



Zbierka súdnych rozhodnutí

NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA
YVES BOT
prednesené 28. novembra 2013¹

Vec C-530/12 P

**Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)
proti**

National Lottery Commission

„Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Nariadenie (ES) č. 207/2009 — Článok 53 ods. 2 písm. c) — Ochranná známka Spoločenstva — Návrh na vyhlásenie neplatnosti založený na existencii skoršieho autorského práva podľa vnútroštátneho práva — Znalosť a výklad vnútroštátneho práva — Úloha súdu Únie“

1. Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) svojím odvolaním navrhuje zrušenie rozsudku Všeobecného súdu Európskej únie z 13. septembra 2012, National Lottery Commission/ÚHVT – Mediatek Italia a De Gregorio (Vyobrazenie ruky)², ktorým tento súd vyhovel žalobe podanej National Lottery Commission³ smerujúcej k zrušeniu rozhodnutia prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 9. júna 2010⁴, ktoré sa týkalo konania o vyhlásenie neplatnosti medzi Mediatek Italia Srla a De Gregorio⁵ na jednej strane a NLC na druhej strane.
2. Táto vec poskytuje Súdnemu dvoru príležitosť spresniť podmienku vnútroštátneho práva v právnom poriadku Európskej únie a stanoviť usmernenia na preskúmanie, ktoré súd Únie musí vykonať v súvislosti s obsahom a výkladom tohto práva v rámci sporu o ochrannej známke.
3. Prvý odvolací dôvod otvára predovšetkým otázku, či Všeobecný súd, na ktorý bola podaná žaloba proti rozhodnutiu odvolacieho senátu ÚHVT, môže *ex officio* zisťovať obsah vnútroštátneho pozitívneho práva, na ktoré poukazuje účastník konania navrhujúci zrušenie ochrannej známky Spoločenstva z dôvodu skoršieho práva chráneného týmto vnútroštátnym právom.
4. V tejto súvislosti v návrhoch tvrdím, že výkon plného preskúmania zákonnosti, ktorý prináleží Všeobecnému súdu, predpokladá, že môže v spore priniesť riešenie, ktoré bude v súlade s pozitívnym vnútroštátnym právom a, na tento účel, môže zisťovať, v prípade potreby aj *ex officio*, obsah, podmienky uplatnenia a rozsah pravidiel vnútroštátneho práva uvádzaných účastníkmi konania na podporu ich nárokov.
5. Uvádzam však, že ak súd Únie vykoná takéto zisťovanie *ex officio*, musí dodržať zásadu kontradiktórnosti.

1 — Jazyk prednesu: francúzština.

2 — T-404/10, ďalej len „napadnutý rozsudok“.

3 — Ďalej len „NLC“.

4 — Vec R 1028/2009-1, ďalej len „sporné rozhodnutie“.

5 — Ďalej len „Mediatek Italia“.

6. Keďže Všeobecný súd túto zásadu nedodrжал, navrhujem Súdnemu dvoru, aby vyhovel odvolaniu a zrušil napadnutý rozsudok.

7. Keďže sa zdá, že stav konania neumožňuje rozhodnúť, na záver navrhujem Súdnemu dvoru vrátiť vec Všeobecnému súdu na ďalšie konanie.

I – Právny rámec

A – Nariadenie (ES) č. 207/2009

8. Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva⁶ bolo zrušené a nahradené nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva⁷, ktoré nadobudlo účinnosť 13. apríla 2009.

9. V zmysle článku 53 ods. 2 písm. c) nariadenia č. 207/2009:

„Ochranná známka Spoločenstva sa vyhlási za neplatnú aj na základe návrhu podaného [ÚHVT] alebo na základe vzájomného návrhu v konaniach o porušení práv, ak používanie takejto ochrannej známky môže byť zakázané podľa iného skoršieho práva podľa právnych predpisov Spoločenstva alebo vnútroštátneho práva upravujúceho ochranu, najmä:

...

c) autorského práva“.

10. Článok 76 ods. 1 tohto nariadenia stanovuje:

„V konaniach pred [ÚHVT] úrad preskúma skutočnosti ex officio; v konaniach týkajúcich sa relatívnych dôvodov zamietnutia zápisu sa však úrad pri svojom skúmaní obmedzí na dôvody, dôkazy a návrhy predložené účastníkmi konania.“

B – Nariadenie (ES) č. 2868/95

11. Nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94⁸, zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1041/2005 z 29. júna 2005⁹, stanovuje najmä pravidlá uplatniteľné na postup pred ÚHVT v konaní vo veci zrušenia alebo vyhlásenia neplatnosti ochrannej známky Spoločenstva.

12. Pravidlo 37 písm. b) bod iii) vykonávacieho nariadenia stanovuje:

„Návrh na výmaz [zrušenie – *neoficiálny preklad*] alebo na vyhlásenie o neplatnosti na základe článku 55 nariadenia predložené [ÚHVT] obsahuje:

...

b) pokiaľ ide o dôvody, z ktorých sa vychádzalo pri návrhu;

6 – Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146.

7 – Ú. v. EÚ L 78, s. 1.

8 – Ú. v. ES L 303, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189.

9 – Ú. v. EÚ L 172, s. 4, ďalej len „vykonávacie nariadenie“.

...

- iii) v prípade žiados[ti] na základe článku [53 ods. 2 nariadenia č. 207/2009], podrobné údaje o práve, na ktorom je návrh o vyhlásenie o neplatnosti založen[ý] a podrobné údaje preukazujúce, že prihlasovateľ je majiteľom predchádzajúceho práva, ako je uvedené v článku [53 ods. 2 tohto nariadenia] alebo že na základe uplatniteľného národného práva oprávnený vzniesť nárok na toto právo“.

II – Okolnosti predchádzajúce sporu a sporné rozhodnutie

13. Dňa 2. októbra 2007 NLC dosiahla na ÚHVT zápis tejto obrazovej ochrannej známky Spoločenstva¹⁰:



14. Dňa 20. novembra 2007 podala Mediatek Italia na ÚHVT na základe článku 52 ods. 2 písm. c) nariadenia č. 40/94, teraz článku 53 ods. 2 písm. c) nariadenia č. 207/2009¹¹, návrh na vyhlásenie neplatnosti spornej ochrannej známky z dôvodu existencie skoršieho autorského práva, ktoré má pán De Gregorio k tomuto obrazovému označeniu¹²:



15. Rozhodnutím zo 16. júla 2009 zrušovacie oddelenie ÚHVT vyhovel tomuto návrhu v podstate z dôvodu, že Mediatek Italia preukázala existenciu autorského práva chráneného talianskou právnou úpravou, ktoré je takmer totožné so spornou ochrannou známkou, ako aj skoršiu existenciu tohto práva v porovnaní s uvedenou ochrannou známkou.

