

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (piąta izba)
z dnia 16 listopada 2006 r.*

W sprawie T-32/04

Lichtwer Pharma AG, z siedzibą w Berlinie (Niemcy), reprezentowana przez
adwokatów H. Kunza-Hallsteina i R. Kunza-Hallsteina,

strona skarżąca,

przeciwko

**Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM)**, reprezentowanemu przez J. Weberndörfera, działającego
w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

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

Laboratoire L. Lafon SA, z siedzibą w Maisons-Alfort (Francja),

* Język postępowania: niemiecki.

mającej za przedmiot stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 13 listopada 2003 r. (sprawa R 1007/2002-4) w części orzekającej o podziale kosztów poniesionych w związku z postępowaniem w sprawie sprzeciwu i postępowaniem odwoławczym,

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI
WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (piąta izba),

w składzie: M. Vilaras, prezes, F. Dehousse i D. Šváby, sędziowie,
sekretarz: C. Kristensen, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 29 stycznia 2004 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniu 8 czerwca 2004 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 2 lutego 2006 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 23 czerwca 1999 r. skarżąca złożyła w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenie wspólnotowego

znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1), z późn. zm. (zwanego dalej „rozporządzeniem nr 40/94”). Znakiem, o którego rejestrację wniesiono, jest słowne oznaczenie Lyco-A dla towarów należących do klas 5, 29 i 30 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego.

- 2 Działając na podstawie art. 42 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, Queisser Pharma GmbH & Co. wniosła wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego sprzeciw opierający się na istnieniu wcześniejszego znaku towarowego LYCO PROTECT. Decyzją nr 3111/2002 z dnia 30 października 2002 r. Wydział Sprzeciwów odrzucił sprzeciw Queisser Pharma z uwagi na brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Od decyzji tej nie wniesiono odwołania.
- 3 Działając na podstawie art. 42 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, Laboratoire L. Lafon SA wniosło wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego sprzeciw opierający się na istnieniu wcześniejszego znaku towarowego LYOC. Decyzją nr 3108/2002 z dnia 30 października 2002 r. Wydział Sprzeciwów odrzucił sprzeciw Laboratoire L. Lafon z uwagi na brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
- 4 Działając na podstawie art. 42 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, Medicom Pharma AG wniosła wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego sprzeciw opierający się na istnieniu wcześniejszego znaku towarowego LYCO Q10. Decyzją nr 3110/2002 z dnia 31 października 2002 r. Wydział Sprzeciwów uwzględnił sprzeciw Medicom Pharma i odmówił rejestracji zgłoszonego znaku towarowego. Od decyzji tej nie wniesiono odwołania.

- 5 W dniu 16 grudnia 2002 r. Laboratoire L. Lafon złożyło w OHIM pismo, w którym wskazało:

„Zgodnie z art. 57, 58 i 59 [rozporządzenia nr 40/94] pragniemy poinformować Państwa, że Laboratoire L. Lafon zamierza odwołać się od [decyzji nr 3108/2002]. W konsekwencji prosimy o obciążenie naszego konta [...] kwotą 800 EUR. Pisemne stanowisko przedstawiające podstawy wniesienia odwołania zostanie przedłożone przed dniem 28 lutego [2003] r.”.

- 6 W dniu 3 lutego 2003 r. Laboratoire L. Lafon przedłożyło pisemne stanowisko przedstawiające podstawy wniesienia odwołania.
- 7 W dniu 21 marca 2003 r. OHIM poinformował skarżącą i Laboratoire L. Lafon, że decyzja nr 3110/2002 z dnia 31 października 2002 r. uwzględniająca sprzeciw Medicom Pharma stała się prawomocna.
- 8 W dniu 10 kwietnia 2003 r. skarżąca złożyła pismo, w którym zauważyła, że odwołanie stało się bezpodstawne, natomiast w dniu 11 kwietnia 2003 r. Laboratoire L. Lafon złożyło pismo, w którym zauważyło, że postępowanie zostało zakończone.
- 9 Decyzją z dnia 13 listopada 2003 r. (sprawa R 1007/2002-4) (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Czwarta Izba Odwoławcza stwierdziła, że postępowanie odwoławcze stało się bezprzedmiotowe ze względu na ostateczną odmowę rejestracji znaku towarowego zgłoszonego przez skarżącą. W decyzji tej Izba Odwoławcza obciążyła ponadto skarżącą opłatami i kosztami postępowania odwoławczego. W motywie

dziewiątym zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza w następujący sposób uzasadniła orzeczenie o kosztach:

„Ponieważ zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego Lyco-A zostało odrzucone ex tunc, to mimo że mamy tutaj do czynienia z odrębnym postępowaniem, strona pozwana jest stroną przegrywającą w tym postępowaniu. W konsekwencji pokrywa ona opłaty i koszty poniesione w związku z postępowaniem w sprawie sprzeciwu oraz postępowaniem odwoławczym”.

