

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (druga izba)

z dnia 16 stycznia 2007 r.*

W sprawie T-53/05

Calavo Growers, Inc., z siedzibą w Santa Ana (Stany Zjednoczone), reprezentowana przez adwokatów E. Armija Chávarriego i A. Castána Péreza-Gómez,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez J. Garcíę Murillo, działającą w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

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

Luis Calvo Sanz, SA, z siedzibą w Carballo (Hiszpania), reprezentowany przez adwokatów J. Rivasa Zurda i E. Lópeza Leivę,

* Język postępowania: hiszpański.

mającej za przedmiot skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 8 listopada 2004 r. (sprawa R 159/2004-1), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Calvo Growers, Inc. a Luis Calvo Sanz, SA,

**SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI
WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (druga izba),**

w składzie: J. Pirrung, prezes, A.W.H. Meij i I. Pelikánová, sędziowie,
sekretarz: E. Coulon,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

- ¹ W dniu 8 marca 2001 r. Luis Calvo Sanz SA wniósł do Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) o rejestrację w charakterze wspólnotowego znaku towarowego przedstawionego poniżej graficznego znaku towarowego:



- 2 Towary i usługi, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klas 29, 30 i 31 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadają dla każdej z tych klas następującemu opisowi:
 - klasa 29: „mięso, ryby, drób i dziczyzna; ekstrakty mięsne; owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane; galaretki, dżemy, kompoty; jaja, mleko i wyroby z mleka; jadalne oleje i tłuszcze”,
 - klasa 30: „kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, surogaty kawy; mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodyczne, lody spożywcze; miód, syrop z melasy; drożdże, proszek do pieczenia; sól, musztarda; ocet, sosy (przyprawy); przyprawy korzenne; lód do chłodzenia”,
 - klasa 31: „produkty rolnicze, ogrodnicze i leśne oraz ziarna nieujęte w innych klasach; żywe zwierzęta; świeże owoce i warzywa; nasiona, naturalne rośliny i kwiaty; pasza dla zwierząt, słód”.
- 3 W dniu 24 września 2001 r. wniosek o rejestrację został opublikowany w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 84/2001.
- 4 W dniu 21 grudnia 2001 r. Calavo Growers Inc. wniosła sprzeciw wobec zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego. Pismo zawierające sprzeciw składało się z dwóch części. Pierwsza część zredagowana w języku hiszpańskim i zatytułowana „Escrito de Oposición” (zwana dalej „Formularzem”) została sporządzona w formie

formularza zachowującego numerację i nazwy rubryk oficjalnego formularza OHIM i w rubryce „Język sprzeciwu” zawierała adnotację „ES”, a w rubryce „Podstawy sprzeciwu” adnotację „94 sprzeciw jest uzasadniony z uwagi na istnienie wcześniejszego znaku towarowego i występowanie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd”. Druga część zredagowana w języku angielskim i zatytułowana „Notice of Opposition” (zwana dalej „wyjaśnieniem podstaw sprzeciwu”) składała się z trzech stron tekstu, w którym pod ogólnym tytułem „99 Explanations of grounds” opisano podstawy sprzeciwu.

- 5 Sprzeciw został oparty na rejestracji wspólnotowego słownego znaku towarowego nr 102 822 CALAVO, zgłoszonego w dniu 1 kwietnia 1996 r. i zarejestrowanego w dniu 26 sierpnia 1998 r. dla towarów należących do klas 29 i 31 w rozumieniu porozumienia nicejskiego i odpowiadających dla każdej z tych klas następującemu opisowi:

— klasa 29: „mięso, ryby, drób i dziczyzna; ekstrakty mięsne; owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane; galaretki, dżemy, kompoty; jaja, mleko i wyroby z mleka; jadalne oleje i tłuszcze; gotowe i mrożone awokado i guacamole; suszone papaja i mango”,

— klasa 31: „produkty rolnicze, ogrodnicze i leśne oraz ziarna nieujęte w innych klasach; żywe zwierzęta; świeże owoce i warzywa; nasiona, naturalne rośliny i kwiaty; pasza dla zwierząt, sól; świeże awokado, papaja i mango”.

- 6 Sprzeciw dotyczył wszystkich towarów objętych wcześniejszym znakiem towarowym i został skierowany przeciwko wszystkim towarom objętym zgłoszeniem znaku towarowego.

