

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (czwarta izba)
z dnia 16 września 2004 r.*

W sprawie T-342/02

Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp., z siedzibą w Santa Monica, Kalifornia (Stany Zjednoczone), reprezentowana przez adwokatów F. de Visschera, E. Cornu, E. De Gryse oraz D. Moreau,

strona skarżąca,

przeciwko

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

strona pozwana,

w której drugą stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była:

Moser Grupo Media, S.L., z siedzibą w Santa Eulalia del Rio (Hiszpania),

mającej za przedmiot skargę na decyzję Trzeciej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 5 września 2002 r. (sprawa R 437/2001-3), stwierdzającą niedopuszczalność odwołania od decyzji Wydziału Sprzeciwów wydanej w postępowaniu w sprawie sprzeciwu między Moser Grupo Media, S.L., a Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp.,

* Język postępowania: angielski.

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
(czwarta izba),

w składzie: H. Legal, prezes, V. Tiili i M. Vilaras, sędziowie,
sekretarz: J. Plingers, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 8 listopada 2002 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 7 maja 2003 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 28 kwietnia 2004 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 7 listopada 1996 r. Moser Grupo Media, S.L., wniosła do Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) o rejestrację 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) w zmienionym brzmieniu.

2 Znakiem towarowym, o którego rejestrację wniesiono, jest następujący graficzny znak towarowy:



3 Towary i usługi, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klas 9, 16, 38, 39 i 41 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:

- „naświetlone klisze (filmy); dyski kompaktowe (audio-video); urządzenia i przyrządy kinematograficzne, optyczne i fotograficzne”, należące do klasy 9,

- „czasopisma, zdjęcia, plakaty, materiały drukowane i publikacje”, należące do klasy 16,

- „usługi nadawania programów telewizyjnych i radiowych”, należące do klasy 38,

- „usługi dystrybucji wszystkich rodzajów publikacji, wideo i filmów”, należące do klasy 39,

- „usługi produkcji filmowej; usługi w zakresie produkcji taśm wideo; usługi świadczone przez przedsiębiorstwa zajmujące się wypożyczaniem kaset wideo i filmów kinowych; montaż programów radiofonicznych i telewizyjnych; usługi świadczone w zakresie studiów kinematograficznych”, należące do klasy 41.

- 4 W dniu 9 marca 1998 r. zgłoszenie to zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 16/1998.

- 5 W dniu 9 czerwca 1998 r. Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp. (zwana dalej „skarżącą”) wniosła na podstawie art. 42 rozporządzenia nr 40/94 sprzeciw wobec wnioskowanej rejestracji dla wszystkich towarów i usług zawartych w zgłoszeniu. Sprzeciw został oparty na wcześniejszym krajowym znaku towarowym MGM zarejestrowanym w Danii (klasy 9, 16 i 41), w Finlandii (klasy 9 i 41), we Francji (klasy 9, 15, 16, 35, 38 i 41), w Niemczech (klasa 9), we Włoszech (klasy 9, 15, 16, 35, 38 i 41), w Portugalii (klasa 9), w Hiszpanii (klasa 9), w Szwecji (klasa 9), w krajach Beneluksu (klasy 9, 15, 16, 20 i 41), w Grecji (klasy 9, 15 i 16), w Zjednoczonym Królestwie (klasy 9, 35 i 41) i w Austrii (klasy 9, 16 i 41), jak również na zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego nr 141820, złożonym w dniu 1 kwietnia 1996 r. i obejmującym towary i usługi z klas 9, 38 i 41.

