

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (druga izba)

z dnia 6 września 2006 r. *

W sprawie T-6/05

DEF-TEC Defense Technology GmbH, z siedzibą we Frankfurcie nad Menem
(Niemcy), reprezentowana przez adwokata H. Daniela,

strona skarżąca,

przeciwko

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

strona pozwana,

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

Defense Technology Corporation of America, z siedzibą w Jacksonville, Floryda
(Stany Zjednoczone Ameryki), reprezentowana przez adwokatów G. Würtenbergera
i R. Kunzego,

* Język postępowania: angielski.

mającej za przedmiot skargę na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 8 listopada 2004 r. (sprawa R 493/2002-2), wydaną w związku z postępowaniem w sprawie sprzeciwu między DEF-TEC Defense Technology GmbH a Defense Technology Corporation of America,

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI
WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (druga izba),

w składzie: J. Pirrung, prezes, N.J. Forwood i S. Pappasavvas, sędziowie,
sekretarz: K. Pocheć, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 12 stycznia 2005 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez interwenienta w sekretariacie Sądu w dniu 18 kwietnia 2005 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniu 2 czerwca 2005 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 7 marca 2006 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Ramy prawne

- 1 Artykuł 8 ust. 3 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. stanowi, że w wyniku sprzeciwu właściciela znaku towarowego znaku towarowego nie rejestruje się, w przypadku gdy agent lub przedstawiciel właściciela znaku towarowego występuje o rejestrację na swoją rzecz bez zgody właściciela, chyba że agent lub przedstawiciel usprawiedliwi swoje działanie.
- 2 Zasady 17, 55, 61, 65, 79 i 96 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, zwanego dalej „rozporządzeniem wykonawczym”) brzmią następująco:

„Zasada 17

Języki postępowania w sprawie sprzeciwu

1. W przypadku gdy sprzeciw nie został wniesiony w języku wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego, jeżeli ten język jest jednym z języków Urzędu, ani w drugim języku wskazanym w momencie dokonania zgłoszenia, strona wnosząca sprzeciw przedstawia, w terminie jednego miesiąca od daty upływu terminu sprzeciwu, tłumaczenie sprzeciwu w jednym z tych języków.

2. W przypadku gdy dowody na poparcie sprzeciwu zgodnie z zasadą 16 ust. 1 i 2 nie zostały przedstawione w języku postępowania w sprawie sprzeciwu, strona wnosząca sprzeciw przedstawia tłumaczenie dowodów w tym języku, w terminie jednego miesiąca od daty upływu terminu na wniesienie sprzeciwu lub, gdy ma to zastosowanie, w terminie określonym przez Urząd w zastosowaniu zasady 16 ust. 3.

[...]

Zasada 55

Podpis, nazwisko i pieczęć

1. Każda decyzja, powiadomienie lub zawiadomienie Urzędu wskazuje instancję lub wydział Urzędu oraz nazwisko lub nazwiska odpowiedzialnych urzędników. Opatrzon[e] [są] podpisem urzędnika lub urzędników lub zamiast podpisu pieczęcią Urzędu, wydrukowaną lub przyłożoną.

2. Prezes Urzędu może jednakże dopuścić użycie innych środków określających instancję lub wydział Urzędu oraz nazwiska odpowiedzialnych urzędników, lub użycie określenia innego niż pieczęć, jeżeli decyzje, powiadomienia lub zawiadomienia przekazywane są faksem lub innym technicznym środkiem komunikacji.

[...]

Zasada 61

Przepisy ogólne dotyczące zawiadomień

1. W postępowaniu przed Urzędem wszelkie zawiadomienia dokonywane przez Urząd mają formę dokumentu oryginalnego, jego kopii uwierzytelnionej przez [Urząd] lub opatrzonej [jego] pieczęcią lub formę komputerowego wydruku opatrzonego pieczęcią. Kopie dokumentów pochodzących od stron nie wymagają takiego uwierzytelnienia.

2. Zawiadomienia dokonuje się:

- a) pocztą zgodnie z zasadą 62;
- b) przez doręczenie do rąk własnych zgodnie z zasadą 63;
- c) przez złożenie w skrytce pocztowej w Urzędzie zgodnie z zasadą 64;
- d) przez przesłanie faksem lub innym środkiem technicznym zgodnie z zasadą 65;
- e) przez publiczne zawiadomienie zgodnie z zasadą 66.

[...]

Zasada 65

Zawiadomienie faksem lub innym środkiem technicznym

1. Zawiadomienie faksem odbywa się poprzez przekazanie albo oryginału, albo kopii, jak przewidziano w zasadzie 61 ust. 1, dokumentu zawiadomienia. Warunki tego przekazania określa Prezes Urzędu.

