

Sprawa T-304/06

Paul Reber GmbH & Co. KG

przeciwko

**Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)**

Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia — Słowny
wspólnotowy znak towarowy Mozart — Przedmiot sporu — Bezwzględna podstawa
odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Obowiązek uzasadnienia — Uzasadnione
oczekiwania — Równość traktowania — Zasada legalności — Artykuł 7 ust. 1 lit. c),
art. 51 ust. 1 lit. a), art. 73 zdanie pierwsze i art. 74 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia
(WE) nr 40/94

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba) z dnia 9 lipca 2008 r. II - 1931

Streszczenie wyroku

*1. Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie odwoławcze — Skarga do sądu wspólnotowego
(regulaminu Sądu, art. 135 § 4; rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 44 ust. 1)*

II - 1927

2. *Wspólnotowy znak towarowy — Procedura — Uzasadnienie decyzji*
(art. 253 WE; rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 73)
3. *Wspólnotowy znak towarowy — Zrzeczenie się, wygaśnięcie i unieważnienie — Bezwzględne podstawy unieważnienia*
(rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 7 ust. 1 lit. c), art. 51 ust. 1 lit. a))

1. Decyzja izby odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) może zostać zaskarżona przed Sądem jedynie w odniesieniu do niektórych towarów lub usług ujętych w wykazie zawartym we wniosku o rejestrację danego wspólnotowego znaku towarowego. W takim przypadku decyzja ta staje się ostateczna w stosunku do pozostałych towarów lub usług figurujących w tym wykazie.

Taka interpretacja dokonana przed Sądem ograniczenia wykazu towarów lub usług objętych zgłoszeniem wspólnotowego znaku towarowego jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy zgłaszający ogranicza się do usunięcia z tego wykazu co najmniej jednego towaru lub jednej usługi czy też co najmniej jednej kategorii towarów lub usług. Oczywiście jest bowiem, że w takim przypadku do Sądu wnosi się o niedokonywanie kontroli zgodności z prawem decyzji izby odwoławczej w zakresie, w jakim odnosi się ona do towarów lub usług usuniętych z wykazu, a jedynie w zakresie, w jakim dotyczy ona pozostałych towarów lub usług, wciąż figurujących w tym wykazie.

Biorąc pod uwagę taką możliwość, Sąd zinterpretował już w przeszłości oświadczenie zgłaszającego znak towarowy złożone w postępowaniu przed nim, a zatem po wydaniu przez izbę odwoławczą decyzji, zgodnie z którym wycofywał on swe zgłoszenie w stosunku do niektórych towarów objętych pierwotnie zgłoszeniem, jako oświadczenie, że zaskarżona decyzja jest kwestionowana jedynie w zakresie, w jakim dotyczy pozostałych towarów zawartych w wykazie, lub jako częściowe wycofanie, w przypadku gdyby oświadczenie to zostało złożone na dalszym etapie postępowania przed Sądem.

Taką sytuację należy odróżnić od dokonanego przed Sądem ograniczenia wykazu towarów lub usług zawartego w zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego, które ma na celu całkowitą lub częściową zmianę opisu tych towarów lub usług. W tym ostatnim przypadku nie można wykluczyć, że zmiana ta może mieć wpływ na wynik rozpatrywania zgłoszenia przez poszczególne instancje Urzędu 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 w toku postępowania.

(por. pkt 26–29)

2. Na podstawie art. 73 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego decyzje Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) zawierają uzasadnienie. Zgodnie z orzecznictwem obowiązek ten ma taki sam zakres jak w przypadku obowiązku uzasadnienia ustanowionego na mocy art. 253 WE i jego celem jest, po pierwsze, umożliwienie zainteresowanym zapoznania się z motywami wydania danego aktu, tak by mieli oni możliwość obrony swoich praw, i po drugie, umożliwienie sądowi wspólnotowemu przeprowadzenia kontroli zgodności z prawem decyzji. Kwestia, czy uzasadnienie decyzji spełnia te wymogi, winna być oceniana nie tylko na podstawie brzmienia tej decyzji, ale również z uwagi na jej kontekst i całość zasad prawnych regulujących daną dziedzinę.