- 7 Decyzją z dnia 18 grudnia 2003 r. Wydział Sprzeciwów OHIM częściowo uwzględnił sprzeciw, stwierdzając w odniesieniu do pozostających w konflikcie oznaczeń istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku niektórych towarów. Decyzja ta zawierała wzmiankę, że nie można było uwzględnić wyjaśnienia podstaw sprzeciwu przedstawionego przez wnoszącą sprzeciw (skarżącą przed Sądem) wraz z Formularzem, ponieważ dokument ten został przedłożony w języku innym niż język postępowania, a jego tłumaczenie na ten język nie zostało dostarczone w terminie wyznaczonym w tym celu przez OHIM.
- 8 W dniu 18 lutego 2004 r. interwenient wniósł odwołanie od tej decyzji. W dniu 8 listopada 2004 r. Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM uwzględniła to odwołanie, uchylając decyzję Wydziału Sprzeciwów. W swej decyzji (zwanej dalej „zaskarżoną decyzją”), która została doręczona skarżącej w dniu 12 listopada 2004 r., Izba Odwoławcza oddaliła sprzeciw i nakazała wnoszącej sprzeciw pokrycie kosztów poniesionych przez zgłaszającego (interwenienta przed Sądem) w związku z postępowaniem w sprawie sprzeciwu oraz postępowaniem odwoławczym.
- 9 W zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła, że Wydział Sprzeciwów nie był właściwy, by zbadać sprzeciw z urzędu, oraz że w konsekwencji nie mógł go częściowo uwzględnić. Pismo zawierające sprzeciw było dotknięte uchybieniem, ponieważ ograniczało się do wskazania jako podstawy sprzeciwu „prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd” bez przedstawienia dodatkowej argumentacji w języku postępowania.
- 10 Izba Odwoławcza uznała, że Wydział Sprzeciwów naruszył rządzącą postępowaniem w sprawie sprzeciwu „zasadę dyspozycyjności”, polegającą na tym, że strony rozporządzają sporem, oraz zasadę równości broni, które zostały ustanowione w art. 74 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1), zgodnie z którym OHIM nie może badać stanu faktycznego z urzędu, gdyż w postępowaniu odnoszącym się do względnych podstaw odmowy rejestracji ogranicza się on do badania stanu faktycznego, dowodów i argumentów przedstawionych przez strony oraz poszukiwanego zadośćuczynienia.

- 11 Izba Odwoławcza stwierdziła, że to wnosząca sprzeciw winna była przedstawić podstawy, na których opiera sprzeciw, i ich dowieść, natomiast ogólna wzmianka o „prawdopodobieństwie wprowadzenia w błąd” nie jest w tym względzie wystarczająca. Zdaniem Izby Odwoławczej należy wskazać i wykazać czynniki decydujące w niniejszym przypadku o istnieniu prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Jeżeli wnosząca sprzeciw nie spełniła tego wymogu, OHIM nie mógł w żadnym wypadku uzupełnić tego braku proceduralnego, ponieważ nie jest właściwy do rozstrzygania z urzędu, powinien być bezstronny i nie może działać zarazem w charakterze sędziego i strony. Dokonawszy tych stwierdzeń, w zaskarżonej decyzji uznano, że należy zastosować sankcję wynikającą z niedopełnienia tego wymogu formalnego, czyli oddalić sprzeciw jako bezzasadny.

Postępowanie przed Sądem i żądania stron

- 12 Pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 24 stycznia 2005 r. skarżąca wniosła niniejszą skargę.
- 13 Interwenient i OHIM przedłożyli swe odpowiedzi odpowiednio w dniach 20 czerwca 2005 r. i 25 lipca 2005 r.
- 14 Pismami złożonymi w sekretariacie Sądu odpowiednio w dniach 4 i 5 sierpnia 2005 r. skarżąca i interwenient wnieśli o wyrażenie zgody na przedłożenie przez nich repliki. W dniu 17 sierpnia 2005 r. na podstawie art. 135 § 2 regulaminu Sądu prezes drugiej izby zdecydował, że nie ma potrzeby przystępować do drugiej pełnej wymiany pism procesowych, wyraził on jednak zgodę na złożenie przez interwenienta pisma umożliwiającego mu ustosunkowanie się do przedłożonej przez OHIM odpowiedzi na skargę, w której przyłączył się on do argumentów przedstawionych przez skarżącą. W dniu 10 października 2005 r. interwenient złożył w sekretariacie Sądu pismo uzupełniające.

15 Pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 27 października 2005 r. skarżąca ponowiła swój wniosek z dnia 4 sierpnia 2005 r., precyzując, że również pragnie ustosunkować się do twierdzeń, na których przedstawienie zezwolono interwencji w piśmie uzupełniającym. Decyzją z dnia 22 listopada 2005 r. prezes drugiej izby odrzucił ten wniosek.

16 Na podstawie sprawozdania sędziego sprawozdawcy Sąd (druga izba) zdecydował o otwarciu procedury ustnej z pominięciem uprzednich środków dowodowych.

17 Strony zostały wysłuchane w przedmiocie ich żądań oraz udzieliły odpowiedzi na pytania Sądu podczas rozprawy, która odbyła się w dniu 11 lipca 2006 r. OHIM rozszerzył swe żądania przedstawione w ramach procedury pisemnej o wnioski w przedmiocie kosztów.

18 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji,

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

19 OHIM wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji,

- przekazanie sprawy Izbie Odwoławczej celem orzeczenia przez nią w przedmiocie istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do spornych oznaczeń,
- nakazanie każdej ze stron pokrycia własnych kosztów.

²⁰ Interwenient wnosi do Sądu o:

- oddalenie skargi w całości i utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji,
- obciążenie skarżącej kosztami poniesionymi przez interwenienta w niniejszym postępowaniu.

Co do prawa

²¹ Na poparcie swych żądań skarżąca podnosi jedyny zarzut dotyczący naruszenia art. 42 ust. 3 i art. 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 w związku z zasadą 20 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie nr 40/94 (Dz.U. L 303, str. 1).