2. Szczegóły zawiadomienia poprzez inne środki komunikacji określa Prezes Urzędu.

[...]

Zasada 79

Powiadamianie w formie pisemnej lub innymi środkami

Wnioski o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego oraz pozostałe wnioski przewidziane w rozporządzeniu, a także wszystkie inne powiadomienia skierowane do Urzędu, przekazywane są w następujący sposób:

- a) poprzez przekazanie Urzędowi podpisanego oryginału odpowiedniego dokumentu drogą pocztową, w drodze doręczenia osobistego lub w każdy inny sposób; załączniki do dokumentów dostarczonych nie muszą być podpisane;

- b) poprzez przekazanie podpisanego oryginału faksem zgodnie z zasadą 80;

- c) teleksem lub telegramem zgodnie z zasadą 81;

- d) poprzez przekazanie treści powiadomienia środkami elektronicznymi zgodnie z zasadą 82.

[...]

Zasada 96

Postępowanie pisemne

1. Bez uszczerbku dla art. 115 ust. 4 i 7 rozporządzenia [nr 40/94] oraz jeżeli nie przewidziano inaczej w niniejszych zasadach, w postępowaniach pisemnych przed Urzędem każda strona może używać jednego z języków Urzędu. Jeżeli wybrany język nie jest językiem postępowania, strona ta musi przedstawić tłumaczenie w tym języku, w terminie jednego miesiąca od daty złożenia oryginalnego dokumentu. W przypadku gdy zgłaszający wspólnotowy znak towarowy jest jedyną stroną w postępowaniach przed Urzędem i jeżeli język używany przy dokonaniu zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego nie jest jednym z języków Urzędu, tłumaczenie może być przedstawione w drugim języku, który zgłaszający wskazał w swoim wniosku.

2. Jeżeli nie przewidziano inaczej w niniejszych zasadach, dokumenty, które muszą być używane w postępowaniu przed Urzędem, mogą być przekazywane w jednym z języków urzędowych Wspólnoty. W przypadku gdy język tych dokumentów nie jest językiem postępowania, Urząd może wymagać, żeby tłumaczenie zostało przedstawione w tym języku lub, według uznania strony postępowania, w jednym z języków Urzędu, w wyznaczonym przez Urząd terminie”.

- 3 Zgodnie z art. 1 decyzji nr EX-97-1 Prezesa Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 1 kwietnia 1997 r. określającej formę decyzji, powiadomień i zawiadomień OHIM, w przypadku przekazania decyzji, powiadomienia lub zawiadomienia OHIM za pośrednictwem faksu wskazanie instancji lub wydziału OHIM oraz nazwiska lub nazwisk odpowiedzialnych urzędników jest wystarczające, jeśli określenie instancji lub wydziału jest umieszczone na stronie tytułowej i jeśli na końcu decyzji, powiadomienia lub zawiadomienia wskazane jest pełne nazwisko lub nazwiska odpowiedzialnych urzędników. Wskazaniu nazwiska lub nazwisk może towarzyszyć faksymile odpowiedzialnego urzędnika lub urzędników.

Okoliczności powstania sporu

- 4 W dniu 16 września 1997 r. na podstawie rozporządzenia nr 40/94 DEF-TEC Defense Technology GmbH złożyła w OHIM zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego.

- 5 Znakiem towarowym, o którego rejestrację wniesiono, jest przedstawiony poniżej graficzny znak towarowy:



- 6 Towary, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klas 5, 8 i 13 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:
- „preparaty farmaceutyczne, weterynaryjne i środki sanitarne; substancje dietetyczne do celów leczniczych; żywność dla niemowląt; plastry, materiały opatrunkowe; materiały do plombowania zębów, воск dentystyczny; środki odkażające; środki do niszczenia robactwa, środki grzybobójcze, środki chwastobójcze”, należące do klasy 5,
 - „narzędzia i przyrządy (ręcznie sterowane); sztucce; broń ręczna; ostrza (maszynki do golenia)”, należące do klasy 8,
 - „amunicja, pociski, broń defensywna na bazie gazu drażniącego, inna broń ofensywna lub defensywna”, należące do klasy 13.

