

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (druga izba)  
z dnia 20 kwietnia 2005 r. \*

W sprawie T-318/03

**Atomic Austria GmbH** z siedzibą w Altenmarkt (Austria), reprezentowana przez  
adwokatów G. Kucskę oraz C. Schumachera,

strona skarżąca,

przeciwko

**Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe  
i wzory) (OHIM)**, reprezentowanemu przez G. Schneidera oraz B. Müllera,  
działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

\* Język postępowania: niemiecki.

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą OHIM była:

Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil, SA z siedzibą w Onil (Hiszpania),

mającej za przedmiot skargę na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 9 lipca 2003 r. (sprawa R 95/2003-2) wydaną w postępowaniu w sprawie sprzeciwu między Atomic Austria GmbH a Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil, SA,

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI  
WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (druga izba),

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

sekretarz: J. Plingers, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 15 września 2003 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 3 lutego 2004 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 9 listopada 2004 r.,

wydaje następujący

## Wyrok

### Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 13 listopada 2000 r. hiszpańska spółka Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil, SA dokonała zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1) z późn. zm.
- 2 Zgłoszony znak towarowy to oznaczenie słowne ATOMIC BLITZ.
- 3 Towary objęte zgłoszeniem należą do klasy 28 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków towarowych z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego i odpowiadają następującemu opisowi: „gry i zabawki; artykuły gimnastyczne i sportowe nieujęte w innych klasach”.

4 Zgłoszenie to zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 60/2001 z dnia 9 lipca 2001 r.

5 W dniu 3 października 2001 r. spółka Atomic Austria GmbH (zwana dalej „skarżącą”), powołując się na art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia, wniosła sprzeciw przeciwko rejestracji. Sprzeciw opierał się na istnieniu pięciu wcześniejszych znaków towarowych złożonych z oznaczenia ATOMIC (zwanym dalej „wcześniejszymi znakami towarowymi”), które były w Austrii przedmiotem następujących rejestracji:

— słowny znak towarowy nr 75 086, zgłoszony w dniu 16 marca 1973 r. i zarejestrowany w dniu 23 sierpnia 1973 r.;

— słowny znak towarowy nr 76 640, zgłoszony w dniu 8 lutego 1974 r. i zarejestrowany w dniu 15 marca 1974 r.;

— słowny znak towarowy nr 85 558, zgłoszony w dniu 2 marca 1977 r. i zarejestrowany w dniu 16 maja 1977 r.;

— słowny znak towarowy nr 97 370, zgłoszony w dniu 27 marca 1981 r. i zarejestrowany w dniu 22 lipca 1981 r.;

— słowny znak towarowy nr 106 849, zgłoszony w dniu 28 czerwca 1984 r. i zarejestrowany w dniu 10 września 1984 r.

- 6 Do sprzeciwu dołączono dla każdego wcześniejszego znaku towarowego wyciąg z austriackiego rejestru znaków towarowych wraz z tłumaczeniem na język angielski, a także zaświadczenie sporządzone przez rzecznika patentowego reprezentującego skarżącą przed OHIM, potwierdzające, że „[...] pięć rejestracji, dokonanych odpowiednio dla wszystkich towarów wskazanych w wyciągach i w moim tłumaczeniu, jest w pełni obowiązujących”. Wyciągi te nosiły datę 19 kwietnia 1999 r.
- 7 Pismem z dnia 23 listopada 2001 r. Wydział Sprzeciwów OHIM poinformował skarżącą o tym, że zgłaszająca została zawiadomiona o jej sprzeciwie, a także wyznaczył jej czteromiesięczny termin, kończący się w dniu 23 marca 2002 r., na przedstawienie wszelkich uzupełniających faktów, dowodów i argumentów, które uważała ona za konieczne do poparcia swojego sprzeciwu.
- 8 Do tego pisma załączono notę wyjaśniającą dotyczącą dowodów wymaganych na poparcie sprzeciwu (zwaną dalej „notą wyjaśniającą”). Ani pismo, ani też nota wyjaśniająca nie zawierały wyraźnego wezwania do przedłożenia ściśle określonych brakujących dokumentów.
- 9 Skarżąca nie przedstawiła w wyznaczonym jej terminie żadnego dodatkowego dokumentu dowodowego na poparcie swojego sprzeciwu.
- 10 Decyzją z dnia 9 grudnia 2002 r. Wydział Sprzeciwów OHIM odrzucił sprzeciw w całości na tej podstawie, że skarżąca nie przedstawiła w wyznaczonym terminie dowodów przedłużenia rejestracji wcześniejszych znaków towarowych, nie udowadniając tym samym ich obowiązującej mocy prawnej.