10 — Ďalej len „sporná ochranná známka“.

11 — Hoci sa konanie začalo za účinnosti nariadenia č. 40/94 v týchto návrhoch sa bude odkazovať na nariadenie č. 207/2009, ktoré nezmenilo znenie relevantných ustanovení.

12 — Ďalej len „mano portafortuna“.

16. NLC podala proti tomuto rozhodnutiu odvolanie.

17. Sporným rozhodnutím prvý odvolací senát ÚHVT uvedené odvolanie zamietol.

18. Po prvé, odvolací senát sa domnieval, že Mediatek Italia preukázala vznik diela, ako aj vlastníctvo autorského práva predložením fotokópie súkromnoprávnej zmluvy zo 16. septembra 1986¹³, ktorou tretia osoba, ktorá sa vyhlasuje za autora *mano portafortuna* potvrdzuje, že postúpila na jedného z navrhovateľov v konaní o vyhlásenie neplatnosti svoje práva na reprodukciu a použitie k tomuto reprodukovanej dielu spolu s ostatnými kresbami v prílohe k tejto zmluve.

19. Po druhé sa domnieval, že anomálie zdôraznené NLC, teda zmienka o maximálnej dĺžke ochrany autorského práva počas 70 rokov, hoci takáto dĺžka existuje iba od roku 1996, dátum poštovej pečiatky, ktorý pripadol na nedeľu, deň, kedy sú poštové úrady zatvorené, a kvalitatívny a koncepčný rozdiel medzi kresbou *mano portafortuna* a ostatnými kresbami nachádzajúcimi sa v prílohe, nemohli vyvolať pochybnosti o pravosti zmluvy z roku 1986.

20. Po tretie spresnil, že hoci súkromnoprávny akt plne preukazuje, že vyhlásenia pochádzajú od tých, ktorí ich vykonali, až do vyhlásenia ich nesprávnosti v súlade s článkom 2702 talianskeho občianskeho zákonníka, je oprávnený voľne posúdiť jeho obsah.

III – Žaloba pred všeobecným súdom a napadnutý rozsudok

21. Žalobou, ktorá bola doručená do kancelárie Všeobecného súdu 8. septembra 2010, NLC podala žalobu o neplatnosť proti spornému rozhodnutiu.

22. Na podporu svojej žaloby NLC uviedla tri žalobné dôvody založené na porušení článku 53 ods. 2 písm. c) nariadenia č. 207/2009, nezákonnosti zamietnutia začatia ústnej časti konania alebo nariadenia vykonania dokazovania odvolacím senátom, ako aj nesprávne posúdenie svojej právomoci na preskúmanie pravosti zmluvy z roku 1986 odvolacím senátom.

23. Všeobecný súd v napadnutom rozsudku prijal túto žalobu a zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

24. Všeobecný súd, ktorý spolu preskúmal prvý a tretí žalobný dôvod, predovšetkým v bodoch 17 až 21 napadnutého rozsudku pripomenul procesný režim uplatniteľný na návrh na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky Spoločenstva založený na existencii skoršieho autorského práva chráneného v rámci vnútroštátneho právneho poriadku.

25. V bodoch 18 a 19 napadnutého rozsudku citoval body 50 až 52 rozsudku Súdneho dvora z 5. júla 2011, *Edwin/ÚHVT*¹⁴, pričom predtým v bode 20 napadnutého rozsudku pripomenul svoju vlastnú judikatúru založenú na pojme „všeobecne známa skutočnosť“, podľa ktorej sa ÚHVT „musí *ex offo* prostriedkami, ktoré považuje za užitočné na tento účel, oboznámiť s vnútroštátnymi právnymi predpismi daného členského štátu, ak sú takéto informácie potrebné na posúdenie podmienok uplatnenia dôvodu neplatnosti a najmä vecnej správnosti predkladaných skutkových okolností alebo dôkaznej sily predložených dokumentov“.

13 — Ďalej len „zmluva z roku 1986“.

14 — C-263/09 P, Zb. s. I-5853.

26. Vo svetle týchto zásad Všeobecný súd rozhodol v bodoch 23 a 24 napadnutého rozsudku, že ak aj „odvolací senát správne vychádzal z talianskych právnych pravidiel určujúcich dôkaznú silu zmluvy z roku 1986“, mal však „overiť... či vykonal správny výklad relevantného talianskeho práva tým, že vyvodil záver, že na základe článkov 2702 a 2703 talianskeho občianskeho zákonníka zmluva z roku 1986 plne preukazuje pôvod vyhlásení tých, ktorí ich vykonal, až do začatia konania o vyhlásení ich nesprávnosti“.

27. Všeobecný súd po tom, ako pripomenul obsah článkov 2702 až 2704 talianskeho občianskeho zákonníka, vyjadril svoje stanovisko takto:

„29 Treba však skonštatovať, že z článkov 2702 až 2704 talianskeho občianskeho zákonníka vyplýva, že za skutkových okolností prejednávaneho prípadu by takéto tvrdenie bolo správne iba vtedy, ak by sa podpis zmluvných strán mohol považovať za zákonom uznaný z dôvodu, že bol overený na základe článku 2703 talianskeho občianskeho zákonníka, alebo za podmienky, že by sa mohla uplatniť jedna z v výnimiek uvedených v článku 2704 tohto zákonníka.

...

31 ... pokiaľ ide o uplatnenie článku 2704 talianskeho občianskeho zákonníka, treba zdôrazniť, že tento článok umožňuje tretím osobám spochybníť súkromnoprávny akt, ktorého podpis nebol overený, dňom nasledujúcim po dni jeho zaregistrovania, alebo dňom, kedy nastala skutočnosť, ktorá rovnako určitým spôsobom preukazuje skorší vznik aktu.