- 7 Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 93/1998 z dnia 7 grudnia 1998 r.
- 8 W październiku 1996 r. Defense Technology Corporation of America, spółka z siedzibą w Jacksonville, odkupiła udziały w spółce Defense Technology Corporation of America, która podlega prawu amerykańskiego stanu Wyoming (zwanej dalej „spółką z Wyoming”). Dokonując tego, interwenient nabył znak towarowy FIRST DEFENSE.
- 9 W dniu 8 marca 1999 r., na podstawie art. 42 rozporządzenia nr 40/94, interwenient wniósł sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego.
- 10 Na poparcie sprzeciwu interwenient powołał się przede wszystkim na art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94, stwierdzając, że skarżąca jest jego przedstawicielem w rozumieniu wspomnianego przepisu oraz że wniosła ona bez jego zgody o rejestrację oznaczenia, które jest prawie identyczne z serią znaków towarowych zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych, których interwenient jest właścicielem. W niniejszym przypadku interwenient oparł sprzeciw na amerykańskich znakach towarowych FIRST DEFENSE, które są przedmiotem następujących rejestracji:
- rejestracja nr 1 763 666 z dnia 6 kwietnia 1993 r. dotycząca słownego znaku towarowego FIRST DEFENSE dla „niewybuchowej broni defensywnej na bazie organicznego gazu drażniącego w postaci aerozolu”, należącej do klasy 13,
 - rejestracja nr 1 885 967 z dnia 28 marca 1995 r. dotycząca graficznego znaku towarowego przedstawiającego lecącego orła dla towarów należących do klasy 13,

- rejestracja nr 1 792 165 z dnia 7 września 1993 r. dotycząca graficznego znaku towarowego DEF-TEC PRODUCTS, umieszczonego w środku trójkątnej figury geometrycznej, dla serii towarów należących do klasy 13.

- 11 Decyzją z dnia 21 marca 2002 r. Wydział Sprzeciwów uwzględnił sprzeciw w części, w której opierał się on na art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 i w konsekwencji odrzucił zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego dla „broni ręcznej”, należącej do klasy 8, oraz dla „amunicji, pocisków, broni defensywnej na bazie gazu drażniącego, innej broni ofensywnej lub defensywnej”, należących do klasy 13.

- 12 W dniu 21 maja 2002 r., na podstawie art. 57–59 rozporządzenia nr 40/94, skarżąca wniosła do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.

- 13 Decyzją z dnia 8 listopada 2004 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Druga Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie i obciążyła skarżącą kosztami postępowania.

Żądania stron

- 14 Skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji,

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

15 OHIM wnosi do Sądu o:

- odrzucenie skargi o stwierdzenie nieważności w części dotyczącej pierwszego zarzutu,
- oddalenie skargi w części dotyczącej drugiego zarzutu, jeśli zostanie orzeczone, że rozstrzygnięcie zaskarżonej decyzji należy utrzymać w mocy, opierając je na odmiennym rozumowaniu, i w takim przypadku obciążenie skarżącej kosztami postępowania,
- posiłkowo — uwzględnienie skargi wyłącznie w oparciu o zarzut drugi i przekazanie sprawy Izbie Odwoławczej do ponownego rozpoznania oraz nakazanie każdej ze stron poniesienia własnych kosztów.

16 Interwenient wnosi do Sądu o:

- oddalenie skargi,
- obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

- 17 Na poparcie skargi skarżąca podnosi dwa zarzuty. W pierwszym zarzucie podnosi ona, że decyzja Wydziału Sprzeciwów, która nie została właściwie podpisana, jest nieważna. W drugim zarzucie skarżąca utrzymuje, że zaskarżona decyzja narusza art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, opartego na nieważności decyzji Wydziału Sprzeciwów

Argumenty stron

- 18 Skarżąca twierdzi, że decyzja Wydziału Sprzeciwów, która została doręczona jej wyłącznie za pośrednictwem faksu, jest nieważna. W istocie brakowało podpisów członków wspomnianego wydziału odpowiedzialnych za wydanie tej decyzji. Z zasady 79 lit. a) i b) rozporządzenia wykonawczego wynika, że jedną z form doręczenia powiadomień OHIM jest przekazanie faksem podpisanego oryginału. Okoliczność, że na twierdzenie to nie powołano się w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą, nie może prowadzić do odrzucenia wniosku, że decyzja Wydziału Sprzeciwów jest nieważna.
- 19 OHIM podnosi, że zarzut ten jest niedopuszczalny, ponieważ skarżąca wnosi do Sądu o stwierdzenie nieważności decyzji Wydziału Sprzeciwów. Ponadto podkreśla on, że skarżąca podnosi ten zarzut po raz pierwszy, nie kwestionując wcześniej

ważności decyzji Wydziału Sprzeciwów w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą. Zakładając nawet, że niniejszy zarzut ma na celu wskazanie, że nieważność zaskarżonej decyzji winna zostać stwierdzona z uwagi na to, że Izba Odwoławcza zobowiązana była wskazać z urzędu naruszenie istotnego wymogu proceduralnego, podważającego ważność decyzji Wydziału Sprzeciwów, argument ten nie jest zasadny. W istocie OHIM przypomina, że w niniejszej sprawie powinny znaleźć zastosowanie zasady 55, 61 i 65 rozporządzenia wykonawczego. Zdaniem OHIM zasada 55 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego upoważnia Prezesa OHIM do dopuszczenia użycia innych form komunikowania decyzji OHIM, przy czym nie muszą one bezwzględnie wymagać podpisu członków organu, którzy taką decyzję wydali. W tym zakresie wydano między innymi decyzję nr EX-97-1. A zatem decyzja OHIM zawierająca wydrukowane nazwiska członków Wydziału Sprzeciwów, którzy ją wydali, spełnia wszystkie proceduralne wymogi jej wydania.