- 11 W dniu 17 stycznia 2003 r. skarżąca wniosła odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów OHIM. Skarżąca podniosła, że Wydział Sprzeciwów nie wziął pod uwagę zaświadczenia rzecznika patentowego, że przedstawione kopie wyciągów nie zawierały wskazówek, które by sugerowały, iż przedmiotowe rejestracje wygasły, oraz to, że Wydział Sprzeciwów powinien był wyraźnie wezwać ją do przedłożenia brakujących dowodów.
  
- 12 Decyzją z dnia 9 lipca 2003 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Druga Izba Odwoławcza OHIM odrzuciła odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.
  
- 13 Izba Odwoławcza zwróciła uwagę na to, że nota wyjaśniająca załączona do pisma z dnia 23 listopada 2001 r. w sposób jasny i jednoznaczny wskazywała, że przedłużenie rejestracji powinno zostać wykazane za pomocą świadectwa przedłużenia lub za pomocą jakiegokolwiek innego równoważnego dowodu. Stwierdziła, że zaświadczenie sporządzone przez rzecznika patentowego reprezentującego skarżącą przed OHIM, potwierdzające ważność wcześniejszych znaków towarowych nie może zostać uznane za dowód równoważny z urzędowym świadectwem przedłużenia. Wreszcie zaznaczyła, że okoliczność, iż nota wyjaśniająca została załączona do pisma z dnia 23 listopada 2001 r., pozwala na odróżnienie niniejszej sprawy od innych spraw, w których zapadły powołane przez skarżącą decyzje Izby Odwoławczej stwierdzające, że Wydział Sprzeciwów powinien był skierować dodatkowe wezwanie.

### **Przebieg postępowania**

- 14 W piśmie z dnia 27 października 2004 r. OHIM zgłosił pewne uwagi do sprawozdania na rozprawę.

- 15 W dniu 16 listopada 2004 r., po przeprowadzeniu rozprawy, Sąd wezwał strony do przedstawienia mu przepisów prawnych regulujących okres ochrony znaków towarowych w prawie austriackim. Skarżąca i OHIM odpowiedziały na to wezwanie pismami odpowiednio z dnia 25 listopada 2004 r. i 29 listopada 2004 r.
- 16 Po otrzymaniu odpowiedzi stron, w dniu 10 grudnia 2004 r. procedura ustna została zamknięta.

### **Żądania stron**

- 17 Skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- obciążenie OHIM kosztami postępowania.

- 18 OHIM wnosi do Sądu o:

- oddalenie skargi;
- obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

## Co do prawa

- 19 Na poparcie swojej skargi skarżąca podnosi trzy zarzuty, oparte odpowiednio na tym, że Izba Odwoławcza nie oceniła negatywnie okoliczności nieuwzględnienia dowodów przedstawionych przez skarżącą, ewentualnie na tym, iż Izba Odwoławcza nie dostrzegła uchybienia proceduralnego polegającego na tym, że Wydział Sprzeciwów nie zwrócił uwagi skarżącej na brak określonych dokumentów, oraz ewentualnie na tym, że Izba Odwoławcza nie uznała, iż Wydział Sprzeciwów naruszył zasadę ochrony uzasadnionych oczekiwań, nie informując o zmianie swojej dotychczasowej praktyki.

*W przedmiocie zarzutu pierwszego, opartego na nieuwzględnieniu przez Wydział Sprzeciwów przedstawionych dowodów*

- 20 Pierwszy zarzut dzieli się na dwie części. W ramach pierwszej części zarzutu skarżąca podnosi, że przedstawione przez nią wyciągi z austriackiego rejestru znaków towarowych stanowią wystarczający dowód ważności wcześniejszych znaków towarowych. W ramach drugiej części zarzutu skarżąca dodatkowo zwraca uwagę na to, że taki dowód został przez nią dostarczony w postaci zaświadczenia sporządzonego przez rzecznika patentowego.