W przedmiocie dopuszczalności żądań OHIM

Argumenty stron

- 22 OHIM uważa, że żądania skarżącej są zasadne, ponieważ zaskarżona decyzja nie jest zgodna z praktyką tego urzędu w zakresie dopuszczalności i uzasadnienia sprzeciwu.
- 23 Interwenient kwestionuje uprawnienie OHIM do przyłączenia się do skargi wniesionej przez skarżącą. Jego zdaniem takie postępowanie jest niezgodne i niedające się pogodzić z zasadami ochrony praw i pewności prawnej. W istocie OHIM wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji, którą sam wydał. W przypadku takiej zmiany stanowiska OHIM konieczne jest wysłuchanie Izby Odwoławczej, chyba że jest ona spowodowana zmianami stanu prawnego lub nowymi danymi mogącymi uzasadniać tak radykalną zmianę. Tego typu elementy nie występują jednak w niniejszej sprawie.
- 24 Zdaniem interwenienta orzecznictwo Sądu wskazane przez OHIM w celu uzasadnienia jego działania nie dotyczy takich przypadków jak ten występujący w niniejszej sprawie.
- 25 Ponadto interwenient utrzymuje, że powinien móc powołać się na ochronę przyznaną na mocy art. 130 § 1 i art. 133 § 2 regulaminu, zgodnie z którymi skargi są kierowane przeciwko OHIM jako stronie pozwanej, a na podstawie art. 134 § 2 regulaminu jedynie interwenienci mogą poprzeć żądania strony skarżącej lub występować z argumentami na ich poparcie. W niniejszej sprawie interwenient jest jedynym uczestnikiem postępowania broniącym naprawdę zaskarżonej decyzji, a zatem działanie OHIM wpływa negatywnie na jego pozycję procesową.

Ocena Sądu

- 26 W odniesieniu do stanowiska procesowego OHIM w ramach postępowania dotyczącego decyzji izby odwoławczej, która orzekła w postępowaniu w sprawie sprzeciwu, Sąd orzekł, że skoro OHIM nie ma czynnej legitymacji wymaganej do wniesienia skargi na decyzję jednej z izb odwoławczych, to nie może być on za każdym razem zobowiązany do obrony wszystkich zaskarżonych decyzji izb 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, oraz z dnia 25 października 2005 r. w sprawie T-379/03 Peek & Cloppenburg przeciwko OHIM (Cloppenburg), Zb.Orz. str. II-4633, pkt 22].
- 27 Nic nie stoi na przeszkodzie temu, aby OHIM przyłączył się do żądania strony skarżącej lub też — przedstawivszy wszystkie argumenty, jakie uzna za właściwe celem udzielenia Sądowi wyjaśnień — poprzestał na pozostawieniu rozstrzygnięcia uznaniu Sądu (ww. wyroki: w sprawie BIOMATE, pkt 36, oraz 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 (zob. podobnie wyrok Trybunału z dnia 12 października 2004 r. w sprawie C-106/03 P Vedral przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-9573, pkt 34, oraz ww. wyrok w sprawie Cloppenburg, pkt 22).
- 28 Ponadto Sąd orzekł również, że orzecznictwo to znajduje zastosowanie również w przypadku postępowań ex parte (ww. wyrok w sprawie Cloppenburg, pkt 24).
- 29 Z orzecnictwa tego wynika, że żądania, w ramach których OHIM przychyliła się do żądań skarżącej mających na celu stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji, należy uznać za dopuszczalne, o ile zarówno one, jak i argumenty przedstawione na

ich poparcie nie wykraczają poza zakres żądań i zarzutów przedstawionych przez skarżącą. W niniejszej sprawie OHIM nie wykroczył poza wyżej określone ramy, ponieważ na poparcie własnego żądania stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji podniósł takie same zarzuty jak skarżąca.

- 30 Wynika z tego, że w niniejszej sprawie OHIM może, nie zmieniając granic sporu, wnosić o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji. Należy zatem stwierdzić, że żądania OHIM są dopuszczalne.

W przedmiocie granic przedmiotu sporu

Argumenty stron

- 31 Zdaniem interwenienta, aby rozstrzygnąć niniejszy spór, nie ma potrzeby badania dopuszczalności sprzeciwu skarżącej przed OHIM. W jego przekonaniu zaskarżona decyzja nie odrzuca sprzeciwu jako niedopuszczalnego, ale oddala go co do istoty jako bezzasadny. Zdaniem interwenienta w ramach niniejszej sprawy nie chodzi zatem o rozpatrzenie przepisów dotyczących treści pisma zawierającego sprzeciw, ale raczej o art. 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, ponieważ spór zrodził się z uwagi na brak przedstawienia dowodów i uwag na poparcie sprzeciwu.
- 32 Skarżąca i OHIM kwestionują argumenty interwenienta.