32 Podľa judikatúry Corte suprema di cassazione (taliansky kasačný súd) predstavuje vyznačenie poštovej pečiatky na súkromnoprávny akt skutočnosť preukazujúcu konkrétny dátum tohto aktu v zmysle článku 2704 občianskeho zákonníka, pokiaľ sa poštová pečiatka nachádza na samotnom tele dokumentu (rozsudok zo 14. júna 2007, č. 13912 [15]). Z tejto judikatúry tiež vyplýva, že dôkaz o opaku pravdivosti dátumu poštovej pečiatky môže byť predložený bez toho, aby muselo začať konanie o vyhlásení nesprávnosti uvádzaných skutočností.“

28. Všeobecný súd najskôr v bode 33 napadnutého rozsudku zdôraznil, že „ak aj nie je v napadnutom rozhodnutí žiadna zmienka o článku 2704 talianskeho občianskeho zákonníka, je tam spomenutá existencia poštovej pečiatky z 21. septembra 1986“ a v bode 34 tohto rozsudku pripustil že „existencia tejto poštovej pečiatky predstavuje skutočnosť umožňujúcu preukázať, že zmluva z roku 1986 je konkrétne datovaná do 21. septembra 1986“, v bode 35 tohto rozsudku však dodal, že „na základe judikatúry [Corte suprema di cassazione], [NLC] bola oprávnená predložiť dôkaz, že zmluva z roku 1986 bola v skutočnosti vypracovaná k inému dátumu ako k tomu, ktorý je uvedený na poštovej pečiatke, bez toho, aby musela začať konanie o vyhlásení nesprávnosti uvádzaných skutočností“.

29. Všeobecný súd z toho v bode 36 napadnutého rozsudku odvodil tento záver:

„Odvolací senát tak tým, že vyvodil záver... že zmluva z roku 1986, [bola] súkromnoprávnym aktom, a teda plne preukazovala, že vyhlásenia pochádzajú od tých, ktorí ich vykonal, až do vyhlásenia ich nesprávnosti v súlade s článkom 2702 občianskeho zákonníka, hoci začatie takého konania nebolo za skutkových okolností prejednávaneho prípadu potrebné, nesprávne vyložil uplatniteľné vnútroštátne právo na základe článku 53 ods. 2 nariadenia č. 207/2009, a teda nesprávne posúdil presný rozsah svojich právomocí.“

15 — Ďalej len „rozsudok zo 14. júna 2007“.

30. Všeobecný súd po tom, ako v bode 39 napadnutého rozsudku zdôraznil, že posúdenie anomálií týkajúcich sa zmluvy z roku 1986 mohlo byť dotknuté nesprávnym výkladom talianskeho práva, pretože je možné „sa domnievať, že odvolací senát by pripísal väčší dôraz týmto okolnostiam v prípade, ak by sa domnieval, že [NLC] bola oprávnená pred ním spochybniť určitosť dátumu uvedeného na poštovej pečiatke a že v dôsledku toho zmluva z roku 1986 nevyhnutne nemusela preukazovať pôvod vyhlásení, ktoré obsahuje“, v bode 40 napadnutého rozsudku sa domnieval, že nesprávny výklad vnútroštátneho práva upravujúceho ochranu skoršieho práva, na ktoré poukazovala Mediatek Italia, mal vplyv na obsah sporného rozhodnutia.

31. Všeobecný súd teda vyvodil v bode 41 napadnutého rozsudku záver, že je potrebné zrušiť sporné rozhodnutie bez potreby skúmať druhý žalobný dôvod.

IV – Konanie na Súdnom dvore a návrhy účastníkov konania

32. ÚHVT navrhuje, aby sa zrušil napadnutý rozsudok a NLC bola zaviazaná na náhradu trov konania, ktoré vynaložil, zatiaľ čo NLC navrhuje, aby sa odvolanie zamietlo.

33. ÚHVT na podporu svojho odvolania vzniesol tri odvolacie dôvody, z ktorých prvý je založený na porušení článku 76 ods. 1 nariadenia č. 207/2009, tak ako ho vykladá Súdny dvor v spojení s článkom 53 ods. 2 toho istého nariadenia, a pravidla 37 vykonávacieho nariadenia, druhý je založený na porušení práva ÚHVT byť vypočutý a tretí na zjavnom nesúlade a skreslení skutkových okolností.

A – O prvom odvolacom dôvode založenom na porušení článku 76 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 a pravidla 37 vykonávacieho nariadenia

34. Prvým odvolacím dôvodom, ktorý sa člení na dve časti, ÚHVT tvrdí, že Všeobecný súd sa nemohol oprieť ani o článok 2704 talianskeho občianskeho zákonníka (prvá časť) ani o rozsudok zo 14. júna 2007 (druhá časť), pretože účastníci konania sa na tieto dve skutočnosti neodvolali, a teda sa na ne nevzťahuje predmet konania vedeného pred odvolacím senátom.

1. Tvrdenia účastníkov konania

35. Keďže ÚHVT sa domnieva, že z úvah Všeobecného súdu jasne nevyplýva, či tento súd považuje vnútroštátne právo za právnu otázku alebo za všeobecne známu skutočnosť, alternatívne tvrdí:

- za predpokladu, ak by sa Všeobecný súd domnieval, že uplatnenie vnútroštátneho práva predstavuje právnu otázku, že porušil zásadu vyjadrenú pravidlom 37 písm. b) bodom iii) vykonávacieho nariadenia, podľa ktorého prináleží účastníkovi konania, ktorý sa odvoláva na vnútroštátne právo, aby ÚHVT predložil dôkazy preukazujúce obsah právnej úpravy a akým spôsobom sa uplatňuje na prejednávaný prípad, ako aj riešenie už citovaného rozsudku Edwin/ÚHVT, z ktorého vyplýva, že vnútroštátne právo je skutkovou otázkou, ktorú musia účastníci konania tvrdiť a preukázať.
- za predpokladu, ak by sa Všeobecný súd domnieval, že uplatnenie vnútroštátneho práva predstavuje skutkovú otázku, že nesprávne kvalifikoval vnútroštátne právo ako „všeobecne známu skutočnosť“, ktorú z tohto dôvodu môže zisťovať a uplatňovať ÚHVT z vlastného podnetu, a že, okrem iného, nahradil svojim vlastným posúdením posúdenie odvolacieho senátu a vykonal posúdenie skutočností, ku ktorým tento senát nezaujal stanovisko.

36. NLC odpovedá, že pravidlo 37 vykonávacieho nariadenia a už citovaný rozsudok Edwin/ÚHVT sa týka výlučne dôkazného bremena, ktoré prináleží navrhovateľovi, a neodkazuje ani na odporcu ani na ÚHVT.

37. Okrem iného tvrdí, že ÚHVT prináleží správne uplatňovať vnútroštátne právo a *ex officio* sa s ním oboznámiť, ak je to potrebné na posúdenie podmienok uplatnenia dôvodu neplatnosti.

38. NLC dodáva, že odvolací senát sa neobmedzil na skutkové posúdenie, ale vydal právne rozhodnutie. Výklad článku 76 ods. 1 nariadenia č. 207/2009, ktorý obmedzuje preskúmanie odvolacieho senátu jedine na relatívne dôvody vznesené navrhovateľom, by bol v rozpore s uplatnením základných zásad práva, ktoré musí ÚHVT zohľadňovať, ako to pripomína odôvodnenie 13 a článok 83 tohto nariadenia.