- 6 Decyzją z dnia 19 lutego 2001 r. (zwaną dalej „decyzją Wydziału Sprzeciwów”) Wydział Sprzeciwów uwzględnił sprzeciw dla wszystkich rozpatrywanych towarów i usług. Rozpatrując sprawę, Wydział Sprzeciwów nie wziął pod uwagę pewnych wcześniejszych krajowych znaków towarowych, a mianowicie praw podnoszonych w Austrii, Grecji i Zjednoczonym Królestwie, jak również zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego. Powyżej wymienione krajowe znaki towarowe nie zostały uwzględnione z następujących względów. Po pierwsze, dokument przedłożony celem dowiedzenia krajowej rejestracji uzyskanej w Austrii wskazywał, że właścicielem tego prawa nie jest skarżąca, ale Metro-Goldwyn-Mayer Film Corp. Po drugie, tłumaczenie dotyczące krajowej rejestracji uzyskanej w Grecji nie było ani

poprawne, ani wystarczające, i w związku z tym nie zostało wzięte pod uwagę. Po trzeciej, dowód własności krajowych rejestracji w Zjednoczonym Królestwie opierał się wyłącznie na informacjach pochodzących z prywatnej bazy danych i był w konsekwencji niewystarczający.

- 7 Decyzja Wydziału Sprzeciwów została oparta na zaistnieniu prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 i stwierdzała, że skoro sprzeciw został uwzględniony na podstawie tego przepisu, to badanie argumentów podniesionych w ramach innych zarzutów sprzeciwu opartych na art. 8 ust. 4 i 5 nie jest konieczne.
- 8 W dniu 4 kwietnia 2001 r. skarżąca wniosła do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów na podstawie art. 59 rozporządzenia nr 40/94. Podniosła ona, że Wydział Sprzeciwów powinien był uwzględnić wcześniejsze prawa krajowe nabyte w Austrii, Grecji i w Zjednoczonym Królestwie, jak również zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego, i odrzucić zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego dla całego terytorium Unii Europejskiej w celu zapobieżenia możliwej konwersji zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na zgłoszenie krajowego znaku towarowego zgodnie z art. 108 rozporządzenia nr 40/94.
- 9 Decyzją z dnia 5 września 2002 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Trzecia Izba Odwoławcza uznała odwołanie za niedopuszczalne ze względu na to, że decyzja nie miała dla skarżącej niekorzystnego skutku w rozumieniu art. 58 rozporządzenia nr 40/94. Skarżąca nie wniosła, ani wyraźnie, ani domyślnie, o wydanie decyzji zapobiegającej dokonaniu przez Moser Grupo Media, S.L., konwersji zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na zgłoszenie krajowego znaku towarowego. Ponadto zgodnie z art. 42 rozporządzenia nr 40/94 celem postępowania w sprawie sprzeciwu nie jest rozstrzyganie konfliktów pomiędzy znakami towarowymi na szczeblu krajowym, ale zapobieganie rejestracji wspólnotowego znaku towarowego

pozostającego w konflikcie z prawami wcześniejszymi. Zdaniem Izby Odwoławczej, obowiązek rozpatrzenia sprzeciwu wykraczający poza kwestię rejestracji wspólnotowego znaku towarowego byłby sprzeczny z podstawową funkcją postępowania w sprawie sprzeciwu i z zasadami ekonomiki procesowej.

- 10 W dniu 7 października 2002 r. słowne oznaczenie MGM zostało zarejestrowane jako wspólnotowy znak towarowy skarżącej.

Przebieg postępowania i żądania stron

- 11 W dniu 8 listopada 2002 r. skarżąca wniosła do sekretariatu Sądu niniejszą skargę.

- 12 Skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

- utrzymanie w mocy decyzji Wydziału Sprzeciwów, w części w której uwzględnia ona sprzeciw dla wszystkich towarów i usług zawartych w zgłoszeniu Moser Grupo Media, S.L., i odrzuca wniosek o rejestrację w całości w oparciu o znaki towarowe MGM zarejestrowane na szczeblu krajowym;

- częściowe uchylenie decyzji Wydziału Sprzeciwów, zasadniczo w części w której nie został wzięty pod uwagę wniosek o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego skarżącej oraz, tytułem roszczenia ewentualnego, w części w której nie zostały wzięte pod uwagę wcześniejsze krajowe znaki towarowe zarejestrowane w Austrii, w Grecji i w Zjednoczonym Królestwie;

- obciążenie OHIM kosztami postępowania.

