

Sprawa T-342/02

Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp. **przeciwko** **Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego** **(znaki towarowe i wzory) (OHIM)**

Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zakres obowiązku badania — Konwersja na zgłoszenie krajowego znaku towarowego — Artykuł 58 rozporządzenia (WE) nr 40/94

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji (czwarta izba) z dnia 16 września 2004 r. . . II - 3194

Streszczenie wyroku

- 1. Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie odwoławcze — Osoby uprawnione do wnoszenia odwołania i do występowania jako strony w postępowaniu odwoławczym — Osoby, dla których decyzja ma niekorzystny skutek — Postępowanie w sprawie sprzeciwu opartego na kilku wcześniejszych znakach towarowych — Decyzja uwzględniająca sprzeciw, jednakże nie w oparciu o wszystkie wcześniejsze znaki towarowe — Decyzja uwzględniająca żądania wnoszącego sprzeciw — Możliwość dokonania przez zgłaszającego konwersji zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na zgłoszenie krajowego znaku towarowego w odpowiednich państwach członkowskich — Brak wpływu (rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 58 i 108)*

2. *Wspólnotowy znak towarowy — Uwagi osób trzecich i sprzeciw — Rozpatrywanie sprzeciwu — Zawieszenie postępowania w sprawie sprzeciwu, w którym sprzeciw opiera się na wniosku o rejestrację — Uprawnienia dyskrecjonalne Urzędu (rozporządzenie Komisji nr 2868/95, art. 1 zasada 20 ust. 6)*

1. Decyzja Wydziału Sprzeciwów Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), która uwzględniła sprzeciw wniesiony wobec rejestracji wspólnotowego znaku towarowego oparty na kilku wcześniejszych krajowych znakach towarowych dla wszystkich rozpatrywanych towarów i usług, nie ma niekorzystnego skutku dla strony postępowania w rozumieniu art. 58 rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, nawet jeśli sprzeciw nie został uwzględniony na podstawie wszystkich znaków towarowych, na których oparto zarzuty sprzeciwu, ponieważ zgłaszający wspólnotowy znak towarowy wciąż mógłby 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 jego zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego nie zostało odrzucone.

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.

Ponadto okoliczność, że Wydział Sprzeciwów nie bierze pod uwagę określonych wcześniejszych krajowych znaków towarowych, nie wywołuje negatywnych skutków prawnych względem wnoszącego sprzeciw, gdyż procedura konwersji zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na zgłoszenie krajowego znaku towarowego ma wyłącznie charakter uprawnienia zgłaszającego wspólnotowy znak towarowy. W istocie w żadnym przypadku nie przyznaje ona prawa do żądania pozytywnego rozpatrzenia tego zgłoszenia i nie ma przeszkód, aby zgłaszający, którego zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego zostało odrzucone na skutek postępowania w sprawie sprzeciwu, przedłożył podobne zgłoszenia urzędowi krajowemu, bez uciekania się do procedury konwersji.

W istocie celem postępowania w sprawie sprzeciwu jest umożliwienie przedsiębiorstwom sprzeciwienia się, w ramach jednolitego postępowania, zgłoszeniom

(por. pkt 35, 41, 42, 45)

2. Z zasady 20 ust. 6 rozporządzenia nr 2868/95 wykonującego rozporządzenie nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, która przewiduje, że Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) „może zawiesić każde postępowanie w sprawie sprzeciwu, w którym sprzeciw opiera się na wniosku o rejestrację [...] do momentu podjęcia
- prawomocnej decyzji w takim postępowaniu” wynika, że zawieszenie to pozostaje uprawnieniem Urzędu, który stosuje je jedynie jeśli uzna to za właściwe.

(por. pkt 46)