39. NLC napokon zdôrazňuje, že pochybenie vykonané odvolacím senátom vyplýva z nesprávneho výkladu článkov 2702 a 2703 talianskeho občianskeho zákonníka, na ktoré bol upozornený, a že otázka dôkaznej sily zmluvy z roku 1986 bola vznesená na odvolacom senáte a na Všeobecnom súde. V dôsledku toho, aj za predpokladu, že Všeobecný súd nesprávne vyvolal diskusiu týkajúcu sa článku 2704 talianskeho občianskeho zákonníka a súvisiacej judikatúry, toto pochybenie nemalo vplyv na výsledok analýzy, ktorú vykonal, a teda odvolanie musí byť zamietnuté.¹⁶

2. Moje posúdenie

a) Úvodné poznámky

40. Prvý odvolací dôvod, ktorým ÚHVT vytýkal Všeobecnému súdu, že zmenil predmet konania, pretože sa oprel o ustanovenia a judikatúru, na ktoré sa účastníci konania neodvolali, je založený výlučne na porušení článku 76 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 a pravidla 37 vykonávacieho nariadenia.

41. Hoci je tento odvolací dôvod nový, pretože je po prvýkrát vznesený na Súdnom dvore, zdá sa byť prípustný, keďže vyplynul až v súvislosti s odôvodnením napadnutého rozsudku, a teda nemohol byť vznesený skôr.

42. Naproti tomu je možné si položiť otázku o jeho účinnosti.

43. Dve ustanovenia, na ktorých je výhrada založená, sa týkajú výlučne priebehu konania na ÚHVT. Prvé spresňuje úlohu ÚHVT v súvislosti s preskúmaním skutkových okolností, ktoré musí vykonať, zatiaľ čo druhé vymenováva údaje, ktoré musí obsahovať návrh na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky Spoločenstva na ÚHVT.

44. Ani jedno z týchto ustanovení sa teda netýka súdneho konania a neuplatňuje sa na Všeobecný súd.

45. ÚHVT naproti tomu neuvádza žiadne porušenie článku 21 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie alebo článkov 44 ods. 1, 48 ods. 1 alebo 135 ods. 4 rokovacieho poriadku Všeobecného súdu.

46. Vzhľadom na to, že ustanovenia, ktorých porušenie sa namieta, nie sú priamo uplatniteľné na súdne konanie na Všeobecnom súde, ktorý rozhoduje o žalobách proti rozhodnutiam odvolacích senátov, a samotné neukladajú tomuto súdu povinnosť zohľadniť výlučne tie prvky vnútroštátneho práva, ktoré poskytne ÚHVT navrhovateľ v konaní o vyhlásenie neplatnosti, dôvod, ktorý vytýka Všeobecnému súdu, že porušil tieto ustanovenia, by mohol byť považovaný za neúčinný.

47. Zásady, ktoré vyplývajú z týchto ustanovení, však musia byť logicky uplatniteľné aj na súdne konania na Všeobecnom súde, keďže predmet konania na odvolacom senáte a na Všeobecnom súde je totožný.¹⁷

16 — NLC sa odvoláva na rozsudok z 30. septembra 2003, Biret a Cie/Rada (C-94/02 P, Zb. s. I-10565, bod 63).

17 — Pozri v tomto zmysle bod 54 návrhov, ktoré predniesla generálna advokátka Kokott vo veci, ktorá viedla k vydaniu už citovaného rozsudku Edwin/ÚHVT.

48. Ďalej treba preskúmať dôvodnosť odvolacieho dôvodu.

b) Podmienka vnútroštátneho práva v rámci sporu o ochrannej známke Spoločenstva a úloha súdu Únie a orgánov ÚHVT

i) Pripomenutie judikatúry Všeobecného súdu

49. Riešenie zvolené v napadnutom rozsudku, pokiaľ ide o podmienku vnútroštátneho práva a úlohu ÚHVT, je v súlade s judikatúrou Všeobecného súdu.

50. Vo všeobecnosti Všeobecný súd pripisuje vnútroštátnemu právu povahu skutkovej okolnosti, ktorú musí preukázať odporca alebo navrhovateľ neplatnosti. Tejto zásade však priznal dôležitú povahu tým, že uložil ÚHVT povinnosť *ex offico* oboznámiť sa s vnútroštátnym právom, pokiaľ predstavuje všeobecne známu skutočnosť. Viaceré rozsudky tak uvádzajú, že ÚHVT sa musí *ex offico* prostriedkami, ktoré považuje za užitočné na tento účel, oboznámiť s vnútroštátnymi právnymi predpismi daného členského štátu, ak sú takéto informácie potrebné na posúdenie podmienok uplatnenia dôvodu zamietnutia zápisu alebo dôvodu neplatnosti, a najmä vecnej správnosti predkladaných skutkových okolností alebo dôkaznej sily predložených dokumentov.¹⁸ Podľa Všeobecného súdu obmedzenie skutkového základu preskúmania vykonávaného ÚHVT nevyučuje, že ÚHVT zohľadní okrem skutočností výslovne uvedených účastníkmi námietkového konania alebo konania o vyhlásenie neplatnosti aj všeobecne známe skutočnosti, čiže skutočnosti, ktoré môže poznať každý alebo s ktorými je možné sa oboznámiť prostredníctvom všeobecne prístupných zdrojov.¹⁹

51. Samotná táto výnimka je obmedzená, pretože Všeobecný súd jasne vymedzil povinnosť oboznámiť sa *ex offico* s vnútroštátnymi právnymi predpismi „len za predpokladu, že ÚHVT má už k dispozícii informácie týkajúce sa [tohto práva], teda vo forme tvrdení týkajúcich sa jeho obsahu alebo dôkazov poskytnutých v rámci diskusie, o ktorých sa tvrdí, že majú dôkaznú silu“.²⁰

52. Podľa Všeobecného súdu „pre inštitúcie Únie vymedzenie a výklad vnútroštátnych právnych predpisov v rozsahu, v akom sú nevyhnutné na výkon ich činnosti, v podstate spočíva v preukázaní skutkových okolností, a nie v uplatnení práva [ktoré] sa týka len práva Únie“.²¹

53. Všeobecný súd okrem iného spresnil, že účastníkovi konania, ktorý sa odvoláva na skoršie právo, prináleží, „aby preukázal na ÚHVT nielen to, že toto právo vyplýva z vnútroštátnej právnej úpravy, ale ešte aj rozsah tejto samotnej právnej úpravy“.²²

54. Judikatúra Všeobecného súdu však nie je úplne jednoznačná, pretože niektoré rozsudky, zdá sa, chápú vnútroštátne právo nie z hľadiska posúdenia alebo výkladu skutkových okolností, ale z hľadiska výkladu právneho pravidla.

