



Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (druga izba)

z dnia 19 stycznia 2012 r.*

Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 58 — Rozporządzenie (WE) nr 2868/95 — Zasady 49 i 50 — Słowny znak towarowy R10 — Sprzeciw — Przeniesienie — Dopuszczalność odwołania — Pojęcie osoby uprawnionej do wnoszenia odwołania — Stosowanie wytycznych OHIM

W sprawie C-53/11 P

mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. 56 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wniesione w dniu 3 lutego 2011 r.,

Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowany przez J. Crespa Carrilla, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona skarżąca,

w której pozostałymi uczestnikami postępowania są:

Nike International Ltd, z siedzibą w Beaverton (Stany Zjednoczone), reprezentowana przez M. de Justa Bailey, abogado,

strona skarżąca w pierwszej instancji,

Aurelio Muñoz Molina, zamieszkały w Petrer (Hiszpania),

interwenient w pierwszej instancji,

TRYBUNAŁ (druga izba),

w składzie: J.N. Cunha Rodrigues, prezes izby, U. Løhmus (sprawozdawca), A. Rosas, A. Ó Caoimh i A. Arabadjiev, sędziowie,

rzecznik generalny: N. Jääskinen,

sekretarz: M. Ferreira, główny administrator,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 17 listopada 2011 r.,

podjąwszy, po wysłuchaniu rzecznika generalnego, decyzję o rozstrzygnięciu sprawy bez opinii,

wydaje następujący

* Język postępowania: hiszpański.

Wyrok

- 1 W swoim odwołaniu Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) wnosi o uchylenie wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie T-137/09 Nike International przeciwko OHIM – Muñoz Molina (R10), Zb. Orz. s. II-5433 (zwanego dalej „zaskarżonym wyrokiem”), w którym Sąd ten uwzględnił skargę Nike International Ltd (zwaną dalej „Nike”) o stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 21 stycznia 2009 r. (sprawa R 551/2008-1) (zwaną dalej „sporną decyzją”) uznającej za niedopuszczalny sprzeciw wniesiony przez Nike na podstawie niezarejestrowanego krajowego oznaczenia, mianowicie „R10”, wobec rejestracji przez Aurelia Muñoz Molinę takiegoż oznaczenia jako wspólnotowego znaku towarowego.

Ramy prawne

Rozporządzenie (WE) nr 40/94

- 2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1) zostało uchylone i zastąpione rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1), które weszło w życie w dniu 13 kwietnia 2009 r. Jednakże przy uwzględnieniu daty wniesienia sprzeciwu, który doprowadził do wydania spornej decyzji, niniejszy spór nadal podlega przepisom rozporządzenia nr 40/94, zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1891/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. (Dz.U. L 386, s. 14), (zwanego dalej „rozporządzeniem nr 40/94”).
- 3 Artykuł 57 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, dotyczący decyzji, od których przysługuje odwołanie, przewiduje:
„Odwołanie przysługuje od decyzji ekspertów, wydziałów sprzeciwów, wydziałów administracji znaków towarowych i prawnych oraz wydziałów unieważnień. Odwołanie ma skutek zawieszający”.
- 4 Artykuł 58 tego rozporządzenia, zatytułowany „Osoby uprawnione do wnoszenia odwołania i do występowania jako strony w postępowaniu odwoławczym”, stanowi:
„Każda strona w postępowaniu, dla której decyzja ma niekorzystny skutek, może wnieść odwołanie. Wszelkie inne strony w postępowaniach są stronami w postępowaniu odwoławczym z mocy prawa”.
- 5 Artykuł 59 tegoż rozporządzenia, zatytułowany „Termin i forma odwołania”, brzmi:
„Odwołanie wnosi się na piśmie do Urzędu, w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia decyzji, której odwołanie dotyczy. Odwołanie uważa się za wniesione z chwilą uiszczenia opłaty. Pisemne stanowisko przedstawiające podstawy odwołania wnosi się w terminie czterech miesięcy od daty zawiadomienia o decyzji”.
- 6 Artykuł 73 wspomnianego rozporządzenia, zatytułowany „Uzasadnienie decyzji”, przewiduje:
„Decyzje Urzędu zawierają określenie przyczyn, na których są oparte. Decyzje opierają się wyłącznie na przyczynach lub materiale dowodowym, co do których strony zainteresowane miały możliwość przedstawiania swoich uwag”.

- 7 Artykuł 74 rozporządzenia nr 40/94, zatytułowany „Badanie przez Urząd stanu faktycznego z urzędu”, stanowi:

„1. W trakcie postępowania Urząd bada stan faktyczny z urzędu; jednakże w postępowaniu odnoszącym się do względnych podstaw odmowy rejestracji Urząd ogranicza się w tym badaniu do stanu faktycznego, dowodów i argumentów przedstawionych przez strony oraz poszukiwanego zadośćuczynienia.

2. Urząd może nie wziąć pod uwagę stanu faktycznego lub dowodów, których zainteresowane strony nie przedstawiły w odpowiednim terminie”.

Rozporządzenie (WE) nr 2868/95

- 8 Zasada 31 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie nr 40/94 (Dz.U. L 303, s. 1), zmienionego rozporządzeniem Komisji nr 1041/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. (Dz.U. L 172, s. 4), (zwanego dalej „rozporządzeniem nr 2868/95”), zatytułowana „Przeniesienie”, stanowi w ust. 1, 2, 5 i 6:

„1. Wniosek o rejestrację przeniesienia na mocy art. 17 rozporządzenia [nr 40/94] zawiera:

- a) numer rejestracji wspólnotowego znaku towarowego;
- b) dane szczegółowe nowego właściciela zgodnie z zasadą 1 ust. 1 lit. b);
- c) dane szczegółowe wszystkich zarejestrowanych towarów i usług, do których odnosi się przeniesienie, w przypadku gdy przeniesienie nie dotyczy wszystkich zarejestrowanych towarów i usług;
- d) dokumenty należycie ustanawiające przeniesienie zgodnie z art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia [nr 40/94].