Żądania stron

10 Skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności pkt 2 sentencji zaskarżonej decyzji,
- obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

11 OHIM wnosi do Sądu o:

- oddalenie skargi,
- obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

- 12 Na poparcie skargi skarżąca podnosi zasadniczo trzy zarzuty nieważności. W pierwszym zarzucie skarżąca powołuje się na naruszenie przepisów zasady 48 ust. 1 lit. c) i zasady 49 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie nr 40/94 (Dz.U. L 303, str. 1), z późn. zm. (zwanego dalej „rozporządzeniem nr 2868/95”) oraz zasady równego traktowania, gdyż Izba Odwoławcza była zobowiązana stwierdzić niedopuszczalność odwołania od decyzji Wydziału Sprzeciwów. Drugi zarzut dotyczy naruszenia art. 81 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 i zasady słuszności, ponieważ Izba Odwoławcza w nieprawidłowy sposób skorzystała z przysługującego jej swobodnego uznania w zakresie podziału kosztów postępowania. Wreszcie w trzecim zarzucie skarżąca stwierdza, że OHIM winien był — zgodnie z zasadami 21 i 51 rozporządzenia nr 2868/95 — zwrócić stronom połowę opłaty za sprzeciw oraz całość opłaty za odwołanie. Sąd uważa, że na wstępie należy rozpatrzyć drugi zarzut.

Argumenty stron

- 13 Skarżąca uważa, że uzasadnienie zaskarżonej decyzji, zgodnie z którym skarżąca przegrała sprawę również w spornym postępowaniu i z tego powodu winna pokryć poniesione w związku z nim koszty, jest błędne.
- 14 Skarżąca utrzymuje po pierwsze, że Izba Odwoławcza dokonała błędnej wykładni art. 81 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94. W tym zakresie stwierdza ona, że wykładnia tego przepisu dokonana w świetle prawa niemieckiego, która służyła jako przykład w przypadku odpowiadających mu przepisów rozporządzenia, wskazuje, że Izba Odwoławcza winna była rozważyć, jakie byłoby prawdopodobne rozstrzygnięcie w postępowaniu w sprawie sprzeciwu między skarżącą a Laboratoire L. Lafon.

Uważa ona ponadto, że fakt uwzględnienia sprzeciwu nie może powodować odmowy rejestracji znaku towarowego ex tunc, a jedynie ex nunc. W przeciwnym wypadku w razie uwzględnienia sprzeciwu OHIM byłby zobowiązany zwrócić wszystkie opłaty za sprzeciw wniesione w innych zawisłych wcióż postępowaniach, ponieważ zgłoszenie byłoby postrzegane jako nigdy niewniesione. Skarżąca powołuje się w tym względzie na zasadę 19 ust. 3 rozporządzenia nr 2868/95. Skarżąca twierdzi wreszcie, że zasada 21 rozporządzenia nr 2868/95 wskazuje, iż obciążenie strony przegrywającej wszystkimi kosztami związanymi z wszystkimi zawisłymi postępowaniami w sprawie sprzeciwu nie było zamiarem prawodawcy.

- 15 Skarżąca twierdzi po drugie, że przedstawione przez Izbę Odwoławczą uzasadnienie nie zawiera podstaw odstąpienia od zasady słuszności. Zdaniem skarżącej zasada słuszności wymaga podziału kosztów na dwie części, w przypadku gdy — tak jak w niniejszym przypadku — jeden ze sprzeciwów wobec rejestracji tego samego zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego prowadzi do odrzucenia tego zgłoszenia. Z wytycznych dotyczących postępowania przed OHIM wynika zdaniem skarżącej, że obciążenie całością kosztów stanowi zasadę wyłącznie w przypadku zakończenia postępowania przez jedną ze stron. Przypomina ona, że na stronie 130 projektu wytycznych dotyczących postępowania w sprawie sprzeciwu wskazano następująco:

„W przypadku braku wydania orzeczenia rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów zależy od uznania Wydziału Sprzeciwów (art. 81 ust. 4 [rozporządzenia nr 40/94]). Urząd nie może określać, która ze stron jest stroną »wygrywającą lub przegrywającą«, a w konsekwencji zgodnie z zasadą słuszności każda ze stron ponosi własne koszty”.

- 16 OHIM wnosi o oddalenie tego zarzutu.