18 — Rozsudky Všeobecného súdu z 20. apríla 2005, Atomic Austria/ÚHVT – Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ) (T-318/03, Zb. s. II-1319, bod 35); zo 16. decembra 2008, Budějovický Budvar/ÚHVT – Anheuser-Busch (BUD) (T-225/06, T-255/06, T-257/06 a T-309/06, Zb. s. II-3555, bod 96); z 9. decembra 2010, Tresplain Investments/ÚHVT – Hoo Hing (Golden Elephant Brand) (T-303/08, Zb. s. II-5659, bod 67), a z 20. marca 2013, El Corte Inglés/ÚHVT – Chez Gerard (CLUB GOURMET) (T-571/11, bod 39).

19 — Rozsudky Atomic Austria/ÚHVT – Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ) (už citovaný, bod 35), Budějovický Budvar/ÚHVT – Anheuser-Busch (BUD) (už citovaný, bod 96) a Tresplain Investments/ÚHVT – Hoo Hing (Golden Elephant Brand) (už citovaný, bod 67).

20 — Rozsudok El Corte Inglés/ÚHVT – Chez Gerard (CLUB GOURMET) (už citovaný, bod 41).

21 — Tamže (bod 35).

22 — Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. mája 2013, macros consult/ÚHVT – MIP Metro (makro) (T-579/10, bod 62). Hoci sa tento rozsudok týkal návrhu na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky Spoločenstva podaného majiteľom skoršieho práva uvedeného v článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009, riešenie, ktoré prináša, sa mi zdá byť uplatniteľné analogicky, pokiaľ ide o odkaz na vnútroštátne právo na základe článku 53 ods. 2 tohto nariadenia (pozri symetrické uvažovanie v bode 60 tohto rozsudku).

55. Na vymedzenie obsahu vnútroštátneho práva tak Všeobecný súd skúma, ako pri akomkoľvek inom právnom pravidle, nie len znenie uplatniteľnej právnej úpravy, ale tiež súdny výklad a stanovisko doktríny.²³ V rozsudku zo 14. septembra 2011, *Olive Line International/ÚHVT – Knopf (O-live)*²⁴, sa Všeobecný súd domnieval „vzhľadom na vysokú mieru podobnosti existujúcej medzi dvoma *normami*“²⁵, ktoré tvorí článok španielskeho zákona o ochranných známkach a článok nariadenia č. 40/94, že prvý spomenutý článok je potrebné vykladať „vo svetle judikatúry Spoločenstva“.²⁶

56. Napriek týmto zjavným ťažkostiam považovať vnútroštátne právo iba za skutkovú okolnosť však zastávam názor, že Všeobecný súd v zásade uložil ÚHVT povinnosť oboznámiť sa *ex offo* s vnútroštátnym právom, pokiaľ má povahu všeobecne známej skutočnosti, a okrem iného sa cíti byť povinný „overiť...“, či odvolací senát správne vyložil relevantné [vnútroštátne] právo“.²⁷

57. Zostáva vymedziť, či jedna aj druhá z týchto povinností sú odôvodnené a či medzi nimi existuje potrebná a logická súvislosť v tom zmysle, že povinnosť vykonať správny výklad relevantného vnútroštátneho práva je spojená s povinnosťou oboznámiť sa *ex offo* s týmto právom.

58. Aby bolo možné odpovedať na tieto otázky, je potrebné vrátiť sa k uplatniteľným textom a k rozsahu už citovaného rozsudku *Edwin/ÚHVT*.

ii) Texty

59. Na podporu svojho prvého odvolacieho dôvodu ÚHVT z uplatniteľných textov vyvodil, že vnútroštátne právo má status iba skutkovej okolnosti s následkom uloženia dôkazného bremena účastníkovi konania, ktorý sa ho dovoľáva, a súčasný zákaz pre Všeobecný súd zohľadniť z vlastného podnetu ustanovenia vnútroštátneho práva, na ktoré sa účastníci konania neodvolali.

60. Táto premisa spočíva na výklade textov, ktorý je diskutabilný.

61. Okrem toho, že z pravidla 37 vykonávacieho nariadenia nemožno vyvodiť, že vnútroštátne právo má iba povahu skutkovej okolnosti, ktorú majú preukázať účastníci konania, článok 53 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 nepopierateľne priznáva vnútroštátnemu právu v právnom poriadku Únie určitú mieru „právnej záväznosti“.

– Procesné postavenie vnútroštátneho práva na základe pravidla 37 vykonávacieho nariadenia

62. Možno pochybovať o tom, či je z pravidla 37 písm. b) bod iii) vykonávacieho nariadenia možné vyvodiť, že vnútroštátne právo má povahu skutkovej okolnosti, s ktorou sa ÚHVT nemôže oboznámiť *ex offo*.

63. Doslovný výklad tohto ustanovenia nevedie k takémuto riešeniu.

64. Pravidlo 37 písm. b) bod iii) vykonávacieho nariadenia, ktoré ukladá majiteľovi skoršieho práva v konaní o vyhlásenie neplatnosti neskoršej ochrannej známky Spoločenstva povinnosť tvrdenia a preukázania skutočností, ktoré zakladajú jeho skoršie právo podľa uplatniteľnej vnútroštátnej právnej úpravy, nevymedzuje v celku právny režim uplatniteľný na vnútroštátne právo, pretože má tendenciu na toto právo uplatňovať procesné spracovanie skutkových otázok iba v súvislosti s vymedzením úlohy

23 — Pozri najmä rozsudky Všeobecného súdu zo 14. mája 2009, *Fiorucci/ÚHVT – Edwin (ELIO FIORUCCI)* (T-165/06, Zb. s. II-1375, body 42 až 61), a zo 14. apríla 2011, *Lancôme/ÚHVT – Focus Magazin Verlag (ACNO FOCUS)* (T-466/08, Zb. s. II-1831, body 33 až 39).

24 — T-485/07.

25 — Bod 57. Kurzívou zvýraznil generálny advokát.

26 — Tamže.

27 — Bod 24 napadnutého rozsudku.

navrhovateľa v konaní o vyhlásenie neplatnosti. Jeho povinnosť predložiť dôkazy nebude nijako zbavená obsahu, ak by sa súdu Únie priznala voľnosť informovať sa nad rámec týchto dôkazov tak, aby mohol uplatniť riešenie, ktoré sa mu bude zdať zodpovedajúce riešeniu poskytnutému vnútroštátnym právom. Táto povinnosť bude v každom prípade naďalej sankcionovaná neprípustnosťou návrhu v súlade s pravidlom 39 ods. 3 vykonávacieho nariadenia.