- 21 Należy zacząć od rozpatrzenia pierwszej części tego zarzutu.



## Argumenty stron

- 22 Skarżąca podnosi, iż dokumenty dołączone do sprzeciwu z dnia 3 października 2001 r. były kompletne. Jej zdaniem został dostarczony dowód wymagany przez zasadę 16 ust. 2 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), ponieważ urzędowe wyciągi z rejestru dotyczące wcześniejszych znaków towarowych pozwalały na stwierdzenie, że przedmiotowe znaki są nadal ważne. Skarżąca twierdzi bowiem, że gdyby w chwili sporządzania wyciągów ochrona znaków towarowych na przykład wygasła, to Österreichisches Patentamt (austriacki urząd patentowy) opatrzyłby te wyciągi odpowiednią wzmianką. Z uwagi na fakt, że przedstawione przez skarżącą wyciągi dotyczące wcześniejszych znaków towarowych nie zawierają takich wzmianek, Wydział Sprzeciwów nie miał żadnego powodu, by sądzić, że rejestracja przestała obowiązywać.
- 23 Następnie skarżąca podnosi, że w okresie między datą sporządzenia wyciągów z rejestru i datą złożenia sprzeciwu nie było konieczne jakiejkolwiek przedłużenie dla wcześniejszych znaków towarowych, z wyjątkiem znaku towarowego nr 97 370. Dlatego też zdaniem skarżącej nie było potrzeby przedstawienia świadectwa przedłużenia lub innego równoważnego dowodu w rozumieniu noty wyjaśniającej.
- 24 Na rozprawie skarżąca zwróciła uwagę na to, że okres ochrony znaku towarowego, jaki może wynikać z dokumentu urzędowego, nie gwarantuje tego, że znak jest chroniony dokładnie w tym okresie. Po pierwsze, ochrona może zostać przedłużona; w istocie w Austrii przedłużenie może nastąpić w terminie nieprzekraczającym sześciu miesięcy od chwili wygaśnięcia okresu ochrony. Po drugie, znak towarowy może zostać unieważniony orzeczeniem sądowym jeszcze przed upływem tego okresu lub właściciel może zrzec się swojego znaku towarowego. Skarżąca wnioskuję z tego, że skoro samo wskazanie okresu ochrony nie gwarantuje, że znak towarowy w rzeczywistości będzie chroniony do wskazanej daty, to w związku z tym okres ochrony nie ma porównywalnego znaczenia ze znaczeniem innych cech charakterystycznych znaku, takich jak lista objętych nim towarów i usług.

- 25 Ponadto skarżąca oświadczyła podczas rozprawy, że Österreichisches Patentamt nie wydaje szczególnych świadectw dotyczących przedłużenia znaku. W takiej sytuacji skarżąca zdecydowała się udowodnić ważność znaków za pomocą wyciągów z rejestru.
- 26 OHIM przypomina, że to na stronie wnoszącej sprzeciw spoczywa ciężar dowodu istnienia wcześniejszego prawa, na którym opiera się sprzeciw. Dowód istnienia wcześniejszego znaku towarowego obejmuje także dowód jego ewentualnego przedłużenia. Mianowicie wobec braku przedłużenia znak towarowy traci swoją ważność i nie może już stanowić przeszkody do zarejestrowania nowych znaków.
- 27 Zdaniem OHIM dołączone do sprzeciwu wyciągi z rejestru Österreichisches Patentamt dotyczące wcześniejszych znaków towarowych skarżącej nie pozwalają na określenie daty wygaśnięcia wcześniejszych znaków towarowych, która stanowi istotny element prawa przyznanego przez znak towarowy. Wobec braku szczegółowych wyjaśnień dotyczących okresu ochrony wcześniejszych znaków towarowych OHIM przyjął, iż wynosi on 10 lat. A zatem dla wszystkich wcześniejszych znaków towarowych zarejestrowanych w latach 1973–1984 okres ten już upłynął.
- 28 OHIM, opowiadając się za zastosowaniem mutatis mutandis zasad ustanowionych w postanowieniu Sądu z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie T-235/02 Strongline przeciwko OHIM — Scala (SCALA), Rec. str. II-4903, zwraca również uwagę na to, że okoliczność, iż data wygaśnięcia okresu ochrony nie wynika z wyciągów z rejestru, uniemożliwia drugiej stronie postępowanie w sprawie sprzeciwu i Izbie Odwoławczej zbadanie z wystarczającą pewnością statusu prawnego i prawa własności wcześniejszych znaków towarowych. W związku z tym, według OHIM, przedstawione wyciągi nie nadają się do tego, by służyć jako jedyny dowód istnienia wcześniejszych znaków towarowych.