- 20 Interwenient uważa, że niniejszy zarzut jest niedopuszczalny.

Ocena Sądu

— W przedmiocie dopuszczalności

- 21 Na podstawie art. 63 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 skarga do sądu wspólnotowego przysługuje wyłącznie na decyzje izb odwoławczych. W konsekwencji należy stwierdzić, że w ramach takiej skargi dopuszczalne są jedynie zarzuty skierowane przeciwko decyzji samej izby odwoławczej [wyrok Sądu z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie T-303/03 Lidl Stiftung przeciwko OHIM — REWE-Zentral (Salvita), Zb.Orz. str. II-1917, pkt 59].

- 22 Jednakże zakres badania, jakie Izba odwoławcza zobowiązana jest przeprowadzić w odniesieniu do decyzji będącej przedmiotem odwołania, nie jest co do zasady ograniczony wyłącznie do zarzutów podniesionych przez stronę, która wniosła odwołanie. W konsekwencji nawet jeśli strona wnosząca odwołanie nie podniosła konkretnego zarzutu, Izba odwoławcza jest zobowiązana przeprowadzić badanie, czy w świetle wszystkich istotnych okoliczności stanu prawnego i faktycznego decyzja będąca przedmiotem odwołania mogła być zgodnie z prawem wydana [zob. podobnie wyroki Sądu z dnia 23 września 2003 r. w sprawie T-308/01 Henkel przeciwko OHIM — LHS (UK) (KLEENCARE), Rec. str. II-3253, pkt 29, oraz z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie T-57/03 SPAG przeciwko OHIM — Dann i Backer (HOOLIGAN), Zb.Orz. str. II-287, pkt 18].
- 23 W niniejszej sprawie skarżąca powołuje się przed Sądem na nieważność decyzji Wydziału Sprzeciwów z uwagi na brak podpisu. Przy założeniu, że naruszenie znajdujących zastosowanie wymogów proceduralnych faktycznie miało miejsce, Izba Odwoławcza była zobowiązana do wskazania tego naruszenia z urzędu, mimo braku podniesienia tego zarzutu w postępowaniu przed nią.
- 24 W konsekwencji przedstawiony przez OHIM i interwenienta zarzut niedopuszczalności winien zostać odrzucony, ponieważ Sąd jest właściwy do dokonania oceny, czy Izba Odwoławcza zaniechała wskazania z urzędu ewentualnego naruszenia istotnego wymogu proceduralnego, jakim jest brak podpisu na decyzji Wydziału Sprzeciwów.

— Co do istoty

- 25 Na wstępie należy wskazać, że rozporządzenie wykonawcze zawiera przepisy proceduralne mające zastosowanie do niniejszej sprawy. Wbrew temu, co utrzymuje

skarżąca, zasada 79 lit. a) i b) rozporządzenia wykonawczego nie może mieć w tym przypadku zastosowania, ponieważ dotyczy przekazywania powiadomień OHIM. Natomiast zasady 55, 61 i 65 rozporządzenia wykonawczego dotyczą wydawanych przez OHIM powiadomień i w konsekwencji stanowią przepisy znajdujące zastosowanie w niniejszej sprawie.

26 Z zasady 55 rozporządzenia wykonawczego wynika, że każda decyzja, powiadomienie lub zawiadomienie OHIM musi wskazywać instancję lub wydział OHIM oraz nazwisko lub nazwiska odpowiedzialnych urzędników. Ponadto dokumenty te winny być opatrzone podpisem wspomnianych urzędników lub zamiast podpisu — wydrukowaną lub przyłożoną pieczęcią OHIM, przy czym Prezes OHIM może również dopuścić użycie innych środków określających instancję lub wydział OHIM, jeżeli decyzje, powiadomienia lub zawiadomienia przekazywane są faksem lub innym technicznym środkiem komunikacji. Zasada 61 ust. 2 lit. d) rozporządzenia wykonawczego uznaje ważność doręczenia decyzji za pośrednictwem faksu zgodnie z wytycznymi ustanawianymi przez Prezesa OHIM oraz zgodnie z zasadą 65 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego. A zatem zgodnie z art. 1 decyzji nr EX-97-1 wystarczy, by określenie instancji lub wydziału zostało umieszczone na stronie tytułowej oraz by na końcu decyzji, powiadomienia lub zawiadomienia zostało wskazane pełne nazwisko lub nazwiska odpowiedzialnych urzędników.

