

Sprawa T-458/05

Tegometall International AG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)

Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia —
Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego TEK —
Przedmiot sporu — Poszanowanie prawa do obrony — Bezwzględne
podstawy odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1
lit. b), c) i g) oraz art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 40/94

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba) z dnia 20 listopada 2007 r. II - 4724

Streszczenie wyroku

1. *Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie odwoławcze — Skarga do sądu wspólnotowego — Ograniczenie wykazu towarów i usług po wydaniu decyzji przez Izbę Odwoławczą (rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 63 ust. 2 i art.135 ust. 4)*

2. *Wspólnotowy znak towarowy — Zrzeczenie się, wygaśnięcie i unieważnienie — Bezwzględne podstawy unieważnienia — Rejestracja z naruszeniem art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94*
(rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 7 ust. 1 lit. c) i art. 51 ust. 1 lit. a))

1. W ramach skargi na decyzję izby odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) Sąd może stwierdzić nieważność lub dokonać zmiany spornej decyzji wyłącznie wówczas, jeżeli w chwili wydania była ona objęta jedną z tych podstaw stwierdzenia nieważności czy dokonania zmiany określonych w art. 63 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, obejmujących brak właściwości, naruszenie istotnego wymogu proceduralnego, naruszenie traktatu, rozporządzenia nr 40/94 lub każdego przepisu prawnego dotyczącego ich stosowania lub nadużycie władzy. Ta kontrola zgodności z prawem dokonywana jest w oparciu o stan faktyczny i prawny, jaki przedstawiony został w postępowaniu przed izbą odwoławczą.

W tym zakresie, o ile art. 44 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 stanowi, że „zgłaszający może w każdej chwili wycofać zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego lub ograniczyć zawarty w nim wykaz towarów lub usług”, o tyle ograniczenie wspomnianego wykazu po wydaniu przez izbę odwoławczą zaskarżonej decyzji nie ma wpływu na jej zgodność z prawem, bowiem tylko ona jest

przedmiotem postępowania w sprawie skargi przed Sądem.

Wprawdzie w określonych okolicznościach złożone przed Sądem oświadczenie zgłaszającego wspólnotowy znak towarowy, z którego wynika, że wycofuje on zgłoszenie wyłącznie w odniesieniu do niektórych towarów objętych początkowym zgłoszeniem, może być interpretowane bądź to jako oświadczenie, iż zaskarżona decyzja kwestionowana jest jedynie w odniesieniu do pozostałych towarów, bądź to — jeśli oświadczenie to wpłynęło na zaawansowanym etapie postępowania przed Sądem — jako częściowe cofnięcie skargi.

Jeżeli jednak zgłaszający znak towarowy — poprzez ograniczenie wykazu towarów objętych zgłoszeniem wspólnotowego znaku towarowego — nie zamierza wycofać jednego towaru lub większej ich liczby z tego wykazu, lecz jedynie dokonać zmiany właściwości, takiej jak przeznaczenie wszystkich towarów figurujących w tym wykazie,

nie można wykluczyć, iż zmiana ta może mieć wpływ na wynik rozpatrywania zgłoszenia przez poszczególne instancje OHIM w toku postępowania administracyjnego. W takich okolicznościach umożliwienie dokonania tego typu zmiany na etapie postępowania w sprawie skargi przed Sądem byłoby równoznaczne z zakazaną przez art. 135 § 4 regulaminu Sądu zmianą przedmiotu sporu. Dlatego też tego typu ograniczenie nie może być przez Sąd uwzględnione w ramach badania zasadności skargi.

(por. pkt 19, 20, 22–25)

2. Wyraz TEK nie powinien być zostać zarejestrowany jako wspólnotowy znak towarowy dla „etażerek i części etażerek, w szczególności dających się zawiesić koszyków do etażerek, wszystkie wymienione wyżej wyroby wykonane z metalu”, należących do klasy 6, i wszystkich wymienionych wyżej wyrobów wykonanych z materiału niebędącego drewnem, należących do klasy 20 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, z uwagi na zaistnienie bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji określonej w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, dotyczącej posiadania przez znak towarowy — z punktu widzenia przeciętnych konsumentów francusko- i włoskojęzycznych — charakteru

W istocie w językach włoskim i francuskim słowo „tek” oznacza drzewo tekowe i opisuje w ten sposób rodzaj drewna i jego właściwości.

Mając na względzie wykaz towarów, dla których znak towarowy TEK został zarejestrowany, jego właściciel może w przyszłości produkować swoje towary z takich materiałów jak tworzywa sztuczne czy metal, które będą jednak miały wygląd drewna tekowego. Rozpatrywane towary, a szczególnie te wykonane z tworzyw sztucznych, mogą bowiem — z uwagi na ich barwę i wygląd zewnętrzny — przy wykorzystaniu istniejących obecnie na rynku technik imitowania drewna tekowego sprawiać wrażenie, że są one z tego drewna wykonane lub przynajmniej posiadają pewne właściwości drewna tekowego. A zatem związek istniejący między znaczeniem słowa „tek” a etażerkami i częściami etażerek oraz dającymi się zawiesić koszykami — wszystkimi wymienionymi wyżej wyrobami wykonanymi z metalu i z materiału niebędącego drewnem, jest dostatecznie ścisły, aby obejmował go zakaz wyrażony w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94.

(por. pkt 83, 85, 87, 92, 93)