Ocena Sądu

- 33 W następstwie rozpatrzenia uzasadnienia zaskarżonej decyzji należy stwierdzić, że mimo pewnych niejasności terminologicznych Izba Odwoławcza oddaliła sprzeciw na podstawie rozważań dotyczących jego dopuszczalności.
- 34 W szczególności rozważania przedstawione w pkt 16 tej decyzji dotyczyły dopuszczalności sprzeciwu, mimo że pojęcie to nie zostało użyte. W istocie uznając, że zagadnienie dotyczące właściwości Wydziału Sprzeciwów w zakresie materialnego rozpatrywania sprawy winno zostać omówione przed przystąpieniem do badania istoty sprawy, Izba Odwoławcza wskazuje domyślnie, że kwestia ta nie wchodzi w zakres rozstrzygnięcia co do istoty. Następnie w pkt 17 tej decyzji Izba Odwoławcza przeprowadza badanie dopuszczalności sprzeciwu, ponieważ stwierdza istotny brak, którym dotknięty jest Formularz złożony przez skarżącą.
- 35 Prawdą jest, że w tym zakresie Izba Odwoławcza nie dochodzi do wniosku, zgodnie z którym sprzeciw w sposób oczywisty należałoby uznać za niedopuszczalny. Przeciwnie, w końcowej części pkt 19 oraz w pkt 21 zawierającym ostateczny wniosek zaskarżonej decyzji sporządzonej w języku postępowania Izba Odwoławcza dwukrotnie odnosi się do „oddalenia sprzeciwu jako bezzasadnego”. W przypadku rozdźwięku między istotą decyzji izby odwoławczej a terminologią użytą w jej uzasadnieniu zadaniem Sądu jest dokonanie wykładni tej decyzji, aby odczytać jej właściwą treść.
- 36 W tym zakresie należy stwierdzić, że w żadnym momencie Izba Odwoławcza nie odniosła się do istoty sprzeciwu, czyli do kwestii, czy w niniejszym przypadku w odniesieniu do spornych oznaczeń występuje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Należy zatem uznać, że nawet jeśli sformułowania odnoszące się do

nieuwzględnienia sprzeciwu zawarte w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji wydają się wskazywać inaczej, sprzeciw skarżącej nie został oddalony jako bezzasadny, lecz odrzucony jako niedopuszczalny.

37 Należy zatem uznać zarzut interwenienta.

W przedmiocie dopuszczalności sprzeciwu

Argumenty stron

38 Skarżąca potwierdza, że złożony przez nią Formularz wyraźnie wskazywał, iż sprzeciw został uzasadniony istnieniem wcześniejszego znaku towarowego i występowaniem prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Wskazanie to spełnia minimalny wymóg uzasadnienia ustanowiony w art. 42 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 i w zasadzie 18 rozporządzenia nr 2868/95, ponieważ po pierwsze podstawa sprzeciwu może zostać wywiedziona z informacji przedstawionych w piśmie zawierającym sprzeciw, a po drugie informacje te pozwalają zarówno zgłaszającemu, jak i OHIM na zrozumienie wspomnianej podstawy sprzeciwu.

39 Zdaniem skarżącej zasada 20 ust. 3 rozporządzenia nr 2868/95 wyraźnie przewiduje ponadto, że brak przedstawienia szczegółowych danych dotyczących stanu faktycznego i dowodów mogących wykazać zasadność sprzeciwu nie stanowi przesłanki jego niedopuszczalności.

- 40 OHIM podnosi, że w złożonym przez skarżącą Formularzu w sposób wyraźny i niedwuznaczny zostało wskazane w języku postępowania, czyli hiszpańskim, że sprzeciw był uzasadniony istnieniem wcześniejszego znaku towarowego — w niniejszej sprawie chodziło o jasno określoną rejestrację wspólnotową — oraz występowaniem prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
- 41 Artykuł 42 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 stanowi, że sprzeciw sporządza się w formie pisemnej i określa on podstawy, na jakich jest oparty, co nie oznacza jednak, że aby być dopuszczalnym, musi on zawierać szczegółowy opis przyczyn, dla których strona wnosząca go uważa, że podstawa lub podstawy te istnieją. W tym względzie art. 42 ust. 3 zdanie ostatnie tego rozporządzenia ujmuje przedstawienie przez stronę wnoszącą sprzeciw stanu faktycznego, dowodów i argumentów na poparcie jej stanowiska jedynie jako zwykłą możliwość, co potwierdzone jest również innymi wersjami językowymi rozporządzenia nr 40/94.
- 42 OHIM podkreśla, że podejście to jest również zgodne z ustanowioną przez niego praktyką w zakresie dopuszczalności sprzeciwu, określoną w wytycznych dotyczących postępowania w sprawie sprzeciwu.
- 43 Interwenient podnosi, że nawet jeśli do tej pory zawsze kwestionował sprzeciw wyłącznie co do jego istoty, to nie można z tego wywieść, że zgadza się on z dopuszczalnością sprzeciwu sporządzonego w sposób tak niedoskonały.
- 44 Ponadto zdaniem interwenienta skarżąca nie podważyła w skardze prawidłowego zastosowania rozporządzenia nr 40/94 przez Izbę Odwoławczą. Skarżąca nie dotrzymała ciążącego na niej obowiązku przedstawienia dowodów i argumentów mogących uzasadnić sprzeciw, a dowody i dane, którymi rzekomo dysponował Wydział Sprzeciwów, składały się jedynie z abstrakcyjnej i lakonicznej wzmianki o występowaniu „prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd” dokonanej przez wnoszącą sprzeciw w Formularzu.