- 29 Podczas rozprawy OHIM dodał, że przedstawione przez skarżącą wyciągi były zbyt stare w chwili, gdy zostały mu przedstawione. Ponadto zwrócił uwagę na to, że nawet jeżeli skarżąca nie miała możliwości przedstawienia urzędowego świadectwa przedłużenia, to mogła ona przecież udowodnić przedłużenie wcześniejszych znaków towarowych poprzez przedłożenie cytatów z prawa austriackiego regulującego okres ochrony znaków towarowych lub pism przewodnich załączonych przez Österreichisches Patentamt do świadectw rejestracji.
- 30 Poza tym OHIM podnosi pewne argumenty, które mogłyby poprzeć pierwszą część niniejszego zarzutu, a w związku z tym także skargę o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji.

## Ocena Sądu

- 31 Tytułem wstępu Sąd przypomina, że jak wynika z piątego motywu rozporządzenia nr 40/94, prawo wspólnotowe dotyczące znaków towarowych nie zastępuje ustawodawstw państw członkowskich w zakresie znaków towarowych. Ustanowiony tym rozporządzeniem system zakłada, że OHIM bierze pod uwagę istnienie wcześniejszych krajowych znaków towarowych lub praw.
- 32 W związku z tym art. 8 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 2 lit. a) pkt ii) oraz pkt iii) tego rozporządzenia stanowi, że właściciel wcześniejszego krajowego lub międzynarodowego znaku towarowego obowiązującego w państwie członkowskim może na warunkach określonych w tym przepisie sprzeciwić się rejestracji wspólnotowego znaku towarowego.

- 33 Tak jak to wynika w szczególności z art. 74 ust. 1 in fine rozporządzenia nr 40/94, w postępowaniu dotyczącym względnej podstawy odmowy rejestracji to na stronie, która wnosi sprzeciw wobec rejestracji wspólnotowego znaku towarowego w oparciu o wcześniejszy krajowy znak towarowy, spoczywa wykazanie istnienia oraz, w danym przypadku, zakresu ochrony tego znaku.
- 34 Natomiast do OHIM należy zbadanie w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu, czy są spełnione przesłanki zastosowania powołanej podstawy odmowy rejestracji. W tym zakresie jest on zobowiązany do zbadania prawdziwości przytoczonych faktów i mocy dowodowej przedstawionych przez strony dowodów.
- 35 OHIM może zostać wezwany do wzięcia pod uwagę w szczególności prawa krajowego państwa członkowskiego, w którym wcześniejszy znak towarowy, na którym opiera się sprzeciw, korzysta z ochrony. W takim przypadku powinien on z urzędu zasięgnąć informacji za pomocą środków, które w tym przypadku uzna za stosowne, o prawie krajowym danego państwa członkowskiego, jeżeli takie informacje są niezbędne do oceny przesłanek zastosowania rozpatrywanej podstawy odmowy rejestracji, a zwłaszcza prawdziwości powołanych faktów lub mocy dowodowej przedstawionych dowodów. W istocie ograniczenie podstawy faktycznej badania przeprowadzanego przez OHIM nie wyłącza tego, aby wziął on pod uwagę — poza faktami wyraźnie przedstawionymi przez strony w trakcie postępowania w sprawie sprzeciwu — fakty notoryjne, to znaczy fakty, które mogą być powszechnie znane albo które wynikają 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), Zb.Orz. str. II-1739, pkt 29, odwołanie nie dotyczyło tego punktu].
- 36 OHIM, jeżeli uzna to za stosowne, może również wezwać strony do dostarczenia mu wskazówek co do określonych kwestii danego prawa krajowego. Natomiast zainteresowana strona nie jest zobowiązana do przedstawienia ze swojej własnej inicjatywy ogólnych informacji dotyczących prawa własności intelektualnej obowiązującego w danym państwie członkowskim.