2. Wniosek może zawierać, gdy ma to zastosowanie, nazwisko i adres prowadzenia działalności pełnomocnika nowego właściciela, ustanowione zgodnie z zasadą 1 ust. 1 lit. e).

[...]

5. Wystarczający dowód przeniesienia na mocy ust. 1 lit. d) stanowi:

- a) wniosek o rejestrację przeniesienia podpisany przez zarejestrowanego właściciela znaku lub jego pełnomocnika oraz przez jego następcę prawnego lub pełnomocnika następcy;
lub
- b) wnioskowi, jeśli wnoszony jest przez następcę prawnego, towarzyszy oświadczenie podpisane przez zarejestrowanego właściciela lub jego pełnomocnika, że wyraża on swoją zgodę na rejestrację następcy prawnego;
lub
- c) wnioskowi towarzyszy wypełniony formularz lub dokument przeniesienia określony w zasadzie 83 ust. 1 lit. d), podpisany przez zarejestrowanego właściciela lub jego pełnomocnika oraz przez następcę prawnego lub pełnomocnika następcy.

6. W przypadku gdy warunki mające zastosowanie do rejestracji przeniesienia, ustanowione w art. 17 ust. 1–4 rozporządzenia [nr 40/94], w ust. 1–4 powyżej oraz w innych zasadach mających zastosowanie, nie zostały spełnione, Urząd powiadamia zgłaszającego o brakach. Jeśli braki nie zostaną usunięte w terminie wyznaczonym przez Urząd, Urząd odrzuca wniosek o rejestrację przeniesienia”.
- 9 Tytuł X rozporządzenia nr 2868/95, zatytułowany „Odwołania”, rozpoczyna się od zasady 48, zatytułowanej „Treść odwołania”, która przewiduje:

„1. Odwołanie zawiera:

- a) nazwę (nazwisko) i adres skarżącego zgodnie z zasadą 1 ust. 1 lit. b);
- b) jeżeli skarżący wyznaczył pełnomocnika, nazwisko i adres prowadzenia działalności pełnomocnika zgodnie z zasadą 1 ust. 1 lit. e);
- c) oświadczenie określające zaskarżaną decyzję i wskazujące, w jakim stopniu ta decyzja powinna być zmieniona lub uchylona.

2. Odwołanie wnosi się w języku, w którym decyzja będąca przedmiotem odwołania została wydana”.

- 10 Ten sam tytuł zawiera zasadę 49, zatytułowaną „Odrzucenie odwołania z powodu niedopuszczalności”, która stanowi w ust. 1 i 2:

„1. Jeżeli odwołanie nie jest zgodne z art. 57, 58 oraz 59 rozporządzenia [nr 40/94] i zasadą 48 ust. 1 lit. c) [oraz zasadą 48 ust. 2], izba odwoławcza odrzuca je z powodu niedopuszczalności, chyba że braki zostaną usunięte przed upływem odpowiedniego terminu ustanowionego w art. 59 rozporządzenia [nr 40/94].

2. Jeżeli izba odwoławcza stwierdzi, że odwołanie nie spełnia innych przepisów rozporządzenia lub innych przepisów niniejszych zasad, w szczególności zasady 48 ust. 1 lit. a) i b), powiadamia odpowiednio skarżącego i wzywa go do usunięcia stwierdzonych braków w terminie, który może wyznaczyć. Jeżeli odwołanie nie zostanie poprawione w określonym terminie, izba odwoławcza odrzuca je z powodu niedopuszczalności”.

- 11 Zasada 50 rozporządzenia nr 2868/95, zatytułowana „Rozpatrywanie odwołania”, stanowi w ust. 1:

„Jeżeli nie postanowiono inaczej, przepisy odnoszące się do postępowania przed instancją, która wydała decyzję, od której wnosi się odwołanie, stosuje się mutatis mutandis do postępowania odwoławczego.

[...]

W przypadku gdy odwołanie dotyczy decyzji wydziału sprzeciwów, izba ogranicza rozpatrywanie odwołania do faktów i dowodów przedstawionych w terminie ustalonym lub określonym przez wydział sprzeciwów zgodnie z postanowieniami rozporządzenia [nr 40/94] i niniejszych zasad, chyba że izba uzna, iż należy uwzględnić dodatkowe lub uzupełniające fakty i dowody zgodnie z art. 74 ust. 2 rozporządzenia [nr 40/94]”.