Ocena Sądu

- 45 Zasada 18 rozporządzenia nr 2868/95, w brzmieniu znajdującym zastosowanie w chwili zaistnienia stanu faktycznego, określa sytuacje, w których OHIM może odrzucić sprzeciw z powodu jego niedopuszczalności. Sytuacje te są następujące: brak spełnienia wymogów ustanowionych w art. 42 lub innych przepisach rozporządzeń nr 40/94 i 2868/95 oraz brak wskazania jasno zgłoszenia znaku towarowego, przeciw któremu sprzeciw został wniesiony, lub wcześniejszego prawa, na podstawie którego sprzeciw został wniesiony.
- 46 W niniejszej sprawie bezsporne jest, że złożony przez skarżącą Formularz zawierał dokładne określenie kwestionowanego zgłoszenia oraz wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego, na który powoływała się strona wnosząca sprzeciw. Pozostaje zatem zbadać zgodność sprzeciwu z art. 42 rozporządzenia nr 40/94 i z zasadą 15 rozporządzenia nr 2868/95.
- 47 Zasada 15 rozporządzenia nr 2868/95, w brzmieniu znajdującym zastosowanie w chwili zaistnienia stanu faktycznego, określa elementy, jakie winien zawierać sprzeciw, podzielone na cztery grupy odnoszące się odpowiednio do zgłoszenia, przeciw któremu sprzeciw został wniesiony; wcześniejszego znaku lub wcześniejszego prawa, na których opiera się sprzeciw; strony wnoszącej sprzeciw oraz opisu podstaw, na których sprzeciw się opiera. Jeśli chodzi o ten ostatni punkt, którego dotyczy niniejsza sprawa, wymagane jest jedynie „wyraźne określenie” podstaw.
- 48 Artykuł 42 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 przewiduje, że sprzeciw sporządza się w formie pisemnej i określa on podstawy, na jakich jest oparty. Zgodnie z ostatnim zdaniem tego ustępu w terminie wyznaczonym przez Urząd osoba wnosząca sprzeciw może przedstawić stan faktyczny, dowody i argumenty na poparcie swojego stanowiska.

- 49 W zakresie dopuszczalności sprzeciwu wynika z tego po pierwsze, że jego podstawy winny zostać określone w sposób dokładny, oraz po drugie, że należy dokonać rozróżnienia między pojęciem „uzasadnienia” z jednej strony a pojęciem „stanu faktycznego, dowodów i argumentów” z drugiej strony. W istocie podczas gdy uzasadnienie sprzeciwu jest bezwzględną przesłanką jego dopuszczalności, przedstawienie stanu faktycznego, dowodów i argumentów stanowi w tym zakresie jedynie uprawnienie, co wynika z użycia wyrazu „może” [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie T-232/00 Chef Revival USA przeciwko OHIM — Massagué Marín (Chef), Rec. str. II-2749, pkt 31].
- 50 Należy wskazać, że dokonana przez skarżącą wzmianka „sprzeciw jest uzasadniony z uwagi na występowanie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd” została wpisana w Formularzu w rubryce „Podstawy sprzeciwu”, stanowiąc w ten sposób całkowicie jasny i dokładny opis względnej podstawy odmowy rejestracji określonej w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Wzmianka ta pozwala w szczególności zarówno OHIM, jak i zgłaszającemu na poznanie podstawy, na której sprzeciw został oparty, oraz na przygotowanie odpowiednio formy rozpatrzenia sprawy i linii obrony.
- 51 Badanie oficjalnego formularza OHIM, nawet jeśli treść tego dokumentu nie wiąże sama w sobie Sądu, potwierdza to stwierdzenie. W istocie dokument ten zawiera w rubryce „Podstawy sprzeciwu” pole do zakreślenia, które oznaczone jest numerem 94 i przy którym umieszczona jest wzmianka „prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd”. Aby wskazać podstawę sprzeciwu, wystarczy zatem przy wypełnianiu oficjalnego formularza zakreślić to pole. W tym zakresie należy podkreślić, że wykorzystanie oficjalnego formularza nie jest w żadnym wypadku obowiązkowe. Wynika to z zasady 83 ust. 6 rozporządzenia nr 2868/95, która dopuszcza użycie formularzy przedstawiających taką samą treść i formę co formularze OHIM, takich jak formularze stworzone środkami elektronicznego przetwarzania danych. Wynika z tego, że w zakresie treści formularza nieoficjalnego nie można wymagać więcej niż w przypadku formularza oficjalnego. Dokonana przez skarżącą w jej Formularzu wyraźna wzmianka jest równie precyzyjna jak zakreślenie właściwego pola w formularzu oficjalnym.
- 52 W konsekwencji sprzeciw wniesiony przez skarżącą za pomocą Formularza był dopuszczalny.

