



## Zbiór Orzeczeń

**Sprawa T-840/14**

**International Gaming Projects Ltd  
przeciwko**

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

Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego Sky BONUS — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy SKY — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Ograniczenie towarów wskazanych w zgłoszeniu znaku towarowego — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Niedopuszczalność

Streszczenie – postanowienie Sądu (czwarta izba) z dnia 11 marca 2016 r.

*Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie odwoławcze — Skarga do sądu Unii — Ograniczenie wykazu towarów i usług po wydaniu decyzji przez izbę odwoławczą — Konsekwencje*

*[regulamin postępowania przed Sądem, art. 188; rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 26 ust. 1 lit. c), art. 43 ust. 1, art. 65 ust. 2, art. 76]*

Zgodnie z 65 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego Sąd może stwierdzić nieważność decyzji izby odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) lub ją zmienić jedynie w przypadku „braku właściwości, naruszenia istotnego wymogu proceduralnego, naruszenia traktatu, [omawianego] rozporządzenia lub każdego przepisu prawnego dotyczącego ich stosowania lub nadużycia władzy”. W świetle art. 76 wspomnianego rozporządzenia ta kontrola zgodności z prawem powinna być dokonywana z uwzględnieniem stanu faktycznego i prawnego, jaki przedstawiony został w postępowaniu przed izbą odwoławczą. Wynika z tego, że Sąd może stwierdzić nieważność lub dokonać zmiany decyzji będącej przedmiotem skargi wyłącznie wtedy, gdy w chwili wydania była ona objęta jedną z tych podstaw stwierdzenia nieważności czy dokonania zmiany. Sąd nie może natomiast stwierdzić nieważności lub dokonać zmiany wspomnianej decyzji z uwagi na podstawy, które zaistniały po jej wydaniu.

Ponadto, o ile art. 26 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 wymaga, by „zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego zawiera[ło] wykaz towarów, w odniesieniu do których wnioskuje się o rejestrację”, o tyle art. 43 ust. 1 tego rozporządzenia przewiduje, że „[z]głaszający może w każdej chwili wycofać zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego lub ograniczyć zawarty w nim wykaz towarów [...]”.

Jest prawdą, że jeśli chodzi o zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego obejmujące większą liczbę towarów, Sąd interpretował oświadczenie zgłaszającego, z którego wynikało, iż wycofuje on zgłoszenie w odniesieniu do niektórych towarów objętych początkowym zgłoszeniem, złożone w postępowaniu przed nim, czyli już po wydaniu decyzji przez izbę odwoławczą, bądź to jako oświadczenie wskazujące, 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 ani jednego towaru

z tego wykazu, lecz jedynie dokonać zmiany właściwości wspomnianych towarów, takich jak ich przeznaczenie lub opis, to nie można wykluczyć, iż zmiana ta może mieć wpływ na badanie wspólnotowego znaku towarowego przeprowadzane przez poszczególne instancje Urzędu w toku postępowania administracyjnego. W tych okolicznościach umożliwienie dokonania tego typu zmiany na etapie postępowania w sprawie skargi przed Sądem byłoby równoznaczne z zakazaną przez art. 188 regulaminu postępowania zmianą przedmiotu sporu w toku postępowania. Dlatego też tego typu zmiana nie może ani mieć wpływu na zgodność z prawem zaskarżonej decyzji, ani być uwzględniona przez Sąd w ramach badania zasadności skargi.

Należy stwierdzić, że w świetle powyższego orzecznictwa takie sformułowane w toku postępowania uściślenie, poprzez które zgłaszający nie wycofuje żadnego z towarów będących przedmiotem jego zgłoszenia znaku towarowego, a jedynie ogranicza się do szczegółowego określenia ich przeznaczenia, w wyniku czego nie ubiega się już o ochronę zgłoszonych towarów ogólnie jako szerszej kategorii, a jedynie w zakresie, w jakim mają one to szczególne przeznaczenie, stanowi zmianę stanu faktycznego sporu, który rozpatrywała izba odwoławcza i który był przedmiotem zaskarżonej decyzji, ponieważ uściślenie to skutkuje pominięciem jakiegokolwiek innego przeznaczenia wspomnianych towarów, które mogłyby odgrywać rolę w ramach porównania towarów. Wynika stąd, że zmiana ta może mieć wpływ na badanie, które izba odwoławcza powinna była przeprowadzić w szczególności w odniesieniu do podobieństwa rozpatrywanych towarów, i tym samym zmienia w sposób nieunikniony przedmiot sporu wniesionego do Sądu.

Wskutek swojej skargi skarżący nie może bowiem uzyskać stwierdzenia częściowej nieważności zaskarżonej decyzji na tej podstawie, że decyzja ta opiera się na ocenie – nieprzeprowadzonej przez izbę odwoławczą – prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych obejmującej towary mające szczególne przeznaczenie, o wypowiedzenie się, co do którego nie zwrócono się do izby odwoławczej. Przeciwnie, w ramach porównania rozpatrywanych towarów do izby odwoławczej należało sprawdzenie, czy wszystkie potencjalne przeznaczenia wspomnianych towarów prowadzą do stwierdzenia ich podobieństwa, a nawet ich identyczności. W tym względzie trzeba przypomnieć, że w ramach oceny podobieństwa towarów należy wziąć pod uwagę wszystkie istotne czynniki, które charakteryzują wzajemny stosunek tych towarów, w szczególności charakter towarów, ich przeznaczenie, sposób używania, jak również to, czy konkurują one ze sobą, czy też się uzupełniają. Ponadto do celów stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd zakłada jednocześnie istnienie identyczności lub podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi oraz identyczności lub podobieństwa oznaczonych tymi znakami towarów lub usług, a przesłanki te muszą być spełnione łącznie. W przypadku zaś, gdy to właśnie porównanie towarów mających rodzajowe i różnorodne właściwości, takich jak objęte początkowym zgłoszeniem – a nie takich jak wyszczególnione a posteriori – doprowadziło izbę odwoławczą do stwierdzenia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych, mamy do czynienia z całościową i niedającą się oddzielić oceną dokonaną w zaskarżonej decyzji, która nie może podlegać stwierdzeniu częściowej nieważności.

(por. pkt 19, 20, 22–25)