

Sprawa C-263/09 P

Edwin Co. Ltd

przeciwko

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

Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 52 ust. 2 lit. a) — Słowny wspólnotowy znak towarowy ELIO FIORUCCI — Wniosek o unieważnienie prawa do znaku oparty na prawie do nazwy lub nazwiska zgodnie z prawem krajowym — Kontrola przez Trybunał dokonanej przez Sąd wykładni i stosowania prawa krajowego — Uprawnienie Sądu do zmiany decyzji izby odwoławczej — Granice

Opinia rzecznika generalnego J. Kokott przedstawiona w dniu 27 stycznia 2011 r. I - 5857

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 5 lipca 2011 r. I - 5887

Streszczenie wyroku

1. *Wspólnotowy znak towarowy — Zrzeczenie się, wygaśnięcie i unieważnienie — Względne podstawy unieważnienia — Używanie znaku towarowego, które może zostać zabronione z uwagi na inne, wcześniej nabyte prawo — Prawo do nazwy lub nazwiska (rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 52 ust. 2 lit. a))*

2. *Odwołanie — Zarzuty — Naruszenie prawa — Naruszenie normy prawa krajowego, która znalazła zastosowanie w sporze poprzez odesłanie poczynione w art. 52 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94*
(art. 256 ust. 1 akapit drugi TFUE; statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 58 akapit pierwszy; rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 63 ust. 2, art. 52 ust. 2 lit. a); rozporządzenie Komisji nr 2868/95, art. 1 zasada 37)
3. *Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie odwoławcze — Skarga do sądu Unii — Uprawnienie Sądu do zmiany zaskarżonej decyzji — Granice*
(rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 63 ust. 2, 3)

1. Treść i struktura art. 52 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego nie pozwala, wówczas gdy powołano się na prawo do nazwiska, na ograniczenie stosowania tego przepisu jedynie do przypadków, gdy rejestracja wspólnotowego znaku towarowego koliduje z prawem, którego celem jest wyłącznie ochrona nazwiska jako atrybutu osobowości zainteresowanego.

praw przytoczonych tytułem przykładów jest ochrona interesów o różnym charakterze. W odniesieniu do niektórych z nich, tak jak prawo autorskie, czy prawo własności intelektualnej, kwestie ekonomiczne podlegają ochronie przed naruszeniami natury handlowej zarówno przez krajowe systemy prawne jak i prawo Unii Europejskiej.

(por. pkt 34–36)

Zgodnie z tym przepisem, prawo do wspólnotowego znaku towarowego może podlegać unieważnieniu na wniosek osoby zainteresowanej podnoszącej „inne wcześniejsze prawo”. Aby określić charakter takiego wcześniejszego prawa omawiany przepis wymienia cztery rodzaje praw, zaznaczając przy tym, poprzez użycie przysłówka „między innymi”, że lista ta nie jest wyczerpująca. Z tego nieograniczonego wykazu wynika, że celem

2. Z treści art. 52 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego wynika, że przepis ten, jeżeli odsyła do sytuacji, w której wcześniejsze prawo pozwala na zakazanie

używania wspólnotowego znaku towarowego, to dokonuje on wyraźnie rozróżnienia między dwoma przypadkami, w zależności od tego czy wcześniejsze prawo jest objęte ochroną przez przepisy wspólnotowe „czy” przez prawo krajowe.

Jeżeli chodzi o system proceduralny określony w rozporządzeniu nr 2868/95 wykonującym rozporządzenie nr 40/94 w przypadku wniosku złożonego zgodnie z art. 52 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 na podstawie wcześniejszego prawa chronionego w ramach prawa krajowego, zasada 37 rozporządzenia nr 2868/95 nakłada na wnioskodawcę obowiązek przedstawienia Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) nie tylko szczegółowych danych wykazujących, że spełnia on przesłanki wymagane zgodnie z ustawodawstwem krajowym, o którego zastosowanie wnosi, aby posiadać możliwość zakazania używania wspólnotowego znaku towarowego z uwagi na wcześniejsze prawo, lecz również szczegółowych danych określających treść tego ustawodawstwa.

W przypadku, gdy wniosek o unieważnienie prawa do wspólnotowego znaku towarowego jest oparty na wcześniejszym prawie chronionym przez normę prawa krajowego, do właściwych instancji Urzędu należy w pierwszej kolejności

dokonanie oceny znaczenia i zakresu przedstawionych szczegółowych danych celem ustalenia treści tej normy. W drugiej kolejności, zgodnie z art. 63 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94, na decyzje izb odwoławczych przysługuje skarga do Sądu na podstawie naruszenia traktatu, rozporządzenia nr 40/94 lub każdego przepisu prawnego dotyczącego ich stosowania. Wynika z tego, że Sąd jest właściwy do przeprowadzenia pełnej kontroli zgodności z prawem dokonanej przez Urząd oceny w przedmiocie szczegółowych danych przedstawionych przez wnioskodawcę w celu ustalenia treści ustawodawstwa, na którego objęcie ochroną wnioskodawca ten się powołuje.

Co się tyczy zbadania w ramach odwołań ustaleń dokonanych przez Sąd w odniesieniu do rzeczzonego ustawodawstwa krajowego, Trybunał jest właściwy do zbadania przede wszystkim czy Sąd, na podstawie dokumentów i innych dowodów, jakie zostały mu przedłożone, nie przeinaczył treści przedmiotowych przepisów krajowych lub odnoszącego się do nich orzecznictwa krajowego, czy też dotyczących ich publikacji doktryny, następnie, czy Sąd nie poczynił, w odniesieniu do tych szczegółowych danych, ustaleń pozostających w sposób oczywisty w sprzeczności z ich treścią, i wreszcie czy Sąd przy badaniu całości tych danych, nie przypisał jednej z nich, celem ustalenia treści przedmiotowego ustawodawstwa krajowego, zakresu, który nie

jest właściwy w stosunku do innych danych, jeśli wynika to w sposób oczywisty z dokumentacji w aktach sprawy.

lub dokonania zmiany, o których mowa w art. 63 ust. 2 tego rozporządzenia.

(por. pkt 48–53)

3. Kontrola, której dokonuje Sąd zgodnie z art. 63 rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego jest kontrolą zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory). Sąd może stwierdzić nieważność lub dokonać zmiany decyzji będącej przedmiotem skargi wyłącznie wówczas, kiedy w momencie jej wydania miała do niej zastosowanie jedna z podstaw stwierdzenia nieważności

Wynika z tego, że przyznana Sądowi kompetencja o charakterze reformatoryjnym nie skutkuje przyznaniem mu uprawnienia do zastąpienia własną oceną oceny dokonanej przez izbę odwoławczą, a tym bardziej do dokonania oceny, w przedmiocie której rzeczona izba odwoławcza nie przedstawiła jeszcze swojego stanowiska. Wykonanie kompetencji o charakterze reformatoryjnym powinno w konsekwencji ograniczyć się zasadniczo do sytuacji, w których Sąd, po przeprowadzeniu kontroli oceny dokonanej przez izbę odwoławczą jest w stanie określić, na podstawie elementów stanu faktycznego i prawnego, jakie zostały ustalone, decyzję, jaką powinna wydać izba odwoławcza.

(por. pkt 71, 72)