27 W niniejszej sprawie należy wskazać, że decyzja Wydziału Sprzeciwów z jednej strony zawiera określenie instancji i wydziału OHIM, który ją wydał, a z drugiej strony nazwiska odpowiedzialnych urzędników. W konsekwencji doręczenie decyzji Wydziału Sprzeciwów za pośrednictwem faksu bez umieszczenia podpisu jest zgodne z wymogami ustanowionymi w decyzji nr EX-97-1. Wobec tego zaskarżona decyzja została doręczona skarżącej we właściwy sposób.

28 W rezultacie zarzut pierwszy należy oddalić jako bezzasadny.

W przedmiocie zarzutu drugiego, opartego na naruszeniu art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94

Argumenty stron

- 29 Skarżąca zwraca uwagę, że w oświadczeniu z dnia 1 czerwca 1996 r. R. Oliver, prezes spółki z Wyoming, udzielił wyraźnej i precyzyjnej zgody na wniesienie przez skarżącą o rejestrację omawianego znaku towarowego. W konsekwencji odkupienie udziałów w spółce z Wyoming nie niosło za sobą przeniesienia na interwenienta jakichkolwiek praw ze znaku towarowego w odniesieniu do znaków towarowych określonych w oświadczeniu z dnia 1 czerwca 1996 r., ponieważ wspomniane prawa były przedmiotem zrzeczenia się jeszcze przed zawarciem umowy o odsprzedaży udziałów.
- 30 Skarżąca podnosi również, że interwenient w żadnym momencie nie usiłował zakwestionować samego faktu udzielenia przez R. Olivera zgody, a ograniczył się jedynie do dowiedzenia, iż nie wiedział on o istnieniu takiej zgody. Ponadto zdaniem skarżącej nie może ona ponosić odpowiedzialności za okoliczność, że R. Oliver nie poinformował być może interwenienta o istnieniu wspomnianego oświadczenia z dnia 1 czerwca 1996 r., ponieważ nie jest ona właściwa, by zweryfikować, czy R. Oliver ujawnił istnienie oświadczenia z dnia 1 czerwca 1996 r. W istocie ewentualny brak informacji dotyczy wyłącznie stron umowy o odsprzedaży udziałów w spółce z Wyoming, a zatem to one winny dowieść wykazania się starannością przy zawarciu wspomnianej umowy.
- 31 Ponadto skarżąca zwraca uwagę, że żaden z przepisów rozporządzenia nr 40/94 nie wskazuje, że ważność wyrażonej zgody jest ograniczona w czasie. W konsekwencji okoliczność, że wniosek o rejestrację został złożony dopiero w 1997 r., w żaden sposób nie może wpływać na ważność otrzymanej zgody. Ponadto zdaniem skarżącej Izba Odwoławcza nie mogła podeprzeć swojego stanowiska stwierdzeniem, że

nieodpłatne przeniesienie praw ze znaku towarowego jest zjawiskiem rzadkim, ponieważ stwierdzenie to dotyczy rozważań o charakterze handlowym, które nie należą do sfery jej kompetencji. Wreszcie skarżąca przypomina, że w świetle art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 oświadczenie o udzieleniu zgody stanowi wystarczające usprawiedliwienie złożenia wniosku o rejestrację zgłoszonego znaku towarowego.

32 OHIM podziela punkt widzenia skarżącej, jeśli chodzi o oświadczenie z dnia 1 czerwca 1996 r., uznając, że wspomniane oświadczenie zawierało wyraźną i precyzyjną zgodę ówczesnego właściciela znaku towarowego na wniesienie przez skarżącą o rejestrację omawianego znaku towarowego w Europie. Ponadto zakładając nawet, że R. Oliver nie poinformował interwenienta o istnieniu tego oświadczenia, okoliczność ta nie mogłaby wpływać na ważność udzielonej zgody. Izba Odwoławcza doszła do błędnych wniosków, ponieważ zaskarżona decyzja nie uznaje ważności zgody uzyskanej w dniu 1 czerwca 1996 r. Jednakże zdaniem OHIM sam ten błąd nie powinien skutkować nieważnością zaskarżonej decyzji.

33 W istocie OHIM stwierdza, że interwenient nie jest związany zgodą udzieloną przez prezesa spółki z Wyoming. W każdym razie OHIM uważa, że kwestia dotycząca tego, czy interwenient jest związany zgodą wcześniejszego właściciela, jest zależna od wykładni właściwych postanowień umowy oraz poszczególnych zobowiązań, których podjęły się strony tej umowy, zwłaszcza w świetle znajdującego tutaj zastosowanie amerykańskiego prawa zobowiązań. Zagadnienie dotyczące obcego prawa stanowi kwestię prawną, której Izba Odwoławcza nie rozpoznała, dlatego też Sąd nie może opierać swych stwierdzeń na okolicznościach stanu faktycznego, które nie zostały poddane ocenie w zaskarżonej decyzji.