- 37 Badanie stanu faktycznego i dowodów przedstawionych OHIM powinno być przeprowadzone z poszanowaniem prawa do obrony stron w postępowaniu w sprawie sprzeciwu oraz prawa do słusznego procesu. A zatem jeżeli zgłaszający wspólnotowy znak towarowy ma wątpliwości dotyczące mocy dowodowej dowodów przedstawionych przez stronę wnoszącą sprzeciw w celu wykazania istnienia powołanego wcześniejszego prawa albo nawet zakresu tego prawa może je wyrazić podczas postępowania przed OHIM, który powinien wówczas starannie rozpatrzyć takie uwagi.
- 38 OHIM nie może jednak uwolnić się od obowiązku dokonania kompleksowej oceny przedstawionych faktów i dowodów, powołując się na to, że to do strony wnoszącej sprzeciw należy przedstawienie mu z jej własnej inicjatywy popierających dowodów w postaci szczegółowych informacji dotyczących prawa państwa członkowskiego, w którym chroniony jest wcześniejszy znak towarowy, na którym został oparty sprzeciw.
- 39 Ponadto należy zauważyć, że ani rozporządzenie nr 40/94, ani też rozporządzenie nr 2868/95 nie określa obowiązkowej formy dowodu, który powinien zostać dostarczony przez stronę wnoszącą sprzeciw celem udowodnienia istnienia jej wcześniejszego prawa. Rozporządzenie nr 2868/95 ogranicza się do stwierdzenia w zasadzie 16 ust. 2, że „jeżeli sprzeciw opiera się na wcześniejszym znaku towarowym, który nie jest wspólnotowym znakiem towarowym, do sprzeciwu dołącza się w szczególności dowody rejestracji lub zgłoszenia tego wcześniejszego znaku, takie jak świadectwo rejestracji”. Ponadto art. 76 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 dotyczącego postępowania dowodowego przed OHIM przewiduje jedynie niewyczerpującą listę możliwych środków („[...] środki udostępniania i pozyskiwania dowodów obejmują [mogą być podjęte w szczególności następujące środki dowodowe] [...]).
- 40 Z powyższego wynika, że po pierwsze, stronie wnoszącej sprzeciw przysługuje wolny wybór, który z dowodów uzna za stosowny przedstawić OHIM na poparcie swojego sprzeciwu, oraz, po drugie, że OHIM jest zobowiązany do zbadania wszystkich przedstawionych mu okoliczności, aby móc stwierdzić, czy w rzeczywistości stanowią one dowód rejestracji lub zgłoszenia wcześniejszego znaku towarowego, przy czym nie może on od razu odrzucić danego rodzaju dowodu jako niedopuszczalnego z powodu jego formy.