13 OHIM wnosi do Sądu o:

- oddalenie skargi;

- obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

14 Skarżąca podniosła zasadniczo jedyny zarzut oparty na naruszeniu art. 42 ust. 1 lit. a) i art. 8 ust. 2, jak również art. 58 rozporządzenia nr 40/94.

Argumenty stron

15 Skarżąca uważa, że Izba Odwoławcza popełniła błąd stwierdzając, że decyzja Wydziału Sprzeciwów nie wywoływała dla niej skutków negatywnych. Podnosi ona, że decyzja Wydziału Sprzeciwów nie uznawała jej wszystkich żądań, pozbawiając ją

prawa do pełnego zbadania jej sprawy. W tym względzie wskazuje ona, że ponieważ Wydział Sprzeciwów nie uwzględnił ani wcześniejszych krajowych znaków towarowych uzyskanych w Austrii, w Grecji lub w Zjednoczonym Królestwie, ani jej zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, podlegającego rozpatrzeniu w owym czasie, Moser Grupo Media, S.L., wciąż mogłaby zgodnie z art. 108 rozporządzenia nr 40/94 dokonać konwersji swego zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na zgłoszenie krajowego znaku towarowego w Państwach Członkowskich, w których skarżąca posiadała prawa wcześniejsze, a które nie stanowiły podstawy odrzucenia zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego przez Wydział Sprzeciwów. Możliwość ta zostałaby wykluczona, gdyby Wydział Sprzeciwów oparł swą decyzję, tak jak powinien był to zrobić, albo na wszystkich wcześniejszych prawach krajowych skarżącej, albo na jej zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego. W konsekwencji podstawy decyzji Wydziału Sprzeciwów ograniczyły skutki odrzucenia zgłoszenia Moser Grupo Media, S.L.

- 16 Odnośnie do twierdzenia, jakoby skarżąca nie wniosła wyraźnie o możliwie najdalej idące skutki odrzucenia zgłoszenia, skarżąca podnosi, że żądanie takie nie jest ani konieczne, ani wymagane rozporządzeniem nr 40/94. Skarżąca uważa, że ponieważ oparła swój sprzeciw, zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94, na kilku wcześniejszych prawach krajowych i na swoim zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego, żądanie jej miało na celu odrzucenie zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego w możliwie szerokim zakresie.
- 17 Podnosi ona, że zgodnie z zasadą 20 ust. 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 303, str. 1) Wydział Sprzeciwów powinien był zawiesić postępowanie w sprawie sprzeciwu do czasu dokonania rejestracji wspólnotowego znaku towarowego MGM i następnie oprzeć swą decyzję na zarejestrowanym znaku towarowym.
- 18 Ponadto decyzja Wydziału Sprzeciwów nieuwzględniająca wcześniejszych praw krajowych uzyskanych w Austrii, w Grecji lub w Zjednoczonym Królestwie, pozbawiona była jakiegokolwiek uzasadnionej podstawy.

- 19 Dowód na okoliczność rejestracji znaku towarowego MGM w Austrii został odrzucony, ponieważ została ona dokonana na firmę Metro-Goldwyn-Mayer Film Corp., a nie na firmę skarżącą. Jednakże jest to ta sama osoba prawna. W tej kwestii skarżąca odsyła do listy swoich spółek zależnych i siostrzanych zawartej w załączniku 6 do skargi.
- 20 Skarżąca zauważa, że nie uwzględniono rejestracji greckiego znaku towarowego, ponieważ numer podany w tłumaczeniu nie zgadza się z numerem certyfikatu rejestracji. Chodzi tutaj o pomyłkę, ponieważ tłumaczenie dołączone do pierwszych uwag dla poparcia sprzeciwu nawet nie wskazywało spornego numeru.
- 21 Wreszcie znaki towarowe zarejestrowane w Zjednoczonym Królestwie nie zostały uwzględnione, ponieważ przedłożone dokumenty stanowiły kopie pochodzące z prywatnej bazy danych. Jednakże dokumenty doręczone przez adwokatów skarżącej w dniu 20 lutego 2000 r. na żądanie OHIM dotyczące uzupełnienia informacji (certyfikaty odnawiające) pochodzą z bazy danych Urzędu Patentowego Zjednoczonego Królestwa i są uznawane przez lokalne urzędy właściwe dla znaków towarowych.
- 22 Odnośnie do argumentu, według którego postępowanie w sprawie sprzeciwu nie ma na celu rozwiązania konfliktu pomiędzy znakami towarowymi na szczeblu krajowym, Izba Odwoławcza nie uwzględniła faktu, że procedura konwersji wynika z samego rozporządzenia nr 40/94, w szczególności z art. 108.
- 23 Z tego względu Izba Odwoławcza, jak również Wydział Sprzeciwów, były zobowiązane uwzględnić możliwość dokonania przez Moser Grupa Media, S.L., konwersji zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na krajowy znak towarowy i powinny były oprzeć odrzucenie zgłoszonego znaku towarowego na wszystkich podniesionych wcześniejszych krajowych znakach towarowych i na wspólnotowym znaku towarowym skarżącej.