34 Po pierwsze, zakładając nawet, że zgoda pozostała w mocy po odkupieniu przez interwenienta udziałów w spółce z Wyoming, OHIM uważa, że należy ustalić, czy zgoda winna zostać uznana za odwołaną w dniu, w którym ustały stosunki handlowe między skarżącą a interwenientem. W tym zakresie OHIM podnosi, że oświadczenie z dnia 1 czerwca 1996 r. stanowi zrzeczenie się prawa do wniesienia sprzeciwu wobec wniosku o rejestrację określonego znaku towarowego, takiego jak złożony przez skarżącą, a nie przeniesienie praw w ścisłym znaczeniu. Tego typu zrzeczenie się może wynikać z jednostronnego oświadczenia, które wiąże jedynie osobę składającą takie oświadczenie, nie wywołując jednak skutków *inter partes*. W każdym razie jeśli uznać, że ustanie stosunków handlowych z przedstawicielem pozbawia taką zgodę racji bytu, to zgoda ta nie mogła pozostać w mocy po dokonaniu wspomnianej odsprzedaży udziałów.

35 Po drugie, zakładając, że zgoda wygasła z chwilą odkupienia przez interwenienta udziałów w spółce z Wyoming, OHIM uważa, że w takiej sytuacji należałoby ustalić, czy skarżąca może powołać się na jakąkolwiek uzasadnioną podstawę kompensującą brak zgody. Zdaniem OHIM wydaje się, że Izba Odwoławcza przyjęła, iż skarżąca wiedziała lub przynajmniej powinna była wiedzieć, że interwenient nie został poinformowany o istnieniu oświadczenia z czerwca 1996 r., przyjmując, że ten ostatni nie jest zobowiązany wykazać, iż nie był on związany wspomnianym oświadczeniem. Tak więc skarżąca była zobowiązana poinformować interwenienta o istnieniu tego oświadczenia lub powiadomić go o zamiarze złożenia wniosku o rejestrację, a zaskarżona decyzja stwierdza jedynie zaistnienie złej wiary, z jaką działała skarżąca. Jednocześnie dobrowolnie zachowując milczenie wobec interwenienta, skarżąca utraciła wszelkie podstawy, by twierdzić, że złożenie wniosku zostało dokonane za zgodą właściciela. W każdym razie zdaniem OHIM wniesiony przez interwenienta sprzeciw wykazuje, że w żaden sposób nie akceptuje on wniosku o rejestrację złożonego przez skarżącą.

36 W konsekwencji OHIM stwierdza, że jeżeli Sąd orzeknie, iż rozstrzygnięcie zaskarżonej decyzji winno zostać utrzymane w mocy na podstawie odmiennego

rozumowania, powinien on oddalić niniejszą skargę, natomiast w przeciwnym wypadku powinien on uwzględnić skargę wyłącznie w odniesieniu do zarzutu drugiego, a następnie przekazać sprawę izbom odwoławczym w celu ponownego rozpoznania.

- 37 Interwenient przypomina, że na skarżącej ciąży obowiązek przedstawienia dowodu na istnienie właściwie udzielonej zgody właściciela znaku towarowego. Ponadto interwenient podnosi, że Sąd nie powinien brać pod uwagę oświadczenia z dnia 1 czerwca 1996 r., ponieważ jego tłumaczenie na język angielski — język postępowania przed OHIM — zostało przedłożone przez skarżącą dopiero w niniejszym postępowaniu. Zgodnie z rozporządzeniem nr 40/94 i rozporządzeniem wykonawczym, jeśli dowód nie został przedłożony w języku postępowania, strona, która się na niego powołuje, musi przedstawić tłumaczenie w tym języku. W każdym razie, niezależnie od tego naruszenia rozporządzenia nr 40/94, oświadczenie z dnia 1 czerwca 1996 r. nie może dowodzić istnienia właściwie udzielonej przez R. Olivera zgody, skoro wiadome jest, że skarżąca nie jest w stanie przedstawić jakiegokolwiek dowodu mogącego wykazać, że jej wniosek o rejestrację opierał się na uzasadnionej podstawie.

Ocena Sądu

- 38 Należy wskazać, że art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 ma na celu unikanie nadużywania znaku towarowego przez przedstawiciela właściciela tego znaku, ponieważ przedstawiciel może wykorzystywać wiedzę i doświadczenie zdobyte w okresie trwania stosunków handlowych łączących go z właścicielem, a w konsekwencji odnosić nieuzasadnione korzyści z nakładów i inwestycji udostępnionych mu przez właściciela znaku towarowego.