Okoliczności powstania sporu

- 12 Okoliczności powstania sporu zostały przedstawione w pkt 1–9 zaskarżonego wyroku w następujący sposób:
- „1 W dniu 2 stycznia 2006 r. Aurelio Muñoz Molina złożył w [OHIM] zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego [...].
 - 2 Znak towarowy, o którego rejestrację wniesiono, to oznaczenie słowne R10.
 - 3 Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 30/2006 z dnia 24 lipca 2006 r.
 - 4 W dniu 24 października 2006 r. DL Sports & Marketing Ltda wniosła sprzeciw na podstawie art. 42 rozporządzenia nr 40/94 [...] wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego. Sprzeciw opierał się na niezarejestrowanym znaku towarowym lub oznaczeniu używanym w obrocie handlowym R10 i został skierowany przeciwko wszystkim towarom objętym wnioskiem o rejestrację [...].
 - 5 W dniu 28 listopada 2006 r. Wydział Sprzeciwów wyznaczył DL Sports & Marketing [Ltda] termin czterech miesięcy, do dnia 29 marca 2007 r., dla celów w szczególności wykazania istnienia wcześniejszego prawa, na które się powoływano. W dniu 29 marca 2007 r. DL Sports & Marketing [Ltda] zwróciła się o przedłużenie terminu, które zostało przyznane w dniu 8 czerwca 2007 r., do dnia 9 sierpnia 2007 r. W dniu 24 października 2007 r. Wydział Sprzeciwów stwierdził, że nie przedstawiono żadnych dowodów na poparcie sprzeciwu.
 - 6 Pismem z dnia 31 października 2007 r. doradca prawny [Nike] powiadomił Wydział Sprzeciwów, że na mocy umowy z dnia 20 czerwca 2007 r. DL Sports & Marketing [Ltda] przeniosła na [Nike] – za pośrednictwem Nike, Inc. – własność kilku znaków towarowych i praw własności przemysłowej (zwanej dalej »umową o przeniesieniu«). Doradca prawny [Nike] wskazał, że otrzymał od nowego właściciela wcześniejszego prawa polecenie kontynuowania postępowania w sprawie sprzeciwu, i zwrócił się z tego względu o dopuszczenie go do postępowania w charakterze przedstawiciela.
 - 7 W dniu 19 lutego 2008 r. Wydział Sprzeciwów oddalił decyzją (zwaną dalej »decyzją Wydziału Sprzeciwów«) sprzeciw ze względu na to, że DL Sports & Marketing [Ltda] nie wykazała w wyznaczonym terminie istnienia wcześniejszego znaku towarowego, na który powołano się we wspomnianym sprzeciwie.
 - 8 W dniu 28 marca 2008 r. [Nike] wniosła do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów na podstawie art. 57–62 rozporządzenia nr 40/94 [...].
 - 9 [Sporną decyzją] Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM odrzuciła to odwołanie jako niedopuszczalne ze względu na to, że [Nike] nie przedstawiła dowodu na swój status strony postępowania w sprawie sprzeciwu i w rezultacie nie była uprawniona do wniesienia odwołania od decyzji Wydziału Sprzeciwów. Izba Odwoławcza stwierdziła bowiem, że przed wspomnianą instancją doradca prawny [Nike] nie wskazał – a tym mniej nie przedstawił dowodu – że wcześniejsze prawo, na które powołano się w sprzeciwie, zaliczało się do znaków towarowych, do których prawa zostały przeniesione na [Nike]. Izba Odwoławcza uściśliła, że w toku postępowania odwoławczego [Nike] nie była także w stanie udowodnić, że jest właścicielem wcześniejszego prawa. W jej ocenie w umowie o przeniesieniu ustalono jedynie, że [Nike] nabyła prawa do pewnych wspólnotowych znaków towarowych, ale wcale nie konkretnie powołane prawo wcześniejsze”.

Postępowanie przed Sądem i zaskarżony wyrok

- 13 Pismem złożonym w dniu 6 kwietnia 2009 r. Nike wniosła do Sądu skargę w szczególności o uznanie dopuszczalności jej odwołania złożonego przed Pierwszą Izbą Odwoławczą OHIM.
- 14 Na jej poparcie Nike podniosła cztery zarzuty.
- 15 Sąd, odrzuciwszy zarzut pierwszy i oddaliwszy zarzut trzeci, a także nie rozpoznawszy zarzutu czwartego, uwzględnił zarzut drugi w zakresie, w jakim dotyczył on spornej decyzji, i z tego względu stwierdził nieważność tej decyzji.
- 16 W zarzucie drugim Nike podniosła, że sporna decyzja została wydana, po pierwsze, z naruszeniem jej prawa do obrony, jako że decyzja ta opierała się na interpretacji umowy o przeniesieniu, co do której Nike nie mogła przedstawić uwag, a po drugie, z naruszeniem w szczególności zasady 31 ust. 6 rozporządzenia nr 2868/95 w zakresie, w jakim Nike nie miała możliwości skorygowania uchybień dotyczących dowodu przeniesienia wcześniejszego prawa, na które się powoływała.
- 17 W pkt 22–24 i 26 zaskarżonego wyroku Sąd stwierdził, że Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM uznała, iż Nike nie jest w stanie udowodnić, że jest właścicielem wcześniejszego prawa, na które się powołuje, i w rezultacie nie przedstawiła dowodu na swój status strony postępowania w sprawie sprzeciwu, tak że nie jest uprawniona do odwołania się od decyzji Wydziału Sprzeciwów. Jednakże zdaniem Sądu w braku przepisu prawnego dotyczącego dowodu przeniesienia wcześniejszego prawa krajowego, na które powołano się w sprzeciwie, wytyczne dotyczące postępowań przed OHIM (zwane dalej „wytycznymi OHIM”) – których OHIM jest co do zasady obowiązany przestrzegać – wzorują się w tym względzie na zasadzie 31 ust. 6 rozporządzenia nr 2868/95. I tak wytyczne te w „Części 1: Kwestie [proceduralne]” „Części C: [Wytyczne dotyczące postępowań w sprawie s]przeciw[u]” w pkt E, VIII, 1.3.1, przewidują, że gdy nowy właściciel wcześniejszego prawa krajowego „powiadamia [OHIM] o przeniesieniu, ale nie przedstawia (wystarczającego) dowodu na to przeniesienie, należy zawiesić postępowanie w sprawie sprzeciwu, a nowy właściciel dysponuje dwumiesięcznym terminem na okazanie dowodu przeniesienia”.
- 18 Sąd uznał w pkt 24 zaskarżonego wyroku, że tej transpozycji zasady 31 ust. 6 rozporządzenia 2868/95 dotyczącego przeniesienia w szczególności wspólnotowych znaków towarowych na przeniesienie praw do krajowych znaków towarowych nie można kwestionować, gdyż w razie gdy prawo krajowe nie przewiduje procedury rejestracji przeniesienia własności zarejestrowanych znaków towarowych, badanie przeprowadzane w celu sprawdzenia, czy rzeczywiście miało miejsce przeniesienie prawa do znaku towarowego, na który powołano się w sprzeciwie, jest w istocie takie samo jak przeprowadzone przez właściwą instancję OHIM w celu rozpatrzenia wniosków o przeniesienie dotyczących wspólnotowych znaków towarowych. Ponadto nawet jeśli postępowanie to dotyczy wyraźnie zarejestrowanych krajowych znaków towarowych, należy zdaniem Sądu zastosować je odpowiednio do przeniesienia niezarejestrowanych krajowych znaków towarowych, jako że rodzaj badania, które ma przeprowadzić OHIM, jest identyczny.
- 19 Sąd następnie uznał w pkt 25 i 26 zaskarżonego wyroku, że zgodnie z zasadą 50 ust. 1 rozporządzenia nr 2868/95 przepisy odnoszące się do postępowania przed wydziałem sprzeciwów OHIM stosuje się mutatis mutandis do postępowania odwoławczego, ale że z naruszeniem wspomnianych przepisów rozporządzenia nr 2868/95 i wytycznych OHIM Pierwsza Izba Odwoławcza nie umożliwiła Nike przedstawienia uzupełniających dowodów przeniesienia wcześniejszego krajowego prawa, na które Nike się powoływała.
- 20 W odpowiedzi na argument OHIM, zgodnie z którym Nike wniosła o wstąpienie w miejsce pierwotnej strony wnoszącej sprzeciw przed Wydziałem Sprzeciwów OHIM dopiero po zakończeniu postępowania w sprawie sprzeciwu, Sąd stwierdził w pkt 27 zaskarżonego wyroku, iż nawet przy założeniu, że wniosek ten nie może zostać przyjęty, a nawet może zostać pominięty, cesjonariusz nie może być