- 24 Dodaje ona, że ponieważ znak towarowy MGM został ostatecznie zarejestrowany w dniu 7 października 2002 r., postępowanie nie musi już być zawieszane i że Sąd może uwzględnić rejestrację. Skoro Wydział Sprzeciwów słusznie, zdaniem skarżącej, stwierdził, że istniało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd między znakiem towarowym skarżącej MGM a graficznym znakiem towarowym Moser Grupo Media, S.L., to samo rozumowanie powinno znaleźć zastosowanie w stosunku do wspólnotowego znaku towarowego MGM, który obecnie jest zarejestrowany.
- 25 Zdaniem OHIM, skarżąca nie wniosła ani domyślnie, ani wyraźnie o wydanie decyzji mającej na celu zapobieżenie konwersji zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na zgłoszenie krajowego znaku towarowego przez zgłaszającego.
- 26 W odniesieniu do kwestii, czy OHIM zobowiązany był zbadać sprzeciw w najszerszym możliwym zakresie, utrzymuje on, że głównym celem postępowania w sprawie sprzeciwu jest zapewnienie posiadaczom wcześniejszych praw instrumentu umożliwiającego zapobieżenie rejestracji wspólnotowego znaku towarowego pozostającego w konflikcie z ich wcześniejszymi prawami, a nie chronienie praw do znaków towarowych lub rozwiązywanie konfliktów pomiędzy znakami towarowymi na szczeblu krajowym.
- 27 OHIM twierdzi, że z art. 8 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 wynika jedynie, że nie można oprzeć odrzucenia sprzeciwu na fakcie, że znak towarowy nie został jeszcze zarejestrowany. W każdym razie zasada 20 ust. 6 rozporządzenia nr 2868/95 nie zobowiązuje OHIM do zawieszenia postępowania w sprawie sprzeciwu.
- 28 Ponadto art. 108–110 rozporządzenia nr 40/94, które ustalają zasady odnoszące się do konwersji zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na zgłoszenie krajowego znaku towarowego, nie rodzą interesu prawnego oponentów do żądania, żeby kwestie odnoszące się do konwersji na krajowy znak towarowy zostały uregulowane na etapie postępowania w sprawie sprzeciwu. Zdaniem OHIM, interes prawny podnoszony przez skarżącą powinien być bezpośredni i obecny już w czasie postępowania w sprawie sprzeciwu.

29 OHIM przypomina, że w praktyce Wydział Sprzeciwów stara się uwzględnić możliwie największą ilość praw wcześniejszych lub ewentualnie wydawać decyzje o jak najszerzym możliwym zakresie terytorialnym, pod warunkiem że postępowanie nie zostanie przeciążone.

30 Wreszcie odnośnie do faktu, że Wydział Sprzeciwów nie uwzględnił krajowych znaków towarowych skarżącej zarejestrowanych w Austrii, Grecji i w Zjednoczonym Królestwie, OHIM przypomina, że właścicielem austriackiego znaku towarowego nie jest skarżąca, ale spółka tej samej grupy, która jest inną osobą prawną. Jeśli chodzi o grecki znak towarowy, to numer rejestracji, który ukazany jest na certyfikacie rejestracji, nie jest taki sam jak ten, który pojawia się w jego tłumaczeniu. Natomiast dowody na posiadanie brytyjskiego znaku towarowego opierają się na prywatnej bazie danych. Nie było zatem gwarancji, że informacje były dokładne i aktualne. OHIM twierdzi zatem, że Wydział Sprzeciwów słusznie nie uwzględnił tych krajowych znaków towarowych.