W przedmiocie zagadnienia dotyczącego tego, czy Wydział Sprzeciwów przekroczył swe kompetencje, nie oddalając sprzeciwu jako bezzasadnego z uwagi na brak tłumaczenia wyjaśnienia podstaw sprzeciwu

Argumenty stron

- 53 Skarżąca podnosi, że zgodnie z zasadą 20 ust. 3 rozporządzenia nr 2868/95 Wydział Sprzeciwów może wydać orzeczenie w sprawie sprzeciwu, opierając się na dowodach, jakimi dysponuje. W tym zakresie zwraca ona uwagę, że nawet jeśli jej uwagi zawarte w wyjaśnieniu podstaw sprzeciwu nie zostały uwzględnione przez Wydział Sprzeciwów, to uwagi przedstawione przez nią następnie w dniu 20 grudnia 2002 r. w odpowiedzi na uwagi interwenienta z dnia 21 października 2002 r. zostały dopuszczone i stanowiły część akt sprawy w momencie wydania przez Wydział Sprzeciwów decyzji. Skarżąca podkreśla, że ten dokument czytany łącznie z Formularzem pozwala na doprecyzowanie i jasne określenie granic sporu i stanowisk bronionych przez strony.
- 54 Zdaniem OHIM w niniejszej sprawie Wydział Sprzeciwów miał możliwość orzeczenia w przedmiocie sprzeciwu, ponieważ dysponował wszystkimi informacjami koniecznymi w tym celu, a mianowicie wiedział, przeciwko któremu zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego i jakim towarom wniesiono sprzeciw, znał wcześniejsze prawo, na którym został on oparty (z uwagi na to, że chodziło tutaj o wspólnotowy znak towarowy), towary objęte tym prawem oraz wskazaną podstawę, którą stanowiło prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.
- 55 Interwenient podnosi, że argumentacji Pierwszej Izby Odwoławczej nie można niczego zarzucić i jest ona zgodna z art. 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 oraz orzecnictwem Sądu.

56 Zdaniem interwenienta złożony przez skarżącą Formularz był dotknięty istotnym brakiem, gdyż ograniczał się do wskazania jako podstawy sprzeciwu „prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd”, bez jakiegokolwiek dodatkowego uzasadnienia. Niemniej jednak Wydział Sprzeciwów rozpatrzył sprzeciw i częściowo go uwzględnił. Działając w ten sposób, Wydział Sprzeciwów naruszył „zasadę dyspozycyjności” oraz zasady przeprowadzenia dowodu przez strony i równości broni, które znajdują zastosowanie w postępowaniu w sprawie sprzeciwu i zostały ustanowione w art. 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94. Zgodnie z tym przepisem w postępowaniu odnoszącym się do względnych podstaw odmowy rejestracji OHIM nie może badać stanu faktycznego z urzędu. Przeciwnie, w postępowaniu tym badanie ogranicza się do stanu faktycznego, dowodów i argumentów przedstawionych przez strony i poszukiwanego zadośćuczynienia, co stanowi wyraz procesowej zasady *iudex iudicare debet secundum allegata et probata partibus*.

57 Interwenient wskazuje, że sama abstrakcyjna wzmianka: „prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd” nie wystarcza, by dopełnić obowiązku wynikającego z art. 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, który nakłada na stronę wnoszącą sprzeciw ciężar dowodu w zakresie przedstawianych twierdzeń i faktycznego istnienia wskazanej podstawy sprzeciwu. A zatem strona wnosząca sprzeciw winna utrzymywać i dowieść, że w niniejszej sprawie wystąpiły czynniki decydujące o zaistnieniu prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Jeżeli strona wnosząca sprzeciw nie dopełni tego obowiązku, OHIM nie może uzupełnić tego braku. W istocie nie jest on właściwy, by przeprowadzić badanie z urzędu, ponieważ winien zachować bezstronne stanowisko i nie może działać zarazem w charakterze sędziego, jak i strony. Zdaniem interwenienta w takiej sytuacji OHIM jest zobowiązany nałożyć sankcję wynikającą z niedopełnienia obowiązku procesowego, a mianowicie oddalić sprzeciw jako bezzasadny. Takie działanie jest zdaniem interwenienta potwierdzone orzecznictwem Sądu [wyroki Sądu: z dnia 22 października 2003 r. w sprawie T-311/01 *Éditions Albert René* przeciwko OHIM — Trucco (Starix), Rec. str. II-4625, pkt 69; z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie T-66/03 *„Drie Mollen sinds 1818”* przeciwko OHIM — Nabeiro Silveria (Galáxia), Zb.Orz. str. II-1765, pkt 43]. Chociaż w pkt 51 skargi skarżąca utrzymuje, że orzecznictwo to nie może znajdować zastosowania do postępowań w sprawie sprzeciwu, w pkt 43 i 44 wyroku w sprawie Galáxia Sąd wyraźnie orzekł, że może mieć to miejsce.

Ocena Sądu

58 W niniejszej sprawie bezsporne jest, że złożony w OHIM przez skarżącą Formularz zawierał w rubryce „Podstawy sprzeciwu” jedynie wzmiankę „Prawdopodobieństwo

wprowadzenia w błąd”, natomiast wyjaśnienie podstaw sprzeciwu, sporządzone w języku angielskim, nie mogło zostać uwzględnione przez Wydział Sprzeciwów. Kwestia, czy Wydział Sprzeciwów mógł w tych okolicznościach zgodnie z prawem zbadać sprzeciw co do istoty, winna być oceniana w świetle art. 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, który stanowi, że w postępowaniu odnoszącym się do względnych podstaw odmowy rejestracji OHIM ogranicza się w badaniu do stanu faktycznego, dowodów i argumentów przedstawionych przez strony oraz poszukiwanego zadośćuczynienia, jak również w świetle zasady 20 ust. 3 rozporządzenia nr 2868/95, w brzmieniu znajdującym zastosowanie w chwili zaistnienia stanu faktycznego, która przewiduje, że jeżeli zgłaszający nie przedstawia żadnych uwag, OHIM może wydać orzeczenie w sprawie sprzeciwu, opierając się na dowodach, jakimi dysponuje.