pozbawiony prawa do złożenia odwołania od decyzji Wydziału Sprzeciwów. Jako właściciel znaku towarowego, na który powołano się w sprzeciwie, cesjonariusz zdaniem Sądu dysponuje bowiem w sposób nieuchronny legitymacją do działania przeciwko decyzji kończącej postępowanie w sprawie sprzeciwu niezależnie od tego, czy złożył wniosek o wstąpienie przed Wydziałem Sprzeciwów OHIM i czy taki wniosek był dopuszczalny. Według Sądu, o ile Izba Odwoławcza OHIM jest oczywiście zobowiązana upewnić się, że cesjonariusz jest właścicielem prawa do wcześniejszego znaku towarowego, o tyle powinna przeprowadzić to badanie z poszanowaniem właściwych przepisów postępowania, w tym wytycznych OHIM.

- 21 Podobnie Sąd zauważył w pkt 28 zaskarżonego wyroku, iż nie można także przyjąć argumentu OHIM dotyczącego okoliczności, że Nike nie przedstawiła żadnego dowodu mogącego wykazać przeniesienie na jej rzecz wcześniejszego prawa, na które powołano się w sprzeciwie, gdyż zarzut poniesiony przez Nike ma właśnie na celu stwierdzenie, że Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM powinna była zezwolić Nike na przedstawienie uwag co do interpretacji dostarczonych dowodów lub na usunięcie braków w zakresie wspomnianych dowodów.
- 22 Wreszcie w pkt 29 i 30 zaskarżonego wyroku Sąd oddalił argument OHIM, zgodnie z którym popełnione przez Pierwszą Izbę Odwoławczą OHIM naruszenie nie może stanowić podstawy stwierdzenia nieważności spornej decyzji, jako że pozostaje ono bez wpływu na jej treść, gdyż sprzeciw w każdym razie powinien zostać oddalony ze względu na to, że strona pierwotnie wnosząca sprzeciw nie przedstawiła dowodów na istnienie wcześniejszego prawa, na które powołano się w sprzeciwie. Zdaniem Sądu nie można podważać tego, że decyzja odrzucająca odwołanie jako niedopuszczalne nie ma takiej samej treści jak decyzja co do istoty sprawy. Ponadto Sąd nie może skontrolować bezpośrednio zgodności z prawem decyzji Wydziału Sprzeciwów poprzez zbadanie argumentów nierozpatrzonych przez Pierwszą Izbę Odwoławczą OHIM w celu sprawdzenia, czy naruszenie przepisów postępowania popełnione przez tę izbę odwoławczą mogło mieć wpływ na ostateczne oddalenie sprzeciwu.
- 23 Sąd uściślił w pkt 31 zaskarżonej decyzji, że uwzględnia zarzut drugi, przy czym nie ma konieczności badania, czy prawo do obrony Nike, rozpatrywane niezależnie od wyżej wymienionych przepisów rozporządzenia nr 2868/95 i wytycznych OHIM, zostało naruszone.