Jeżeli chodzi o zasady prawne znajdujące zastosowanie w dziedzinie wspólnotowych znaków towarowych, możliwość rejestracji

oznaczenia powinna być oceniana wyłącznie na podstawie rozporządzenia nr 40/94, tak jak jest ono interpretowane przez sąd wspólnotowy.

Decyzje organów i sądów krajowych oraz praktyka decyzyjna samego Urzędu stanowią tylko jeden z czynników, które mogą być brane pod uwagę przy ocenie, czy dane oznaczenie jest zdolne do bycia zarejestrowanym jako wspólnotowy znak towarowy. Tak więc w przypadku gdy Urząd odmawia rejestracji oznaczenia jako wspólnotowego znaku towarowego w celu uzasadnienia swej decyzji, musi on wskazać — bezwzględną lub względną — podstawę odmowy, która stoi na przeszkodzie tej rejestracji, oraz przepis, na którym podstawa ta została oparta, jak również przedstawić okoliczności faktyczne, które zostały uznane za dowiedzione i które w jego przekonaniu uzasadniają zastosowanie przepisu, na który się powołuje. Takie uzasadnienie wystarczy co do zasady, by spełnić przywołane powyżej wymogi.

Oczywiście kontekst, w jakim została wydana decyzja, ukształtowany w szczególności wymianą stanowisk między autorem aktu a stroną zainteresowaną, może w pewnych okolicznościach zastrzyć wymogi przewidziane dla uzasadnienia. Zgodnie z tym nie można wykluczyć, że w niektórych przypadkach argumenty przedstawione przez jedną ze stron postępowania przed Urzędem, włączając w to

argumenty oparte na istnieniu decyzji — krajowej lub Urzędu — wydanej w podobnej sprawie, będą wymagać specyficznej odpowiedzi wykraczającej poza wskazane powyżej wymogi. Nie można jednak wymagać od izb odwoławczych, by przedstawiały wyjaśnienie, które podejmowałyby w sposób wyczerpujący punkt po punkcie argumentację przedstawioną przez strony sporu. Uzasadnienie może zatem być dorozumiane, pod warunkiem że umożliwi ono zainteresowanym poznanie przyczyn, dla których została wydana taka decyzja izby odwoławczej, a właściwemu sądowi dostarcza elementów wystarczających do dokonania kontroli. Wynika z tego, że Urząd nie jest co do zasady zobowiązany do przedstawienia w swej decyzji odrębnej odpowiedzi na każdy argument oparty na istnieniu wydanych w innych podobnych sprawach decyzji swych własnych instancji lub instancji i sądów krajowych zawierających rozstrzygnięcie idące w określonym kierunku, jeżeli uzasadnienie decyzji wydanej przez Urząd w konkretnej i zawisłej przed jego instancjami sprawie ukazuje — co najmniej domyślnie, aczkolwiek w sposób jasny i jednoznaczny — przyczyny, dla których te inne decyzje pozbawione są znaczenia lub nie mogą zostać wzięte pod uwagę w ramach dokonanej przez niego oceny.

(por. pkt 43–46, 53–56)

3. Słowny znak towarowy Mozart nie powinien być zostać zarejestrowany jako wspólnotowy znak towarowy dla „ciast, wyrobów cukierniczych, wyrobów czekoladowych i słodczy” należących do klasy 30 w rozumieniu porozumienia nicejskiego z uwagi na występowanie bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji określonej w art. 7 ust. 1 lit c) rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, ponieważ przynajmniej w stosunku do tych spośród wspomnianych towarów, które mają kształt czekoladowej kulki, a zatem w stosunku do części towarów należących do kategorii wymienionych w zgłoszeniu spornego znaku towarowego, znak ten może być używany do celów opisowych w części Wspólnoty, a mianowicie w krajach niemieckojęzycznych (Niemczech i Austrii). W istocie przeciętny konsument z tych dwóch krajów, który zetknie się z obtoczoną w czekoladzie kulką oznaczoną słowem „Mozart”, dostrzeże w tym określeniu raczej odniesienie do przepisu kulinarnego na Mozartkugeln niż informację dotyczącą pochodzenia handlowego omawianego towaru. Pominięcie słowa „Kugel” nie może prowadzić do odmiennych wniosków, ponieważ ten ostatni wyraz stanowi odniesienie nie do przepisu, a do kształtu danego towaru, który będzie oczywisty, zważywszy na zewnętrzną formę tego produktu.

(por. pkt 99)