65. Vo všeobecnosti treba pripomenúť, že ak aj nepopierateľne existuje súvislosť medzi dôkazným bremenom v súvislosti s vnútroštátnym právom a právomocou súdu Únie zisťovať *ex offo* jeho obsah, zaťaženie účastníka konania, ktorý sa odvoláva na vnútroštátne právo, dôkazným bremenom v súvislosti s týmto právom, nevyhnutne nevylučuje akúkoľvek právomoc súdu overiť obsah, zmysel a rozsah tohto práva.

66. Systematický výklad pravidla 37 písm. b) bodu iii) vykonávacieho nariadenia preukazuje, že normotvorca Únie nemal v úmysle, aby konanie o vyhlásenie neplatnosti alebo námietkové konanie bolo založené na čisto akuzačnom koncepte, ktorý by zo sudcu urobil jednoduchého arbitra a ponechal účastníkom konania plnú kontrolu nad sporom. Práve naopak, vyšetrovacie právomoci priznané tak ÚHVT, ako aj Všeobecnému súdu odrážajú vyvázenejší koncept úloh rôznych zúčastnených strán vo všetkých konaniach, vrátane konaní *inter partes*. Článok 78 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 a pravidlo 57 ods. 1 vykonávacieho nariadenia tak stanovujú neúplný zoznam opatrení na vykonanie dokazovania, o ktorých môže ÚHVT rozhodnúť.²⁸ Takto uznaná možnosť príslušných orgánov ÚHVT nariadiť vykonanie dokazovania preukazuje, že vykonávanie dôkazov v sporoch o ochrannej známke Spoločenstva neovláda zásada neutrality alebo pasivity. Ako to uznal Všeobecný súd, ÚHVT môže najmä vyzvať účastníkov konania, aby mu predložili informácie o obsahu vnútroštátneho práva.²⁹

67. Napokon sa mi zdá, že tvrdenie, podľa ktorého pravidlo 37 vykonávacieho nariadenia odráža zásadu, podľa ktorej je vnútroštátne právo iba skutkovou otázkou, vyžaduje, nad rámec svojho pôvodného rozsahu, ustanovenie, ktoré je obmedzené na to, že navrhovateľovi ukladá povinnosť tvrdiť a preukázať vnútroštátne právo, ktorého ochrany sa dovoľáva, bez vylúčenia právomoci iniciatívy ÚHVT.

– Zohľadnenie vnútroštátneho práva podľa článku 53 ods. 2 nariadenia č. 207/2009

68. Existuje veľké množstvo ustanovení práva Únie, ktoré odkazujú na vnútroštátne právo a pripisujú mu rôzne úlohy. K tejto rozmanitosti situácií vzájomného prepojenia sa pridáva pluralita právnych prostriedkov, ktorými súdy Únie môžu byť vyzvané na zohľadnenie vnútroštátneho práva.

28 — Ide o vypočutie strán, vyžiadanie informácií, predloženie dokladov a dôkazov, vypočutie svedkov, znalecký posudok, písomné vyhlásenia, overené alebo potvrdené, alebo majúce podobný účinok podľa práva štátu, v ktorom bolo vyhlásenie zostavené.

29 — Rozsudok Atomic Austria/ÚHVT – Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ) (už citovaný, bod 36).

69. Pokusy o súpis rôznych úloh vnútroštátneho práva v právnom poriadku Únie³⁰ poukazujú na ťažkosti so zaradením odkazov vykonaných nariadením č. 207/2009 do jasne vymedzenej právnej kategórie v prípade námietky voči zápisu ochrannej známky Spoločenstva alebo návrhu na vyhlásenie neplatnosti. Pre jedných ide o jednoduché „zohľadnenie vnútroštátneho práva“,³¹ zatiaľ čo pre druhých, ktorí stotožňujú situáciu súdu Únie rozhodujúceho v spore o ochrannej známke Spoločenstva so situáciou, v ktorej rozhoduje na základe arbitrážnej doložky, tieto odkazy oprávňujú Všeobecný súd „priamo uplatňovať a vykladať“ pravidlá vnútroštátneho práva členského štátu.³²

70. V každom prípade je nesporné, že článok 53 ods. 2 nariadenia č. 207/2009, ak aj nepriznáva vnútroštátnemu právu povahu práva Únie, zaväzuje inštitúcie Únie v prípade návrhu na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky Spoločenstva založeného na skoršom práve chránenom pravidlom vnútroštátneho práva stanoviť a vykonať výklad tohto právneho pravidla.

71. V situácii, akou je situácia v tejto veci, ÚHVT prináleží preskúmať, či sú v rámci konania o vyhlásenie neplatnosti splnené podmienky uplatnenia tvrdeného dôvodu neplatnosti. Ak sa tento dôvod týka existencie skoršieho práva chráneného vnútroštátnym právom, inštitúcie Únie sa podľa môjho názoru nemôžu obmedziť na preskúmanie dôkaznej hodnoty a rozsahu predložených dôkazov. Potrebnými sa tiež môžu stať výklad a uplatnenie tohto práva, ako to jasne ilustruje tento prejedávaný prípad. Pri sponybní dôkaznej hodnoty zmluvy z roku 1986, ktorej kópiu predložila Mediatek Italia, boli ÚHVT, odvolací senát, a Všeobecný súd konfrontovaní s potrebou vykladať a uplatniť uvádzané dôkazné pravidlá. Overenie, či je uvádzané skoršie právo dané a preukázané na základe uplatniteľnej vnútroštátnej právnej úpravy predstavuje predbežnú otázku, ktorá musí byť vyriešená pred tým, ako je možné uplatniť právne pravidlo Únie, ktoré sa dotýka platnosti ochrannej známky Spoločenstva. V dôsledku toho, hoci sa zásada *jura novit curia* nevzťahuje na vnútroštátne právo, ktoré súd Únie nemusí poznať, a hoci je obsah tohto práva procesne vnímaný ako skutková okolnosť, ktorú sú účastníci konania povinní tvrdiť a preukázať, nič to nemení na tom, že toto právo z hľadiska osoby, ktorá ho má uplatniť, zastáva v rámci intelektuálnych úvah vedúcich k vyriešeniu sporu rovnaké miesto ako akékoľvek iné právne pravidlo bez ohľadu na jeho pôvod.