Żądania stron przed Trybunałem

- 24 W swoim odwołaniu OHIM wnosi do Trybunału o:
 - uchylenie zaskarżonego wyroku;
 - wydanie nowego wyroku co do istoty, w którym nastąpi oddalenie skargi przeciwko spornej decyzji, lub o przekazanie sprawy Sądowi do ponownego rozpoznania;
 - obciążenie Nike kosztami postępowania.
- 25 W odpowiedzi na odwołanie Nike wnosi do Trybunału o:
 - oddalenie odwołania; i
 - obciążenie OHIM kosztami postępowania.

W przedmiocie odwołania

26 Na poparcie odwołania OHIM podnosi dwa zarzuty, z których pierwszy dotyczy naruszenia zasady 49 rozporządzenia nr 2868/95 oraz art. 58 rozporządzenia nr 40/94, a drugi naruszenia wytycznych OHIM oraz zasady 49 ust. 1 rozporządzenia nr 2868/95.

27 Zarzuty te należy rozpoznać łącznie.

Argumentacja stron

28 W pierwszej części zarzutu pierwszego OHIM podnosi, że Sąd naruszył prawo, nie stosując do postępowania odwoławczego zasady 49 rozporządzenia nr 2868/95 ani art. 58 rozporządzenia nr 40/94 – przepisów, na których opiera się sporna decyzja.

29 Zdaniem OHIM Nike powinna uzasadnić swoją legitymację strony przed Pierwszą Izbą Odwoławczą OHIM, przedstawiając dowód, że pierwotna strona wnosząca sprzeciw przeniosła na nią swoje wcześniejsze prawo krajowe, na którym opierał się sprzeciw. Sporna decyzja wskazuje, iż dokumenty przedstawione przed tą izbą odwoławczą nie zawierały dowodu, że Nike jest właścicielem tego prawa, gdyż przedstawiona przez Nike umowa o przeniesieniu dowodziła wyłącznie, że ta ostatnia nabyła prawa do wspólnotowych znaków towarowych, a nie prawo do niezarejestrowanego krajowego znaku towarowego, na którym opierał się sprzeciw.

30 W opinii OHIM w zaskarżonym wyroku Sąd niesłusznie stwierdził lukę prawną, którą starał się usunąć za pomocą kolejnych analogii skutkujących pominięciem zasady 49 ust. 1 rozporządzenia nr 2868/95, mającej zastosowanie w niniejszej sprawie, i zobowiązaniem izb odwoławczych OHIM do zastosowania wytycznych OHIM i tym samym przepisów niemających nic wspólnego z niniejszym przypadkiem.

31 Zgodnie ze wspomnianą zasadą 49 ust. 1 należy usunąć braki związane z niespełnieniem przesłanek z art. 57–59 rozporządzenia nr 40/94 przed upływem terminu ustanowionego w art. 59 tego rozporządzenia, mianowicie w terminie czterech miesięcy, licząc od daty zawiadomienia o zaskarżonej decyzji.

32 Ponadto, jako że według zasady 49 ust. 2 termin na usunięcie ewentualnych braków jest wyznaczany skarżącej tylko, jeżeli izba odwoławcza OHIM stwierdzi, że odwołanie nie spełnia innych przepisów rozporządzenia nr 40/94 lub rozporządzenia nr 2868/95, w szczególności zasady 48 ust. 1 lit. a) i b) tego ostatniego rozporządzenia, zasada 49 wspomnianego rozporządzenia zakazuje wyznaczenia przez izbę odwoławczą OHIM terminu na usunięcie braków związanych z nieprzestrzeganiem art. 58 rozporządzenia nr 40/94. Przy uwzględnieniu, że Nike nie uzasadniła swojej legitymacji strony postępowania w terminie czterech miesięcy przewidzianych w art. 59 tego rozporządzenia, w spornej decyzji słusznie uznano, iż odwołanie Nike jest niedopuszczalne na mocy zasady 49 ust. 1 rozporządzenia nr 2868/95 w związku z art. 58 rozporządzenia nr 40/94.

33 Ponadto, nie wyznaczając terminu na usunięcie braku w odwołaniu złożonym przez Nike, Pierwsza Izba Odwoławcza nie popełniła zadaniem OHIM żadnego naruszenia prawa Nike do obrony, jako że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądu ocena okoliczności faktycznych winna mieć miejsce w samym akcie decyzyjnym. Natomiast prawo do bycia wysłuchanym rozciąga się na wszystkie okoliczności faktyczne i prawne, które stanowią podstawę aktu decyzyjnego, jednak nie na ostateczne stanowisko, jakie organ administracji zamierza zająć. Skoro Nike sama przedstawiła odnośne dokumenty przed OHIM, miała możliwość wypowiedzieć się co do ich znaczenia.

34 W drugiej części zarzutu pierwszego OHIM podnosi, że Sąd uchybił ciężącemu na nim obowiązкови uzasadnienia zaskarżonego wyroku, gdyż nie orzekł w przedmiocie stosowania do postępowania odwoławczego art. 58 rozporządzenia nr 40/94 oraz zasady 49 ust. 1 rozporządzenia nr 2868/95.