- 41 Taki wniosek potwierdzają także istniejące różnice w praktykach administracyjnych państw członkowskich. W rzeczywistości bowiem gdyby przyjąć, że OHIM może ustanawiać warunki dotyczące formy dowodów, które należy przedstawić, okazałoby się, że w pewnych wypadkach przedstawienie takich dokumentów stałoby się dla stron niemożliwe. Tak mogło być w niniejszej sprawie, zważywszy na to, że skarżąca utrzymuje — czemu OHIM nie zaprzeczył — że Österreichisches Patentamt nie wydaje dokumentów urzędowych potwierdzających przedłużenie znaku towarowego, w związku z czym nie była ona w stanie przedstawić takiego dokumentu.
- 42 W niniejszej sprawie skarżąca przedstawiła wyciągi sporządzone przez Österreichisches Patentamt w dniu 19 kwietnia 1999 r. Na pięciu wyciągach, z których każdy odpowiada jednemu wcześniejszemu znakowi towarowemu, rubryka „wygasł dnia” nie zawiera żadnej wzmianki. A zatem dokumenty te potwierdzają ważność wcześniejszych znaków towarowych w dniu sporządzenia wyciągów, tj. 19 kwietnia 1999 r. Z wyciągów wynika ponadto, że wcześniejsze znaki towarowe zostały zarejestrowane odpowiednio w dniu: 23 sierpnia 1973 r. (znak towarowy nr 75 086), 15 marca 1974 r. (znak towarowy nr 76 640), 16 maja 1977 r. (znak towarowy nr 85 558), 22 lipca 1981 r. (znak towarowy nr 97 370) oraz 10 września 1984 r. (znak towarowy nr 106 849).
- 43 Wobec braku szczególnych wskazówek ze strony skarżącej Izba Odwoławcza założyła, że okres ochrony znaków towarowych wynosi według prawa austriackiego dziesięć lat od zarejestrowania. Nawet jeśli nie ulega wątpliwości, że domniemanie OHIM jest słuszne, tak jak to wynika z przepisów prawa krajowego przedstawionych przez strony w odpowiedzi na wezwanie Sądu, należy zauważyć w tej kwestii, że OHIM, jako organizacja wspólnotowa wyspecjalizowana w dziedzinie własności intelektualnej, dysponująca w związku z tym wysokim stopniem biegłości w tej materii, nie powinien poprzestawać tylko na samym domniemaniu w zakresie istotnych faktów dotyczących ochrony wcześniejszych znaków towarowych. W rzeczywistości, po pierwsze, Izba Odwoławcza postąpiła w sposób niekonsekwentny, opierając się z jednej strony na domniemanym dziesięcioletnim okresie ochrony austriackiego znaku towarowego, i z drugiej strony odmawiając zastosowania tego domniemania w całości do długości okresu ochrony podczas

dokonywania oceny doniosłości wyciągów z rejestru przedstawionych przez skarżącą. Po drugie, z wyżej powołanych pkt 31–41 wynika, że Izba Odwoławcza powinna zbadać okres ochrony znaków towarowych w Austrii według prawa tego państwa.

- 44 Zgodnie z art. 19 ust. 1 Markenschutzgesetz (ustawa o ochronie znaków towarowych) z 1970 r. okres ochrony austriackiego znaku towarowego wygasa po upływie dziesięciu lat liczonych od końca miesiąca, w którym zarejestrowano znak towarowy. Okres ten można przedłużyć. W przypadku przedłużenia nowy okres ochrony, wynoszący również dziesięć lat, rozpoczyna swój bieg następnego dnia po dniu wygaśnięcia wcześniejszego okresu, i to niezależnie od rzeczywistej daty przedłużenia.
- 45 Z powyższego wynika, że dla zachowania ochrony każdy z wcześniejszych znaków towarowych musiał być przedłużany co dziesięć lat. Okoliczność, że wszystkie wcześniejsze znaki towarowe były ważne w dniu 19 kwietnia 1999 r., co zostało wykazane w pkt 42 powyżej, oznacza, że wszystkie przedłużenia, które powinny mieć miejsce odpowiednio w 1991 r. (znak towarowy nr 97 370), w 1993 r. (znak towarowy nr 75 086), w 1994 r. (znak towarowy nr 76 640 i znak towarowy nr 106 849) oraz w 1997 r. (znak towarowy nr 85 558), rzeczywiście miały miejsce. A zatem okoliczność ta oznacza również i to, że okres ochrony został przedłużony do dnia 31 sierpnia 2003 r. dla znaku towarowego nr 75 086, do dnia 31 marca 2004 r. dla znaku towarowego nr 76 640, do dnia 31 maja 2007 r. dla znaku towarowego nr 85 558, do dnia 31 lipca 2001 r. dla znaku towarowego nr 97 370 oraz do dnia 30 września 2004 r. dla znaku towarowego nr 106 849.
- 46 W ten sposób, wbrew twierdzeniom OHIM, przedstawione przez skarżącą wyciągi umożliwiały określenie terminu wygaśnięcia ochrony wcześniejszych znaków towarowych i w dodatku pozwalały również wywnioskować, że cztery z pięciu wcześniejszych znaków towarowych (z wyjątkiem znaku towarowego nr 97 370) były ważne w chwili podjęcia decyzji przez Izbę Odwoławczą, tj. w dniu 9 lipca 2003 r.