72. Z týchto dôvodov sa domnievam, že článok 53 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 umožňuje vnútroštátnemu právu dosiahnuť určitú mieru právnej záväznosti v právnom poriadku Únie, ktorý ho nedovoľuje považovať iba za skutkovú otázku.

73. Tento záver potvrdzujú informácie, ktoré možno vyvodíť z už citovaného rozsudku Edwin/ÚHVT.

iii) Dosah rozsudku Edwin/ÚHVT

74. Už citovaný rozsudok Edwin/ÚHVT prináša dôležité odpovede na rozdelenie úloh medzi navrhovateľom, príslušnými orgánmi ÚHVT, Všeobecným súdom a Súdny dvorom.

30 — Pozri najmä RODRÍGUEZ IGLESIAS, G. C.: Le droit interne devant le juge international et communautaire. In: *Du droit international au droit de l'intégration, Liber amicorum Pierre Pescatore*. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 1987, s. 583; CHANTELOUP, H.: La prise en considération du droit national par le juge communautaire: contribution à la comparaison des méthodes et solutions du droit communautaire et du droit international privé. In: *Revue critique de droit international privé*. 2007, s. 539; body 38 až 48 návrhov, ktoré predniesol generálny advokát Jääskinen vo veci, ktorá viedla k vydaniu rozsudku z 15. novembra 2011, Komisia a Španielsko/Government of Gibraltar a Spojené kráľovstvo (C-106/09 P a C-107/09 P, Zb. s. I-11113), ako aj body 66 až 76 návrhov, ktoré predniesol generálny advokát Mengozzi vo veci, ktorá viedla k vydaniu rozsudku z 9. júna 2011, Evropaïki Dynamiki/ECB (C-401/09 P, Zb. s. I-4911).

31 — Pozri v tomto zmysle CHANTELOUP, H., c. d., ktorý uvádza, že „mechanizmus zohľadnenia vedie k... transformácii pravidla na jednoduchý právny údaj, ktorý samotný bude transformovaný na skutkový údaj spôsobilý výkladu pravidlom, ktoré sa má uplatniť“ (bod 14). Táto transformácia vnútroštátneho práva na skutkový údaj je ešte výraznejšia v práve Únie ako v medzinárodnom práve súkromnom v dôsledku zásady autonómneho výkladu tohto práva, na základe ktorej sa súd Únie „najčastejšie odmieta schovávať za vnútroštátne právne kvalifikácie“ (tamže).

32 — Pozri bod 42 návrhov, ktoré predniesol generálny advokát Jääskinen v už citovanej veci Komisia a Španielsko/Government of Gibraltar a Spojené kráľovstvo.

75. Po prvé, Súdny dvor vyvodil z pravidla 37 vykonávacieho nariadenia povinnosť pre účastníka konania, ktorý navrhuje vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky Spoločenstva z dôvodu skoršieho práva chráneného vnútroštátnym právnym pravidlom, predložiť ÚHVT údaje vymedzujúce obsah tohto pravidla.

76. Po druhé Súdny dvor uložil príslušným orgánom ÚHVT povinnosť „posúdiť právnu silu a význam dôkazov predložených navrhovateľom na účely zistenia obsahu tohto pravidla“. ³³

77. Po tretie rozhodol, že Všeobecný súd „má plnú právomoc preskúmať zákonnosť posudzovania dôkazov zo strany ÚHVT, ktoré mu predložil navrhovateľ, aby preukázal obsah vnútroštátnej právnej úpravy, ktorej ochrany sa domáha“. ³⁴

78. Po štvrté, Súdny dvor stanovil rozsah svojho vlastného preskúmania, pričom ho rozdelil na tri etapy týkajúca sa znenia, obsahu a rozsahu pozitívneho práva. „Znenie dotknutých vnútroštátnych ustanovení alebo s nimi súvisiac[ej] vnútroštátn[ej] judikatúr[ey], alebo dokonca diel právnej nauky, ktoré sa ich týkajú“ ³⁵, podlieha preskúmaniu z hľadiska skreslenia, zatiaľ čo obsah týchto dôkazov a rozsah každého z nich vo vzťahu k ostatným podliehajú preskúmaniu z hľadiska zjavne nesprávneho posúdenia.

79. Môj výklad tohto rozsudku sa dosť značne odlišuje od výkladu ÚHVT. Na rozdiel od tvrdenia ÚHVT, podľa ktorého z uvedeného rozsudku vyplýva, že vnútroštátne právo je skutkovou otázkou, nedomnievam sa, že Súdny dvor sa priklonil skôr na stranu skutkovej okolnosti ako na stranu práva.

80. Predovšetkým treba skonštatovať, že Súdny dvor sa zdržal kvalifikácie „okolností“, ktoré musia byť predložené navrhovateľom na účely preukázania obsahu vnútroštátneho práva. Nielenže ich nekvalifikoval ako „skutkové okolnosti“, ale tým, že uložil Všeobecnému „posúdiť závažnosť a dosah skutočností predložených žalobcom“ navyše použil nový výraz, ktorý sa odchyľuje od obvykle používaného výrazu na označenie preskúmania týkajúceho sa skutkových okolností, aby tak spresnil rozsah preskúmania, ktoré musia vykonať príslušné orgány ÚHVT s ohľadom na predložené okolnosti.

81. Súdny dvor ďalej založil „plnú právomoc preskúmať zákonnosť“, ktorú musí vykonať Všeobecný súd podľa článku 63 ods. 2 nariadenia č. 40/94, teraz článku 65 ods. 2 nariadenia č. 207/2009, ktorý umožňuje podať žalobu proti rozhodnutiam odvolacích senátov ÚHVT „na základe kompetenčných nedostatkov [nedostatku právomoci – *neoficiálny preklad*], porušenia zásadnej procedurálnej požiadavky [podstatných formálnych náležitostí – *neoficiálny preklad*], porušenia zmluvy, tohto nariadenia alebo *akéhokoľvek právneho pravidla týkajúceho sa jeho uplatňovania* alebo zneužitia právomoci“. ³⁶ Súdny dvor sa výslovne odvolal na návrhy generálnej advokátky Kokott, ktorá sa domnievala, že výraz „akéhokoľvek právne pravidlo týkajúce sa... uplatňovania [nariadenia č. 207/2009]“ je dostatočne široký na to, aby sa vzťahoval nie len na právo Únie, ale tiež vnútroštátne právo, ktoré sa má uplatňovať v rámci uplatňovania tohto nariadenia. ³⁷

82. Súdny dvor mohol odôvodniť toto preskúmanie poukázaním na právomoc Všeobecného súdu sankcionovať pochybenia vykonané pri posúdení skutkových okolností. Opätovne totiž rozhodol, že Všeobecný súd pri výkone právomoci preskúmať zákonnosť rozhodnutí odvolacích senátov ÚHVT môže zisťovať, či tieto senáty správne právne posúdili skutkové okolnosti sporu alebo či „pri posúdení skutkových okolností, ktoré boli predložené týmto senátom, nedošlo k pochybeniu“. ³⁸

33 — Bod 51.