Ocena Sądu

31 Skarżąca zasadniczo zarzuca OHIM, że Moser Grupo Media, S.L. wciąż mogłaby dokonać, zgodnie z art. 108 rozporządzenia nr 40/94, konwersji zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na zgłoszenie krajowego znaku towarowego w tych Państwach Członkowskich, w odniesieniu do których jej zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego nie zostało odrzucone przez Wydział Sprzeciwów z uwagi na wcześniejsze znaki towarowe skarżącej, jako że Wydział Sprzeciwów nie uwzględnił ani wcześniejszych krajowych znaków towarowych uzyskanych w Austrii, Grecji lub w Zjednoczonym Królestwie, ani jej zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, które podlegało wówczas rozpoznaniu.

- 32 Należy zauważyć, że zgodnie z art. 58 rozporządzenia nr 40/94 „każda strona w postępowaniu, dla której decyzja ma niekorzystny skutek, może wnieść odwołanie”.
- 33 W tym przypadku bezspornym jest, że zaskarżona decyzja uznała odwołanie do Izby Odwoławczej za niedopuszczalne ze względu na to, że decyzja Wydziału Sprzeciwów nie miała niekorzystnego skutku dla skarżącej w rozumieniu art. 58 rozporządzenia nr 40/94.
- 34 W tej kwestii należy wskazać, że postępowanie w sprawie sprzeciwu ma na celu zapobieganie rejestracji wspólnotowych znaków towarowych pozostających w konflikcie z wcześniejszymi znakami towarowymi lub wcześniejszymi prawami. Wykładnia ta jest jedyną będącą w stanie osiągnąć cele rozporządzenia nr 40/94. Należy przypomnieć bowiem, że zgodnie z motywem drugim rozporządzenia nr 40/94 wspólnotowy system prawa znaków towarowych przyznaje przedsiębiorstwom prawo uzyskania w ramach jednolitego postępowania znaków towarowych, którym przyznano jednolitą ochronę i które wywołują jednolite skutki na całym terytorium Wspólnoty, przy czym tak wyrażona zasada jednolitego charakteru wspólnotowego znaku towarowego ma zastosowanie, jeśli wspomniane rozporządzenie nie stanowi inaczej.
- 35 W konsekwencji należy stwierdzić, że celem postępowania w sprawie sprzeciwu jest umożliwienie przedsiębiorstwom sprzeciwienia się, w ramach jednolitego postępowania, zgłoszeniom wspólnotowych znaków towarowych, z których mogłoby wynikać prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w stosunku do ich wcześniejszych znaków towarowych lub wcześniejszych praw, a nie uprzednie uregulowanie możliwych konfliktów na szczeblu krajowym.
- 36 Bezsporne jest tutaj, że sprzeciw skarżącej został uwzględniony dla wszystkich rozpatrywanych towarów i usług oraz że odmówiono rejestracji zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego Moser Grupo Media, S.L. Decyzja Wydziału Sprzeciwów nie miała zatem niekorzystnego skutku dla skarżącej.