⁵⁹ Sąd orzekł już w przeszłości, że zgodnie z art. 74 ust. 1 in fine rozporządzenia nr 40/94 w postępowaniu odnoszącym się do względnych podstaw odmowy rejestracji badanie prowadzone przez OHIM jest ograniczone do stanu faktycznego, dowodów i argumentów przedstawionych przez strony. Zatem izba odwoławcza może — orzekając w przedmiocie odwołania od decyzji kończącej postępowanie w sprawie sprzeciwu — oprzeć swoją decyzję jedynie na względnych podstawach odmowy rejestracji podniesionych przez zainteresowaną stronę oraz na faktach i dowodach z nimi związanych, przedstawionych przez strony. Kryteria zastosowania względnej podstawy odmowy rejestracji lub jakiegokolwiek innego przepisu przywołanego na poparcie żądań sformułowanych przez strony stanowią w sposób oczywisty część elementów prawnych poddanych badaniu OHIM [zob. wyrok Sądu z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie T-57/03 SPAG przeciwko OHIM — Dann i Backer (HOOLIGAN), Zb.Orz. str. II-287, pkt 21 oraz wskazane w nim orzecznictwo].

⁶⁰ W pierwszej kolejności należy zatem zbadać, czy Wydział Sprzeciwów słusznie ograniczył się do rozpatrzenia zarzutów i żądań przedstawionych przez strony, a następnie, czy dowody, jakimi dysponował Wydział Sprzeciwów, dokonując tego badania, wystarczyły, by uzasadnić wydaną przez niego decyzję o częściowym uwzględnieniu sprzeciwu.

⁶¹ Po pierwsze, w odniesieniu do przedstawionych zarzutów i żądań zostało już stwierdzone (zob. pkt 46 i 50 powyżej), że złożony w OHIM przez skarżącą

Formularz jasno wskazywał, że jej zamiarem było wniesienie sprzeciwu wobec omawianego zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego oraz że w tym zakresie powoływała się ona na prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Wydział Sprzeciwów nie wyszedł zatem ani poza żądanie, ani poza zarzuty przedstawione przez skarżącą, a tym samym nie przekroczył granic sporu zdefiniowanych przez skarżącą.

62 Po drugie, jeśli chodzi o kwestię, czy dostępne dowody były wystarczające, Sąd uważa, że decyzja Wydziału Sprzeciwów mogła zostać zgodnie z prawem wydana na podstawie dowodów, którymi dysponował on w momencie jej wydania. W istocie badanie tej decyzji ukazuje, że wszystkie dane o charakterze faktycznym, na których oparł się Wydział Sprzeciwów, były mu dostępne bez konieczności odwoływania się do wyjaśnienia podstaw sprzeciwu, sporządzonego w języku angielskim, w stosunku do którego we wspomnianej decyzji wyraźnie stwierdzono, że nie może zostać uwzględnione. Ocena zasadności sprzeciwu polegająca na zbadaniu prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do zgłoszonego znaku towarowego i wcześniejszego znaku towarowego została przeprowadzona na stronach 5–8 tej decyzji.

63 Przede wszystkim, tytułem porównania rozpatrywanych towarów, Wydział Sprzeciwów stwierdził, że towary, których dotyczy zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego i które należą do klas 29 i 31, są również objęte wcześniejszym znakiem towarowym, z jednym wyjątkiem, który jednakże dotyczy towaru bardzo podobnego do oznaczonego wcześniejszym znakiem towarowym. Równocześnie Wydział Sprzeciwów uznał, że niektóre z towarów należących do klasy 30 i wskazanych w zgłoszeniu znaku albo wykazują pewien stopień podobieństwa w stosunku do towarów objętych wcześniejszym znakiem towarowym, albo tworzą grupę obejmującą takie towary lub też towary identyczne z nimi. W odniesieniu do innych towarów należących do klasy 30 Wydział Sprzeciwów stwierdził, że różnią się one od towarów oznaczonych wcześniejszym znakiem towarowym.

64 Następnie w zakresie porównania spornych oznaczeń Wydział Sprzeciwów, powołując się na orzecznictwo Trybunału dotyczące tego zagadnienia (wyrok

z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. str. I-6191, pkt 23), rozpatrzył występujące między tymi dwoma znakami towarowymi podobieństwa brzmieniowe, wizualne i koncepcyjne. Stwierdził on w szczególności pewien stopień podobieństwa fonetycznego i podobieństwo wizualne tych dwóch znaków towarowych, uznając jednak, że porównanie koncepcyjne tych oznaczeń nie jest możliwe, ponieważ wyraz „calvo” posiada znaczenie wyłącznie w języku hiszpańskim (łysy), podczas gdy wyraz „calavo” będzie postrzegany we wszystkich językach Wspólnoty jako znak fantazyjny.