- 35 Co się tyczy zarzutu pierwszego, zdaniem Nike Sąd słusznie stwierdził nieważność spornej decyzji, jako że Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM naruszyła zasadę 50 rozporządzenia nr 2868/95 oraz art. 73 rozporządzenia nr 40/94, odmawiając jej możliwości przedstawienia uzupełniających dowodów mogących wykazać przeniesienie na jej rzecz wcześniejszego prawa, na które się powoływała. Według wspomnianego art. 73 decyzja OHIM nie może opierać się na przyczynach lub materiale dowodowym, co do których strony zainteresowane nie miały możliwości przedstawiania swoich uwag, co wynika z potrzeby minimalnej pewności prawa, której strony mają prawo oczekiwać od administracji. Artykuł 58 rozporządzenia nr 40/94 nie uzasadnia zdaniem Nike wyjątku od tej zasady.
- 36 Nike podnosi, iż w postępowaniu przed Sądem OHIM nie podważył ani okoliczności, że w spornej decyzji stwierdzono, że podstawą niedopuszczalności skargi jest niespełnienie przesłanek określonych w art. 58 rozporządzenia nr 40/94, ani okoliczności, że Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM nie dała Nike możliwości wypowiedzenia się co do tej podstawy niedopuszczalności. Nike wnosi z powyższego, że zaskarżony wyrok jest z tego względu zgodny z prawem Unii w odniesieniu do tego, co się tyczy naruszenia prawa do obrony, o którym mowa w art. 73 tego rozporządzenia.
- 37 Ponadto zdaniem Nike zastosowanie art. 58 rozporządzenia nr 40/94 powinno być spójne z innymi przepisami tego rozporządzenia oraz rozporządzenia nr 2868/95, a zwłaszcza z tym, co należy rozumieć przez pojęcie strony postępowania odwoławczego. Tymczasem dokonana przez OHIM interpretacja terminu „strona”, widniejącego w art. 58 rozporządzenia nr 40/94, utożsamia status „strony” ze statusem „właściciela” wcześniejszego prawa przy pominięciu odmiennej terminologii zastosowanej w przepisach tego rozporządzenia. Zastosowanie terminu „strona” w art. 58 wskazuje w opinii Nike, że wspomniane rozporządzenie pozwala na wykazanie a posteriori i w odpowiednim terminie istnienia wspomnianego statusu „właściciela”. Nike utrzymuje zatem, że jest w niniejszym przypadku dopuszczalne, by cesjonariusz zaskarżył decyzję kończącą postępowanie odwoławcze.
- 38 W zarzucie drugim, dotyczącym naruszenia wytycznych OHIM i zasady 49 ust. 1 rozporządzenia nr 2868/95, OHIM twierdzi, iż zaskarżony wyrok narusza prawo w zakresie, w jakim stwierdzono w nim na podstawie art. 50 ust. 1 tego rozporządzenia, że izby odwoławcze OHIM są obowiązane stosować wytyczne OHIM.
- 39 Zdaniem OHIM wytyczne te są skierowanymi do personelu OHIM wskazówkami, które służą za podstawę decyzji wydawanych przez ekspertów i różne wydziały OHIM, ale których izby odwoławcze OHIM, kontrolujące w szczególności zgodność decyzji tych jednostek z przepisami rozporządzeń nr 40/94 i nr 2868/95, nie są obowiązane stosować.
- 40 Zresztą wydawanie decyzji przez izby odwoławcze OHIM wchodzi w zakres kompetencji ograniczonej, a nie uprawnień dyskrecyjnych. Dlatego też zgodność z prawem tych decyzji należy oceniać wyłącznie na podstawie rozporządzeń nr 40/94 i nr 2868/95 z uwzględnieniem ich wykładni dokonywanej przez sądy Unii, nie zaś na podstawie wcześniejszej praktyki OHIM.
- 41 W tym kontekście odniesienie poczynione w zaskarżonym wyroku do zasady 50 ust. 1 rozporządzenia nr 2868/95 jest zdaniem OHIM w szczególności błędne, gdyż po pierwsze, zasada ta wskazuje dokładnie, że stosuje się, „jeżeli nie postanowiono inaczej”, podczas gdy zasada 49 tegoż rozporządzenia stanowi właśnie takie inne postanowienie, a po drugie, postanowienia, do których odnosi się wspomniany ust. 1, mogą być zawarte tylko w aktach legislacyjnych, w szczególności rozporządzeniach nr 40/94 i nr 2868/95, a nie we wskazówkach administracyjnych przeznaczonych dla instancji OHIM.
- 42 Nike natomiast twierdzi, że chociaż OHIM jest ograniczony poszanowaniem zasady legalności, urząd ten uznał i potwierdził, że „wymóg spójności” oznacza wprowadzenie w szczególności mniej lub bardziej wiążących wewnętrznych wytycznych. W rezultacie powinien on stosować właściwe przepisy rozporządzeń nr 40/94 i nr 2868/95 zgodnie z wytycznymi OHIM. Odesłanie w zaskarżonym wyroku

do obowiązku stosowania przez izby odwoławcze OHIM tych wytycznych nie stanowi z tego względu naruszenia prawa. W braku szczególnego przepisu prawnego wspomniane izby odwoławcze powinny bowiem stosować zasadę 31 ust. 6 rozporządzenia nr 2868/95 w sposób wskazany w tych wytycznych.

- 43 Wreszcie Nike utrzymuje, że izby odwoławcze OHIM – poza okolicznościami, na które strony powołują się wyraźnie – mogą uwzględnić fakty powszechnie znane. Choć z art. 74 ust. 1 nr 40/94 wynika, że w postępowaniu między stronami to do stron należy przedstawienie wystarczającego dowodu tego, na co się powołują, artykuł ten nie zwalnia jednakże Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z obowiązku zbadania aktu przeniesienia powoływanego wcześniejszego prawa, który to akt przedstawiano w charakterze dokumentu potwierdzającego status Nike jako właściciela tego prawa, i to tym bardziej że powszechnie znane są pochodzenie i status właściciela znaku towarowego, na którym opierał się sprzeciw.