- 47 Okoliczność, że w chwili przedstawienia OHIM wyciągi liczyły więcej niż 29 miesięcy, nie jest w stanie podważyć tego wniosku. Wprawdzie byłoby lepiej, gdyby skarżąca przedstawiła bardziej aktualne wyciągi, niemniej jednak ocena wyrażona w pkt 45 i 46 powyżej nie zależy od daty sporządzenia wyciągów. Ponadto nie ulega wątpliwości, że statut pięciu wcześniejszych znaków towarowych nie uległ zmianie w okresie między sporządzeniem wyciągów a ich przedstawieniem. Wreszcie celem objęcia tego ostatniego okresu, który jest nieunikniony przy przedstawianiu dokumentów urzędowych, rzecznik patentowy zdecydował się załączyć do wyciągów swoje zaświadczenie potwierdzające zachowanie ważności przez wcześniejsze znaki towarowe.
- 48 Należy również odrzucić argument OHIM, zgodnie z którym w celu udowodnienia przedłużenia wcześniejszych znaków towarowych skarżąca mogła przedstawić bądź odpowiednie wyciągi z prawa austriackiego, bądź pisma przewodnie załączone przez Österreichisches Patentamt do świadectw rejestracji wcześniejszych znaków towarowych.
- 49 W rzeczywistości, tak jak to zostało stwierdzone w pkt 31–41 oraz w pkt 43 powyżej, skarżąca nie była zobowiązana do przedłożenia ze swojej własnej inicjatywy ogólnych informacji dotyczących austriackiego prawa o znakach towarowych.
- 50 Otóż pisma przewodnie, biorąc za podstawę pismo wymienione tytułem przykładu na rozprawie przez OHIM, są formułowane w sposób ogólny i nie sprowadzają się do niczego innego, jak tylko do powtórzenia przepisów o okresie ochrony zawartych w Markenschutzgesetz z 1970 r. A zatem ewentualne przedstawienie takich pism nie ma znaczenia w niniejszej sprawie.
- 51 Wreszcie co się tyczy orzecznictwa powołanego przez OHIM dotyczącego obowiązku przedłożenia stosownego tłumaczenia dowodów i dokumentów dowodowych (ww. postanowienie w sprawie SCALA), Sąd zauważa, że nawet jeżeli zasada



kontradyktoryjności wymaga, aby druga strona postępowania w sprawie sprzeciwu była w stanie zapoznać się z dowodami przedstawionymi przez skarżącą w języku postępowania, to jednak nie może ona być interpretowana w taki sposób, że te dowody same w sobie powinny pozwolić drugiej stronie na upewnienie się co do istnienia wcześniejszych znaków towarowych, bez korzystania z pomocy doradcy lub powszechnie dostępnych źródeł informacji, innych niż przedstawione dowody.

- 52 Należy zatem uwzględnić ten zarzut w pierwszej jego części.
- 53 W związku z powyższym należy stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji, bez konieczności rozważania argumentów przedstawionych przez OHIM celem poparcia pierwszej części zarzutu skarżącej oraz bez konieczności orzekania przez Sąd w kwestii ich dopuszczalności.
- 54 Ponieważ uwzględniono pierwszy zarzut skargi, nie ma konieczności rozpatrywania zarzutów przedstawionych pomocniczo przez skarżącą.

### **W przedmiocie kosztów**

- 55 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sądu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ OHIM przegrał sprawę, należy — zgodnie z żądaniem skarżącej — obciążyć go kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI (druga izba)

orzeka, co następuje:

- 1) **Stwierdza się nieważność decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 9 lipca 2003 r. (sprawa R 95/2003-2).**
  
- 2) **Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) zostaje obciążony kosztami postępowania.**

Pirrung

Meij

Pelikánová

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 20 kwietnia 2005 r.

Sekretarz

Prezes

H. Jung

J. Pirrung