65 Podsumowując, Wydział Sprzeciwów uznał, że pozostające w konflikcie oznaczenia są podobne pod względem wizualnym i w ramach całościowej oceny wykazują niewielki stopień podobieństwa brzmieniowego oraz różnią się pod względem koncepcyjnym, gdyż płaszczyzna koncepcyjna może być rozstrzygana wyłącznie w odniesieniu do konsumenta hiszpańskiego, jak również że w odniesieniu do niektórych towarów, dla których został zarejestrowany wcześniejszy znak towarowy, i tych wskazanych w zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego i należących do klas 29, 30 i 31 można mówić o identyczności lub podobieństwie. Ponadto Wydział Sprzeciwów uznał, że rozpatrywane towary stanowią produkty powszechnego użytku, przy których zakupie konsument nie wykazuje szczególnie wysokiego poziomu uwagi. Na podstawie tych ustaleń Wydział Sprzeciwów stwierdził, że w odniesieniu do omawianych znaków towarowych występuje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, obejmujące również prawdopodobieństwo skojarzenia w przypadku towarów identycznych lub podobnych.

66 Należy stwierdzić, że badanie to, którego zasadność nie została ponadto zakwestionowana przez interwenienta, ściśle wpisuje się w ramy tego, co Wydział Sprzeciwów był zobowiązany rozpatrzyć w następstwie wniosku skarżącej, czyli prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Badanie to mogło zostać przeprowadzone jedynie na podstawie porównania spornych oznaczeń i rozpatrywanych towarów. Wszystkie dane dotyczące tych dwóch kryteriów były zawarte w zgłoszeniu znaku towarowego, w informacjach dotyczących rejestracji wcześniejszego znaku towarowego oraz w Formularzu i odwoływanie się do przedstawionego przez skarżącą wyjaśnienia podstaw sprzeciwu czy też innych źródeł informacji nie było konieczne.

67 W tym zakresie należy dokonać rozróżnienia między rozpatrywanym tu przypadkiem a sprawami Starix i Galáxia, w których wydano wyżej wskazane wyroki, na które interwenient powołał się w odpowiedzi na skargę. W istocie, jak to wynika z pkt 64 wyroku w sprawie Starix i pkt 38 wyroku w sprawie Galáxia, w tych dwóch sprawach skarżący powoływali się przed Sądem na renomę wcześniejszego znaku towarowego (art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94). Chociaż strony skarżące w tych dwóch sprawach wspomniały o renomie ich znaków w postępowaniu przed OHIM, to wzmianka ta została dokonana incydentalnie w ramach argumentacji skupionej na art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w celu potwierdzenia istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, bez powoływania się na art. 8 ust. 5 tego rozporządzenia (wyroki: w sprawie Starix, pkt 68, oraz w sprawie Galáxia, pkt 41) i w sprawie Starix — bez przedstawienia jakiegokolwiek dowodu na występowanie tej renomy (wyrok w sprawie Starix, pkt 12). W tych okolicznościach Sąd odrzucił podnoszony przez skarżących w tych dwóch sprawach zarzut, zgodnie z którym Izba Odwoławcza była zobowiązana dokonać badania na podstawie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, który nie został przez nich wskazany. Natomiast w niniejszej sprawie, jak to zostało stwierdzone powyżej, nie tylko zarzut oparty na art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 został wyraźnie podniesiony przez skarżącą w toku postępowania przed OHIM, ale również OHIM dysponował wszystkimi danymi o charakterze faktycznym pozwalającymi na zbadanie przez niego zasadności tego zarzutu.

68 Z powyższego wynika, że Wydział Sprzeciwów nie przekroczył swych kompetencji, nie oddalając sprzeciwu skarżącej jako bezzasadnego z uwagi na brak tłumaczenia wyjaśnienia podstaw sprzeciwu. W konsekwencji Izba Odwoławcza naruszyła prawo, uchylając decyzję Wydziału Sprzeciwów i oddalając sprzeciw jako bezzasadny.

69 Wynika z tego, że należy uwzględnić jedyny zarzut skarżącej i stwierdzić, iż zaskarżona decyzja narusza art. 42 ust. 3 i art. 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 w związku z zasadą 20 ust. 3 rozporządzenia nr 2868/95.

W przedmiocie kosztów

- ⁷⁰ Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ OHIM przegrał sprawę z uwagi na stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji, należy obciążyć go kosztami postępowania poniesionymi przez skarżącą, zgodnie z żądaniem tej ostatniej. Ponieważ żądania interwenienta nie zostały uwzględnione, pokrywa on własne koszty.

Z powyższych względów

SĄD (druga izba)

orzeka, co następuje:

- 1) Stwierdza się nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 8 listopada 2004 r. (sprawa R 159/2004-1).**

- 2) OHIM pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez skarżącą.**

3) Interwenient ponosi własne koszty.

Pirrung

Meij

Pelikánová

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 16 stycznia 2007 r.

Sekretarz

Prezes

E. Coulon

J. Pirrung