Ocena Trybunału

- 44 W pierwszej części zarzutu pierwszego oraz w zarzucie drugim OHIM podnosi, że Sąd naruszył art. 58 rozporządzenia nr 40/94 oraz zasadę 49 rozporządzenia nr 2868/95 poprzez pominięcie zastosowania tych przepisów oraz poprzez zobowiązanie Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM do zastosowania *mutatis mutandis* wytycznych OHIM w czasie oceny legitymacji do działania osoby, która wniosła odwołanie od decyzji wydziału sprzeciwów OHIM. Sąd orzekł, że Izba Odwoławcza powinna była wyznaczyć Nike dodatkowy termin na przedstawienie uwag lub dowodów uzupełniających dotyczących przeniesienia wcześniejszego prawa, na które ta się powołała, aby uzasadnić swoją legitymację do działania.
- 45 Co się tyczy dopuszczalności odwołania od decyzji wydziału sprzeciwów OHIM, art. 58 zadanie pierwsze rozporządzenia nr 40/94 przewiduje, że każda strona w postępowaniu, dla której decyzja ma niekorzystny skutek, może wnieść odwołanie.
- 46 Artykuł 59 tego rozporządzenia stanowi, że odwołanie wnosi się na piśmie do OHIM w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia decyzji, której odwołanie dotyczy, i że pisemne stanowisko przedstawiające podstawy odwołania wnosi się w terminie czterech miesięcy od daty zawiadomienia o decyzji.
- 47 Zasada 49 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 2868/95, która obejmuje między innymi przepisy wykonawcze do wspomnianych art. 58 i 59, określa szczególne reguły związane z oceną dopuszczalności odwołania.
- 48 W tym względzie, co się tyczy odrzucenia odwołania z powodu niedopuszczalności i sposobów usunięcia braków w przypadku zaistnienia ewentualnej podstawy niedopuszczalności związanej w szczególności niespełnieniem przesłanek określonych w tychże artykułach, zasada 49 rozporządzenia nr 2868/95 stanowi, iż jeżeli odwołanie nie jest zgodne między innymi z art. 58 rozporządzenia nr 40/94, izba odwoławcza odrzuca je z powodu niedopuszczalności, chyba że braki zostaną usunięte przed upływem odpowiedniego terminu ustanowionego w art. 59 tego rozporządzenia.
- 49 Tymczasem wspomniany art. 59 przewiduje dwa różne terminy, tak jak to zostało wskazane w pkt 46 niniejszego wyroku. Aby zapewnić rzeczywistą możliwość usunięcia braków, o których mowa we wspomnianej zasadzie 49 ust. 1, należy wziąć pod uwagę termin czterech miesięcy od daty zawiadomienia o zaskarżonej decyzji.
- 50 Nie tylko wspomniana zasada 49 ust. 1 nie przewiduje zgodnie ze swoim brzemieniem możliwości wyznaczenia przez OHIM wnoszącemu odwołanie dodatkowego terminu na usunięcie braku związanego z dowodem dotyczącym legitymacji do działania, ale ponadto ust. 2 tejże zasady wyłącza taką możliwość.

- 51 Ten ostatni ustęp stanowi bowiem, iż jeżeli izba odwoławcza stwierdzi, że odwołanie nie spełnia innych przepisów rozporządzenia nr 40/94 lub innych przepisów zasad zawartych w rozporządzeniu nr 2868/95, w szczególności zasady 48 ust. 1 lit. a) i b) tego rozporządzenia, powiadamia odpowiednio skarżącego i wzywa go do usunięcia stwierdzonych braków w terminie, który może wyznaczyć. Jeżeli odwołanie nie zostanie poprawione w określonym terminie, izba odwoławcza odrzuca je z powodu niedopuszczalności.
- 52 Z odniesienia się do „innych przepisów”, o których mowa w zasadzie 49 ust. 2 rozporządzenia nr 2868/95, wynika wyraźnie, że izba odwoławcza OHIM nie może wyznaczyć dodatkowego terminu w przypadku braku związanego z nieposzanowaniem przepisów wyraźnie wymienionych w ust. 1 tej zasady, w szczególności art. 58 rozporządzenia nr 40/94.
- 53 Ta niemożliwość wyznaczenia dodatkowego terminu nie stoi na przeszkodzie prawu do bycia wysłuchanym, określone w art. 73 rozporządzenia nr 40/94, stanowiącym, że decyzje OHIM opierają się wyłącznie na przyczynach lub materiale dowodowym, co do których strony zainteresowane miały możliwość przedstawienia swoich uwag. Prawo to nie wymaga, by przed przyjęciem ostatecznego stanowiska co do oceny materiałów przedstawionych przez którąś stronę izba odwoławcza OHIM była zobowiązana zaoferować tej stronie nową możliwość ustosunkowania się do wspomnianych materiałów (zob. podobnie postanowienie z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie C-193/09 P Kaul przeciwko OHIM, pkt 58, 66).
- 54 Wynika z tego, że osoba wnosząca odwołanie przed izbą odwoławczą OHIM musi uzasadnić swoją legitymację do działania w terminie czterech miesięcy przewidzianym w art. 59 rozporządzenia nr 40/94 pod rygorem niedopuszczalności odwołania. Osoba ta ma prawo z własnej inicjatywy usunąć ewentualną podstawę niedopuszczalności w tymże terminie.
- 55 Z tego względu, jeśli miało miejsce przeniesienie oznaczenia, na którym opierał się sprzeciw, przy czym przeniesienie to nie mogło być wzięte pod uwagę w toku postępowania przed wydziałem sprzeciwów OHIM, do cesjonariusza należy przedstawić przed izbą odwoławczą OHIM dowodu na okoliczność, że stał się on właścicielem wspomnianego oznaczenia za pośrednictwem przeniesienia, w celu uzasadnienia swojej legitymacji do działania w terminie czterech miesięcy przewidzianym w art. 59 rozporządzenia nr 40/94 pod rygorem niedopuszczalności jego odwołania.
- 56 Wynika z tego, że w niniejszym przypadku poprzez pominięcie zastosowania zasady 49 ust. 1 rozporządzenia nr 2868/95 oraz stwierdzenie, że Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM powinna była – na postawie zasady 50 ust. 1 tego rozporządzenia oraz przez analogię na podstawie zasady 31 ust. 6 wspomnianego rozporządzenia i wytycznych OHIM dotyczących postępowania w sprawie sprzeciwu, w ich punkcie przytoczonym w pkt 17 niniejszego wyroku, *mutatis mutandis* – dać Nike możliwość przedstawienia uwag lub dowodów uzupełniających mogących wykazać przeniesienie wcześniejszego prawa, na które powołała się, aby uzasadnić swoją legitymację do działania, Sąd naruszył art. 58 rozporządzenia nr 40/94 oraz zasadę 49 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 2868/95.
- 57 W zakresie, w jakim w zaskarżonym wyroku Sąd orzekł, iż izby odwoławcze OHIM są obowiązane stosować wytyczne OHIM, z utrwalonego orzecznictwa wynika, jak podniósł to OHIM, że wydawanie przez wspomniane izby odwoławcze na mocy rozporządzenia nr 40/94 decyzji dotyczących rejestracji oznaczenia jako wspólnotowego znaku towarowego wchodzi w zakres kompetencji ograniczonej, a nie uprawnień dyskrecyjnych, tak że zgodność z prawem decyzji tychże izb odwoławczych powinna być oceniana wyłącznie na podstawie tego rozporządzenia, zgodnie z jego wykładnią dokonaną przez sąd Unii (zob. podobnie wyroki: z dnia 15 września 2005 r. w sprawie C-37/03 P BioID przeciwko OHIM, Zb. Orz. s. I-7975, pkt 47; z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie C-173/04 P Deutsche SiSi-Werke przeciwko OHIM, Zb. Orz. s. I-551, pkt 48; a także z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawach połączonych C-202/08 P i C-208/08 P American Clothing Associates przeciwko OHIM i OHIM przeciwko American Clothing Associates, Zb. Orz. s. I-6933, pkt 57).