- 39 W niniejszej sprawie, ponieważ skarżąca nie zakwestionowała przed Sądem swego statusu przedstawiciela właściciela znaku towarowego, należy ustalić, czy skarżąca otrzymała zgodę właściciela znaku towarowego na złożenie spornego wniosku o rejestrację.
- 40 Z uwagi na to, że chodzi tutaj o istnienie udzielonej przez właściciela znaku towarowego wyraźnej, precyzyjnej i bezwarunkowej zgody na złożenie wniosku o rejestrację omawianego znaku towarowego, należy przypomnieć, że Izba Odwoławcza uznała, iż tego typu zgoda nie może wynikać z oświadczenia z dnia 1 czerwca 1996 r.
- 41 W swych pismach procesowych OHIM podnosi, że Izba Odwoławcza błędnie stwierdziła, iż oświadczenie z dnia 1 czerwca 1996 r. nie zawierało wyraźnej, precyzyjnej i bezwarunkowej zgody. W tym zakresie należy przypomnieć, że w odniesieniu do stanowiska procesowego OHIM Sąd orzekł już w wyroku z dnia 25 października 2005 r. w sprawie T-379/03 Peek & Cloppenburg przeciwko OHIM (Cloppenburg), Zb.Orz. str. II-4633, pkt 22, że OHIM nie może być za każdym razem zobowiązany do obrony wszystkich zaskarżonych decyzji izb czy też do żądania bezwzględnie oddalenia wszystkich skierowanych przeciwko takim decyzjom skarg [wyrok 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]. OHIM nie może natomiast 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).

- 42 Z powyższego wynika, że OHIM może odstąpić od rozumowania przeprowadzonego przez izbę odwoławczą, podnosząc kwestie prawne różniące się od przedstawionych w zaskarżonej decyzji, pod warunkiem że wskazywane przez OHIM argumenty nie stanowią nowych zarzutów stwierdzenia nieważności.
- 43 W odniesieniu do argumentu interwenienta, zgodnie z którym skoro Izba Odwoławcza odrzuciła za uwagi na brak tłumaczenia dokumenty przedstawione przez interwenienta, nie powinna być również uwzględniona oświadczenia z dnia 1 czerwca 1996 r., ponieważ nie zostało ono przetłumaczone na język postępowania, należy wskazać, że odrzucenie wspomnianych dokumentów nastąpiło na podstawie zasady 17 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego. Zasada ta stanowi odstępstwo od ustanowionego w zasadzie 96 ust. 2 tego rozporządzenia reżimu językowego znajdującego ogólne zastosowanie do przedstawiania dokumentów w postępowaniach przed OHIM, zgodnie z którym w przypadku gdy dokumenty te nie zostały sporządzone w języku postępowania, OHIM może wymagać przedstawienia tłumaczenia w tym języku lub — według uznania strony postępowania — w jednym z języków OHIM, w wyznaczonym przez niego terminie. Zasada 17 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego nakłada zatem na stronę wszczynającą postępowanie inter partes dalej idący obowiązek niż ten ciążyący zwykle na stronach w postępowaniach przed OHIM. Różnica ta jest uzasadniona koniecznością przestrzegania w pełni zasady kontradyktoryjności oraz równości broni stron w postępowaniach inter partes [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 42].
- 44 Kwestia zarządzenia tłumaczenia dodatkowych dokumentów należy zgodnie z zasadą 96 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego do sfery dyskrecjonalnych uprawnień OHIM. W niniejszej sprawie skarżąca spełniła wymóg określony w zasadzie 96 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego, ponieważ wniosła odwołanie w języku niemieckim i załączyła do niego angielskie tłumaczenie w wyznaczonym

terminie (pkt 11 i 14 zaskarżonej decyzji). Okoliczność, że Izba Odwoławcza nie uznała za konieczne uzyskania na podstawie zasady 96 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego tłumaczenia oświadczenia z dnia 1 czerwca 1996 r., tj. dokumentu załączonego do odwołania, nie może stanowić naruszenia zasady równego traktowania, ponieważ ust. 1 i 2 zasady 96 rozporządzenia wykonawczego dotyczą sytuacji obiektywnie różnych.