- 37 Należy jeszcze zbadać argument skarżącej, zdaniem której fakt, że Wydział Sprzeciwów nie zbadał ani jej wcześniejszych krajowych znaków towarowych uzyskanych w Austrii, Grecji lub w Zjednoczonym Królestwie, ani jej zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, wywoływał wobec niej negatywne skutki prawne, niezależnie od wyniku sprawy.
- 38 Należy tutaj przypomnieć, że oczywistym jest, że zasada 15 ust. 1 rozporządzenia nr 2868/95 przewiduje, że „[s]przeciw może być wniesiony na podstawie jednego lub kilku wcześniejszych znaków w rozumieniu art. 8 ust. 2 rozporządzenia [nr 40/94] (zwanym dalej »wcześniejszymi znakami«), lub jednego lub kilku innych wcześniejszych praw w rozumieniu art. 8 ust. 4 rozporządzenia [nr 40/94] (zwanym dalej »wcześniejszymi prawami«)».
- 39 Ponadto, jak wynika z rozporządzenia nr 40/94, a w szczególności z art. 108 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia, w brzmieniu obowiązującym w chwili zaistnienia stanu faktycznego niniejszego sporu, „[z]głaszający lub właściciel wspólnotowego znaku towarowego może wnieść o konwersję swojego zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego lub wspólnotowego znaku towarowego na zgłoszenie krajowego znaku towarowego [...], w zakresie w jakim zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego jest odrzucone, wycofane lub uznane za wycofane”.
- 40 Równocześnie prawdą jest, że podstawy odmowy zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego określają, czy zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego może zostać zarejestrowane na szczeblu krajowym. Artykuł 108 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 przewiduje bowiem, że zmiana nie może mieć miejsca do celów ochrony w danym Państwie Członkowskim, w którym zgodnie z decyzją Urzędu lub orzeczeniem sądu krajowego, podstawy odmowy rejestracji lub podstawy stwierdzenia wygaśnięcia lub unieważnienia mają zastosowanie do zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego lub wspólnotowego znaku towarowego.

- 41 Jednakże bezsporne jest, że procedura konwersji zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na zgłoszenie krajowego znaku towarowego posiada wyłącznie charakter uprawnienia zgłaszającego wspólnotowy znak towarowy. Ponadto procedura ta w żadnym przypadku nie przyznaje zgłaszającym prawa do żądania pozytywnego rozpatrzenia ich zgłoszenia przez właściwe urzędy krajowe. Przeciwnie, wydanie decyzji w przedmiocie ewentualnej rejestracji krajowej stanowi wyłączną kompetencję właściwych urzędów krajowych. Ponadto strony sporu mają możliwość dochodzenia swoich praw przed wspomnianymi urzędami krajowymi.
- 42 Nadto nie ma przeszkód, aby zgłaszający, którego zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego zostało odrzucone na skutek postępowania w sprawie sprzeciwu, przedłożył podobne zgłoszenia urzędom krajowym, bez uciekania się do procedury konwersji.
- 43 W konsekwencji można stwierdzić, że interes, na który powołuje się skarżąca, dotyczy sytuacji prawnej przyszłej i niepewnej.
- 44 W związku z tym istotne jest przypomnienie, że z utrwalonego orzecznictwa wynika, że skarga o stwierdzenie nieważności wniesiona przez osobę fizyczną lub prawną jest dopuszczalna jedynie w zakresie, w którym skarżący posiada interes w stwierdzeniu nieważności zaskarżonego aktu (wyroki Sądu z dnia 14 września 1995 r. w sprawach połączonych T-480/93 i T-483/93 *Antillean Rice Mills i in. przeciwko Komisji*, Rec. str. II-2305, pkt 59; z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie T-102/96 *Gencor przeciwko Komisji*, Rec. str. II-753, pkt 40, oraz z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie T-212/00 *Nuove Industrie Molisane przeciwko Komisji*, Rec. str. II-347, pkt 33). Interes ten musi być istniejący i aktualny (wyrok Sądu z dnia 17 września 1992 r. w sprawie T-138/89 *NBV i NVB przeciwko Komisji*, Rec. str. II-2181, pkt 33) i oceniany jest na dzień wniesienia skargi (wyrok Trybunału z dnia 16 grudnia 1963 r. w sprawie 14/63 *Forges de Clabecq przeciwko Wysokiej Władzy*, Rec. str. 719, 748, oraz wyrok Sądu z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie T-159/98 *Torre i in. przeciwko Komisji*, RecFP str. I-A-83 i II-395, pkt 28). Jeśli interes, na który powołuje się skarżąca, dotyczy sytuacji prawnej przyszłej, musi ona dowieść, że negatywne skutki takiej sytuacji są

już pewne. W konsekwencji skarżąca nie może powołać się na sytuację przyszłą i niepewne w celu uzasadnienia swego interesu w żądaniu stwierdzenia nieważności zaskarżonego aktu (ww. wyrok NBV i NVB przeciwko Komisji, pkt 33).

