanowiły podstawę odmowy rejestracji znaku towarowego przez OHIM”.
- 53 Należy także zauważyć, że pkt 24, 25 i 29 zaskarżonej decyzji następują po pkt 20–22, w których wspomniano o różnych modelach wziętych pod uwagę przez eksperta i Izbę Odwoławczą, i że powtórzono w nich ustalenia faktyczne poczynione w pkt 20–23 na podstawie analizy modeli gitar występujących na omawianych stronach internetowych. Znalazło się tam w szczególności stwierdzenie, że zgłoszony kształt jest podobny do innych kształtów występujących na rynku, a wręcz z nimi identyczny.
- 54 Dlatego też Sąd jest zdania, że omawiane wyniki poszukiwań w Internecie nie stanowią jedynie potwierdzenia analizy dokonanej przez Izbę Odwoławczą czy też jej pomocniczego uzasadnienia, lecz jej zasadniczą podstawę.
- 55 W rezultacie Sąd stwierdza, iż podstawę odrzucenia w zaskarżonej decyzji zgłoszenia występującego w sprawie znaku towarowego stanowią okoliczności faktyczne, o których skarżącej nie powiadomiono przed wydaniem tej decyzji. Dlatego też naruszenie prawa skarżącej do bycia wysłuchaną dotyka samego rozstrzygnięcia w zaskarżonej decyzji.

- 56 Dodatkowo należy przypomnieć, że zgodnie z art. 73 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 40/94 decyzje OHIM powinny zawierać uzasadnienie. Obowiązek ten ma taki sam zakres, jak obowiązek wynikający z art. 253 WE [wyrok Sądu z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawach połączonych T-124/02 i T-156/02 Sunrider przeciwko OHIM — Vitakraft-Werke Wührmann i Friesland Brands (VITATASTE i METABALANCE 44), Rec. str. II-1149, pkt 72].
- 57 Z utrwalonego orzecznictwa wynika, że obowiązek uzasadnienia decyzji indywidualnych zmierza do osiągnięcia dwojakiego celu. Pierwszy z nich polega na umożliwieniu zainteresowanym zapoznania się z motywami wydania danego aktu, tak by mieli oni możliwość obrony swoich praw. Drugim celem jest umożliwienie sądowi wspólnotowemu przeprowadzenia kontroli legalności decyzji [zob. wyrok Trybunału z dnia 14 lutego 1990 r. w sprawie C-350/88 w sprawie Delacre i in. przeciwko Komisji, Rec. str. I-395, pkt 15; wyroki Sądu: z dnia 6 kwietnia 2000 r. w sprawie T-188/98 Kuijer przeciwko Radzie, Rec. str. II-1959, pkt 36, oraz z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-388/00 Institut für Lernsysteme przeciwko OHIM — Educational Services (ELS), Rec. str. II-4301, pkt 59]. Ocena tego, czy uzasadnienie decyzji spełnia te wymogi, powinna być przeprowadzana nie tylko na podstawie jego brzmienia, lecz także na podstawie kontekstu, w jakim powstało, oraz całości zasad prawnych regulujących daną dziedzinę (wyrok Trybunału z dnia 29 lutego 1996 r. w sprawie C-122/94 Komisja przeciwko Radzie, Rec. str. I-881, pkt 29, oraz wymieniony w pkt 56 powyżej wyrok Sądu w sprawie VITATASTE i METABALANCE 44, pkt 73).
- 58 Jeśli chodzi o sprawę niniejszą, należy przypomnieć, że na rozprawie OHIM przyznał, iż kilka spośród stron internetowych, których adresy zostały przedstawione skarżącej w dwóch zawiadomieniach o podstawach odmowy oraz w zaskarżonej decyzji, stały się niedostępne, że ich zawartość uległa w międzyczasie zmianie i że w przypadku adresów prowadzących do kilku kształtów gitar, jedynie kontakt ze sprawozdawcą w Izbie Odwoławczej umożliwił identyfikację kształtu wziętego pod uwagę przez Izbę Odwoławczą. Należy również podnieść, że na etapie postępowania dowodowego Sądowi udało się połączyć jedynie z dwoma spośród siedmiu stron internetowych innych producentów gitar, których adresy wskazane zostały w dwóch zawiadomieniach o podstawach odmowy, i tylko z ośmioma spośród dziewiętnastu stron, których adresy wskazane zostały po raz pierwszy w zaskarżonej decyzji.

- 59 Sąd stwierdza, że wskazanie elementów stanu faktycznego stanowiących podstawę decyzji Izby Odwoławczej w postaci adresów stron internetowych niedostępnych w toku postępowania dowodowego przed Sądem albo w postaci dostępnych adresów stron, których zawartość zmieniła się lub mogła ulec zmianie od czasu badania dokonanego przez eksperta lub Izbę Odwoławczą, nie stanowi dostatecznego uzasadnienia w rozumieniu orzecznictwa przywołanego powyżej w pkt 57, ponieważ nie pozwala ono Sądowi na dokonanie kontroli zgodności zaskarżonej decyzji z prawem.
- 60 Mając powyższe rozważania na względzie, należy stwierdzić, że zaskarżona decyzja narusza art. 73 rozporządzenia nr 40/94, ponieważ narusza zarówno obowiązek uzasadnienia decyzji, jak i prawo do bycia wysłuchanym, o których mowa w tym artykule, a naruszenie to ma wpływ na zasadnicze podstawy rozstrzygnięcia zawartego w zaskarżonej decyzji, zgodnie z którym zgłoszenie odrzucono.
- 61 Dlatego też pierwsza część jedyne podniesionego przez skarżącą zarzutu podlega uwzględnieniu, w związku z czym należy stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji, bez konieczności analizowania pozostałych argumentów skarżącej.

W przedmiocie kosztów

- 62 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.

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 7 czerwca 2005 r. (sprawa R 1035/2004-2).**
- 2) **OHIM pokrywa swoje własne koszty postępowania, a także koszty poniesione przez skarżącą.**

Jaeger

Tiili

Czúcz

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 7 lutego 2007 r.

Sekretarz

Prezes

E. Coulon

M. Jaeger