- 45 W odniesieniu do treści oświadczenia z dnia 1 czerwca 1996 r. należy zauważyć, że wskazywało ono, iż spółka z Wyoming wyraźnie zrzeka się wszystkich praw („expressly waives all of the rights”) do znaku towarowego objętego rejestracją w Europie. Poza tym w załączniku do oświadczenia z dnia 1 czerwca 1996 r., którego załączenie do uwag zostało dopuszczone przez Izbę Odwoławczą, jasno wskazano znaki towarowe, których dotyczyło to oświadczenie.
- 46 Należy również przypomnieć, że w chwili złożenia oświadczenia z dnia 1 czerwca 1996 r. skarżącą i spółkę z Wyoming łączyły rzeczywiste stosunki handlowe, co stanowi okoliczność, która może wyjaśniać, dlaczego poprzedni właściciel zdecydował się na nieodpłatne udzielenie zgody. W każdym razie okoliczność, że taka zgoda może ewentualnie stanowić rzadkość, nie może sama w sobie podważyć ważności rzeczywiście udzielonej zgody, tak jak to przyjęła Izba Odwoławcza.
- 47 Jeśli chodzi o ewentualny brak powiadomienia interwenienta przez R. Olivera o istnieniu oświadczenia z dnia 1 czerwca 1996 r., to nie może on podważać ważności zgody otrzymanej w tym dniu.
- 48 W konsekwencji otrzymana przez skarżącą w czerwcu 1996 r. zgoda winna zostać uznana za wyraźną, precyzyjną i bezwarunkową w tym dniu.

- 49 Natomiast w odniesieniu do kwestii, czy zgoda ta pozostawała w mocy w dniu wniesienia o rejestrację, tj. w dniu 16 września 1997 r., należy zauważyć, że zmiana właściciela znaku towarowego nastąpiła w okresie między dniem udzielenia zgody a dniem złożenia wniosku o rejestrację omawianego znaku. Należy wskazać, że po dokonaniu błędnego stwierdzenia, że oświadczenie z dnia 1 czerwca 1996 r. nie zawierało wyraźnej, precyzyjnej i bezwarunkowej zgody na złożenie przez skarżącą wniosku o rejestrację omawianego znaku towarowego, Izba Odwoławcza nie zajmowała się już zagadnieniem, czy wspomniana zgoda pozostała w mocy po odsprzedaży udziałów spółki z Wyoming. Sąd nie może się zatem wypowiedzieć w tym względzie, ponieważ kwestia ta, której rozstrzygnięcie ściśle zależy od prawa znajdującego zastosowanie do stosunków prawnych i handlowych między stronami, nie była rozpatrywana w postępowaniu przed OHIM.
- 50 W istocie Izba Odwoławcza powinna była dokonać badania w świetle prawa znajdującego zastosowanie do istniejących między stronami stosunków prawnych i handlowych, czy — a jeśli tak, to w jakim zakresie — wspomniane stosunki rzeczywiście zostały utrzymane po odsprzedaży udziałów spółki z Wyoming, z takim skutkiem, że interwenient wstąpił w prawa i ewentualnie obowiązki poprzedniego właściciela znaku towarowego. W tym kontekście to do poprzedniego właściciela należałoby określić w szczególności, czy zgoda otrzymana przez skarżącą w dniu 1 czerwca 1996 r. pozostała w mocy po odsprzedaży udziałów w spółce z Wyoming. W przypadku potwierdzenia zgody Izba Odwoławcza powinna byłaby zbadać, czy w dniu złożenia wniosku o rejestrację omawianego znaku towarowego interwenient pozostawał związany tą zgodą. Gdyby okazało się, że interwenient nie był już związany wspomnianą zgodą, Izba Odwoławcza powinna byłaby ocenić, czy skarżąca mogła powołać się na uzasadnioną podstawę kompensującą brak takiej zgody.
- 51 Z powyższego wynika, że drugi zarzut należy uwzględnić w zakresie, w jakim Izba Odwoławcza błędnie nie uwzględniła ważności zgody udzielonej w dniu 1 czerwca 1996 r., a zatem należy stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji.

W przedmiocie kosztów

- 52 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ OHIM przegrał sprawę, należy — zgodnie z żądaniem skarżącej — obciążyć go, poza własnymi kosztami, kosztami poniesionymi przez skarżącą, z wyłączeniem kosztów związanych z interwencją. Ponieważ skarżąca nie zażądała obciążenia interwenienta kosztami postępowania, mimo że mogła tego dokonać nawet na rozprawie, ponosi ona koszty związane z interwencją.

Z powyższych względów

SĄD (druga izba)

orzeka, co następuje:

- 1) **Stwierdza się nieważność decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 8 listopada 2004 r. (sprawa R 493/2002-2).**
- 2) **OHIM pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez skarżącą, z wyłączeniem kosztów związanych z interwencją.**

3) Skarżąca ponosi koszty związane z interwencją.

4) Interwenant pokrywa własne koszty.

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 6 września 2006 r.

Sekretarz

Prezes

E. Coulon

J. Pirrung