45 Należy zatem stwierdzić, że decyzja Wydziału Sprzeciwów, uwzględniająca sprzeciw skarżącej dla wszystkich rozpatrywanych towarów i usług, nie miała niekorzystnego skutku dla skarżącej, nawet jeśli sprzeciw nie został uwzględniony na podstawie wszystkich znaków towarowych, na których oparto zarzuty sprzeciwu.

46 W odniesieniu do domniemanej konieczności wzięcia pod uwagę zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego skarżącej OHIM słusznie podniósł kwestię ekonomiki procesowej. Skoro sprzeciw mógł zostać uwzględniony na podstawie kilku wcześniejszych krajowych znaków towarowych, nie było konieczne dalsze przedłużanie postępowania poprzez zawieszenie go na podstawie zasady 20 ust. 6 rozporządzenia nr 2868/95 w celu oczekiwania na rejestrację wspólnotowego znaku towarowego. Zasada 20 ust. 6 rozporządzenia nr 2868/95 przewiduje bowiem, że „[OHIM] może zawiesić każde postępowanie w sprawie sprzeciwu, w którym sprzeciw opiera się na wniosku o rejestrację na podstawie art. 8 ust. 2 lit. b) rozporządzenia, do momentu podjęcia prawomocnej decyzji w takim postępowaniu lub jeżeli inne okoliczności uzasadniają takie zawieszenie”. Dlatego też zawieszenie pozostaje uprawnieniem OHIM, który stosuje je jedynie jeśli uzna to za właściwe.

47 Przyjęcie tezy skarżącej, zdaniem której OHIM zobowiązany jest zawiesić postępowanie w sprawie sprzeciwu oparte na wniosku o rejestrację zgodnie z art. 8 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 do momentu podjęcia prawomocnej decyzji odnośnie do takiego wniosku, mogłoby bowiem prowadzić do reakcji łańcuchowej. Wniosek o rejestrację zgodnie z art. 8 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 mógłby bowiem sam stanowić przedmiot postępowania w sprawie sprzeciwu w odniesieniu do innych wniosków o rejestrację, które, według tezy skarżącej, musiałyby zostać z kolei zawieszane.

- 48 Odnośnie do kwestii, czy skarżąca żądała lub nie, wyraźnie lub domyślnie, wydania decyzji w sprawie sprzeciwu, której zakres byłby możliwie najszerszy, czyli decyzji w sprawie sprzeciwu, która obejmowałaby wszystkie wcześniejsze krajowe znaki towarowe lub wcześniejsze prawa, na których oparła ona swój sprzeciw, jak również zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego, nie można podzielić argumentacji skarżącej. Skoro Wydział Sprzeciwów nie był zobowiązany na żadnym etapie sprawy do badania wszystkich wcześniejszych znaków towarowych lub wcześniejszych praw ze względów przedstawionych powyżej, kwestia wpływu zakresu sprzeciwu nie posiada żadnego znaczenia dla wspomnianego obowiązku.
- 49 Z tych samych względów nie ma dalszej potrzeby badania kwestii, czy wniosek o rejestrację znaku towarowego MGM na szczeblu wspólnotowym i istnienie austriackich, greckich i brytyjskich znaków towarowych stanowiłyby istotne podstawy sprzeciwu.
- 50 W konsekwencji należy oddalić skargę.

W przedmiocie kosztów

- 51 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sądu Pierwszej Instancji kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy — zgodnie z żądaniem strony pozwanej — obciążyć ją kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI (czwarta izba)

orzeka, co następuje:

- 1) **Skarga zostaje oddalona.**

- 2) **Skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania.**

Legal

Tiili

Vilaras

Ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 16 września 2004 r.

Sekretarz

Prezes

H. Jung

H. Legal