Ocena Sądu

- 17 Zgodnie z art. 81 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 „[w] przypadku gdy postępowanie nie prowadzi do wydania orzeczenia, koszty ponosi [...] izba odwoławcza [w przypadku umorzenia postępowania rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów zależy od uznania izby odwoławczej]”.
- 18 Z brzmienia tego przepisu wynika, że izbie odwoławczej przysługuje szeroki zakres swobodnego uznania w odniesieniu do podziału kosztów w decyzji o umorzeniu postępowania [zob. podobnie postanowienie Sądu z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie T-163/04 Schäfer przeciwko OHIM — KoKa (Mike’s MEALS ON WHEELS), niepublikowane w Zbiorze, pkt 55]. W takich okolicznościach sąd wspólnotowy nie może zastąpić oceny dokonanej przez izbę odwoławczą własną oceną. Do niego należy niemniej zbadanie, czy w świetle rozważań, które mogły stanowić podstawę dokonanej przez nią oceny, izba odwoławcza nie przekroczyła granic przysługującego jej swobodnego uznania i nie skorzystała z tego uprawnienia w sposób oczywiście błędny.
- 19 Należy przypomnieć, że w zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła na wstępie, iż postępowanie odwoławcze stało się bezprzedmiotowe z uwagi na ostateczną odmowę rejestracji znaku towarowego zgłoszonego przez skarżącą, a następnie nakazała jej — na podstawie art. 81 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 — pokryć opłaty i koszty poniesione w związku z postępowaniem w sprawie sprzeciwu oraz postępowaniem odwoławczym.
- 20 W tym względzie Izba Odwoławcza uzasadniła swą decyzję, stwierdzając, że „[p]onieważ zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego [...] zostało odrzucone ex tunc, to mimo że mamy tutaj do czynienia z odrębnym postępowaniem, [skarżącą] jest stroną przegrywającą w tym postępowaniu”.

- 21 Przed wszystkim bezsporne jest, że postępowanie w sprawie sprzeciwu, które doprowadziło do odmowy rejestracji znaku towarowego zgłoszonego przez skarżącą, i postępowanie między nią a Laboratoire L. Lafon, które było w tym przypadku rozstrzygane przez Izbę Odwoławczą, dotyczyły odmiennych stanów faktycznych. Wynika z tego, że ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w każdym z tych postępowań zakłada rozpatrzenie wszystkich okoliczności stanu faktycznego i prawnego wskazanych w każdym z tych przypadków przez strony.
- 22 A zatem okoliczność uwzględnienia jednego sprzeciwu, nawet jeśli pozbawia równoległe toczące się postępowania przedmiotu, w żaden sposób nie pozwala na stwierdzenie, która ze stron w tych równoległe toczących się postępowaniach jest stroną przegrywającą. W istocie wskazanie strony przegrywającej dane postępowanie musi opierać się na przedmiocie oraz ramach faktycznych i prawnych tego postępowania, tak jak zostały one zdefiniowane w żądaniach stron.
- 23 Ponadto niezależnie od skutków decyzji odrzucającej zgłoszenie znaku towarowego, obciążenie zgłaszającego znak towarowy, którego rejestracja została odmówiona, kosztami poniesionymi we wszystkich ewentualnie równoległe toczących się postępowaniach nie może wynikać automatycznie — jak to założono w zaskarżonej decyzji — z decyzji uwzględniającej jeden ze sprzeciwów wniesionych wobec tego zgłoszenia.
- 24 W świetle tych rozważań Sąd uznaje, że skarżąca słusznie wskazała, iż przedstawione przez Izbę Odwoławczą uzasadnienie dotknięte jest oczywistym błędem w zakresie, w jakim stwierdzono, iż z uwagi na odmowę rejestracji znaku towarowego w innym postępowaniu w sprawie sprzeciwu skarżącą należy uznać za stronę przegrywającą postępowanie toczące się między nią a Laboratoire L. Lafon i z tego powodu winna ona pokryć opłaty i koszty poniesione w związku z postępowaniem w sprawie sprzeciwu oraz postępowaniem odwoławczym. Dokonując takiej oceny, Izba Odwoławcza przekroczyła zakres swobodnego uznania przysługujący jej na mocy art. 81 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94.

- 25 W konsekwencji należy stwierdzić nieważność pkt 2 sentencji zaskarżonej decyzji, bez potrzeby badania pozostałych zarzutów podniesionych przez skarżącą.

W przedmiocie kosztów

- 26 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 (piąta izba)

orzeka, co następuje:

- 1) Stwierdza się nieważność pkt 2 sentencji decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 13 listopada 2003 r. (sprawa R 1007/2002-4).**

2) OHIM zostaje obciążony kosztami postępowania.

Vilaras

Dehousse

Šváby

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 16 listopada 2006 r.

Sekretarz

Prezes

E. Coulon

M. Vilaras