- 58 Ponadto należy stwierdzić, że w niniejszym przypadku zastosowanie zasady 49 ust. 1 rozporządzenia nr 2868/95 przez Pierwszą Izbę Odwoławczą OHIM jest zgodne z zasadą 50 ust. 1 akapit pierwszy tego rozporządzenia, stanowiącą, że przepisy odnoszące się do postępowania przed instancją, która wydała decyzję, od której wnosi się odwołanie, stosuje się *mutatis mutandis* do postępowania odwoławczego, jeżeli nie postanowiono inaczej. Zasada 49 tegoż rozporządzenia stanowi właśnie takie inne postanowienie, gdyż ma na celu w szczególności regulację sposobu usuwania braków w przypadku zaistnienia podstawy niedopuszczalności związanej z uzasadnieniem legitymacji strony przed izbą odwoławczą OHIM podczas wnoszenia odwołania. Tym samym zasada ta wyłącza w tym względzie zastosowanie *mutatis mutandis* innych przepisów, takich jak zasada 31 ust. 6 tegoż rozporządzenia, dotyczących postępowań przed instancją, która wydała zaskarżoną decyzję.
- 59 W tych okolicznościach pierwszą część zarzutu drugiego oraz zarzut drugi należy uwzględnić jako zasadne bez konieczności badania drugiej części zarzutu pierwszego.
- 60 Zgodnie z art. 61 akapit pierwszy zdanie drugie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w razie uchylenia wyroku Sądu Trybunał może skierować sprawę do ponownego rozpoznania przez ten Sąd. W niniejszym przypadku z powyższego wynika, iż zaskarżony wyrok należy uchylić w zakresie, w jakim Sąd z naruszeniem art. 58 rozporządzenia nr 40/94 i zasady 49 rozporządzenia 2868/95 orzekł w nim, że Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM naruszyła w spornej decyzji zasadę 31 ust. 6 oraz zasadę 50 ust. 1 rozporządzenia nr 2868/95, uznając za niedopuszczalne odwołanie wniesione przez Nike. Ponieważ Sąd nie zbadał podniesionego przez Nike zarzutu czwartego, dotyczącego błędu w ocenie aktu przeniesienia wcześniejszego prawa, na które się powołano, niniejszą sprawę należy skierować do ponownego rozpoznania przez Sąd, stanowiąc jednocześnie, że rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów zostanie wydane w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

Z powyższych względów Trybunał (druga izba) orzeka, co następuje:

- 1) **Wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie T-137/09 Nike International przeciwko OHIM – Muñoz Molina (R10) zostaje uchylony w zakresie, w jakim Sąd z naruszeniem art. 58 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1891/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r., i zasady 49 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie nr 40/94, zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1041/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r., orzekł w nim, że Pierwsza Izba Odwoławcza Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) naruszyła w decyzji z dnia 21 stycznia 2009 r. (sprawa R 551/2008-1) zasadę 31 ust. 6 oraz zasadę 50 ust. 1 rozporządzenia nr 2868/95, zmienionego rozporządzeniem nr 1041/2005, uznając za niedopuszczalne odwołanie wniesione przez Nike International Ltd.**
- 2) **Sprawa zostaje przekazana Sądowi Unii Europejskiej do ponownego rozpoznania.**
- 3) **Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.**

Podpisy