

Sprawa T-191/04

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG

przeciwko

**Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego
(znaki towarowe i wzory) (OHIM)**

Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego znaku towarowego zawierającego element słowny METRO — Wcześniejszy krajowy słowny znak towarowy METRO — Wygaśnięcie ochrony wcześniejszego krajowego znaku towarowego

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji (trzecia izba) z dnia 13 września 2006 r. . . . II - 2858

Streszczenie wyroku

- 1. Wspólnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego — Względne podstawy odmowy rejestracji — Sprzeciw właściciela wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towarów lub usług
(rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 42)*

2. *Wspólnotowy znak towarowy — Uwagi osób trzecich i sprzeciw — Rozpatrywanie sprzeciwu — Zakres — Postępowanie odwoławcze*
(rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 61 ust. 1)
3. *Wspólnotowy znak towarowy — Procedura — Postępowanie dowodowe*
(rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 76; rozporządzenie Komisji nr 2868/95, art. 1 zasady 16 i 20)

1. Postanowienia art. 8 i 42 rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego 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.

W tym zakresie spełnianej przez wcześniejszy znak towarowy funkcji wskazywania pochodzenia nie może zagrażać istnienie innego znaku towarowego, który zostaje zarejestrowany dopiero po wygaśnięciu ochrony znaku wcześniejszego. Zatem pomiędzy zgłoszonym znakiem towarowym a wcześniejszym znakiem towarowym, którego ochrona wygasła w okresie, w którym toczy się postępowanie w sprawie sprzeciwu, nie może powstać żadna kolizja, skoro zgłoszony znak towarowy nie może

zostać zarejestrowany przed końcem postępowania w sprawie sprzeciwu.

(por. pkt 31–33)

2. Zgodnie z orzecznictwem, przy kontroli decyzji w sprawie sprzeciwu, dokonywanej przez izby odwoławcze Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) na podstawie art. 61 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, 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. W ramach rozpatrywania odwołań izby odwoławcze Urzędu, oprócz przekazania spawy do ponownego rozpoznania, wykonują kompetencje posiadane przez instancję, która podjęła decyzję zaskarżoną odwołaniem. W konsekwencji zasada ustalona w tym orzecznictwie znajduje zastosowanie w przypadku oceny dokonywanej przez Wydział Sprzeciwów. Oznacza to, że ani Wydział Sprzeciwów, ani izby odwoła-

wcze nie mogą wydać decyzji, która byłaby niezgodna z prawem w chwili orzekania na podstawie dowodów przedstawionych przez strony w ramach toczącego się postępowania. Zatem 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 Urzędu do udzielenia informacji.

(por. pkt 34–36)

3. Aby móc dokonać w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu oceny, czy wcześniejszy znak towarowy może utracić swą funkcję oznaczania pochodzenia ze względu na współlistnienie w tym samym czasie ze zgłoszonym znakiem towarowym, z którym może być mylony, Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) winien znać okres ochrony wcześniejszego znaku towarowego.

Prawo żądania od wnoszącego sprzeciw przedstawienia informacji dotyczących okresu ochrony wcześniejszego znaku towarowego można wywieść z przepisów rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz rozporządzenia wykonawczego. Zatem na mocy art. 76 rozporządzenia nr 40/94 Urząd 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 Urząd może wezwać wnoszącego sprzeciw do przedstawienia okoliczności faktycznych, dowodów i uwag, w szczególności świadectwa rejestracji wcześniejszego znaku towarowego, które nie zostały dołączone do sprzeciwu. Zatem Urząd ma prawo żądania od wnoszącego sprzeciw udowodnienia przedłużenia ochrony wcześniejszego znaku towarowego po jej wygaśnięciu, w przypadku gdy wygaśnięcie to następuje po dniu złożenia sprzeciwu i zanim Urząd wyda decyzję w przedmiocie sprzeciwu.

(por. pkt 38–41, 46)