34 — Bod 52.

35 — Bod 53.

36 — Kurzívou zvýraznil generálny advokát.

37 — Pozri body 61 až 67 týchto návrhov.

38 — Pozri rozsudok z 18. októbra 2012, Neuman a. i./José Maneul Baena (C-101/11 P a C-102/11 P, bod 39, ako aj citovanú judikatúru).

83. Ak by Súdny dvor považoval vnútroštátne právo iba za skutkovú okolnosť, logicky by teda smeroval k odôvodneniu preskúmania Všeobecným súdom jeho právomocou sankcionovať pochybenia vykonané pri posúdení skutkových okolností.

84. Napokon možno zdôrazniť, že Súdny dvor rozšíril svoje preskúmanie v rámci odvolania nad rámec skreslenia skutkových okolností predložených Všeobecnému súdu tým, že uznal existenciu preskúmania zjavne nesprávneho posúdenia.³⁹ Ak aj nie je jednoduché určiť, kam až môže siahať súdne preskúmanie zákonnosti v rámci tejto kontroly, možno sa domnievať, že preskúmanie skreslenia a preskúmanie zjavne nesprávneho posúdenia sa pravdepodobne odlišujú nie len svojou intenzitou, ale tiež svojim predmetom, pričom prvé sa týka samotného obsahu vnútroštátneho práva, zatiaľ čo druhé sa môže vykonať v súvislosti s výkladom a posúdením tohto práva.

85. Napokon sa zo znenia a účelu uplatniteľnej právnej úpravy, ako aj jej výkladu Súdnym dvorom vyčlenili dve podstatné informácie, jedna sa týka podmienky vnútroštátneho práva, druhá úlohy súdu Únie.

86. V prvom rade, vnútroštátne právo, hoci musí byť tvrdené a preukázané navrhovateľom v konaní o vyhlásenie neplatnosti, nemožno považovať iba za skutkovú okolnosť. Odkaz na vnútroštátne právo vykonaný nariadením č. 207/2009 priznáva právnu záväznosť tomuto právu, ktoré určitým spôsobom vstupuje do bloku právnej úpravy Únie tým, že a je vystavené plnému preskúmaniu zákonnosti Všeobecným súdom.

87. V druhom rade, úloha príslušných orgánov ÚHVT a súdu Únie konfrontovaných s uplatnením vnútroštátneho práva sa neriadi zásadou neutrality, ktorá by ich začlenila do čisto pasívnej úlohy tým, že by im odoprela akúkoľvek právomoc overiť obsah tvrdeného práva.

88. V súvislosti s týmito dvomi informáciami treba preskúmať, či Všeobecný súd má *ex offico* overiť uplatniteľné vnútroštátne právo.

iv) Overenie *ex offico* uplatniteľného vnútroštátneho práva

89. Zastávam názor, že výkon plného preskúmania zákonnosti, ktorý prináleží Všeobecnému súdu, predpokladá, aby mohol poskytnúť v spore riešenie, ktoré bude v súlade s pozitívnym vnútroštátnym právom, a aby mohol na tento účel zisťovať, v prípade potreby aj *ex offico*, obsah, podmienky uplatnenia a rozsah pravidiel vnútroštátneho práva, na ktoré sa odvolávajú účastníci konania na podporu svojich nárokov.

90. Tri tvrdenia svedčia v prospech tohto riešenia.

91. Prvé tvrdenie je založené na potrebnom účinku nariadenia č. 207/2009. Zdá sa mi, že cieľ ochrany ochrannej známky Spoločenstva, ktorý toto nariadenie sleduje, by bol spochybnený, ak by neplatnosť ochrannej známky mohla byť vyhlásená na základe skoršieho práva chráneného vnútroštátnou právnou úpravou, kým príslušné orgány ÚHVT alebo Vnútroštátny súd by nemohli zisťovať, aké riešenie otázky, ktorá im bola predložená, má poskytnúť pozitívne vnútroštátne právo. Je nespochybniteľné, že nesprávne posúdenie tohto práva by mohlo viesť k nesprávnemu uznaniu existencie skoršieho práva a vyhovaniu návrhu na vyhlásenie neplatnosti.

39 — Pozri COUTRON, L.: De l'irruption du droit national dans le cadre du pourvoi. In: *Revue trimestrielle de droit européen*. 2012, s. 170, ktorý poznamenáva, že „opakované poukazovanie na preskúmanie zjavne nesprávneho posúdenia skôr nabáda k... vnímaniu [vnútroštátneho práva] ako právnej okolnosti v štádiu odvolacieho konania“.

92. Druhé tvrdenie súvisí s požiadavkami zásady účinnej súdnej ochrany. Právomoc overiť *ex offio*, či sú splnené podmienky uplatnenia uvádzaného vnútroštátneho právneho pravidla, zdá sa, tiež vyplýva z požiadavky, že každé rozhodnutie príslušných orgánov ÚHVT, ktorého následkom je pozbavenie majiteľa ochrannej známky Spoločenstva jeho práva, môže byť podrobené súdnemu preskúmaniu, ktorého cieľom je zabezpečiť účinnú ochranu tohto práva. Súdne preskúmanie by však bolo pozbavené podstaty, ak by sa súd Únie musel uspokojiť s dokumentmi predloženými navrhovateľom s rizikom nesprávneho uplatnenia alebo nesprávneho výkladu uplatniteľných pravidiel.

93. Tretie tvrdenie je založené na úlohe, ktorú vykonávajú príslušné orgány ÚHVT v spore o ochrannej známke Spoločenstva. Tieto orgány, ktoré zďaleka nemajú iba administratívnu úlohu, vykonávajú kvázi súdnu úlohu, totožnú s úlohami vnútroštátnych súdov rozhodujúcich o vzájomnom návrhu v konaní o porušení. Okrem toho, článok 100 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 priznáva ich rozhodnutiu právnu silu rozhodnutej veci. Nezdá sa byť preto logické, že by sa rozsah vykonaného preskúmania s ohľadom na uplatnenie a výklad vnútroštátneho práva zásadne odlišoval v závislosti o toho, či je návrh na vyhlásenie neplatnosti predložený ako hlavný návrh na ÚHVT alebo ako vzájomný návrh na vnútroštátnom súde.

94. Treba zdôrazniť, že cieľom právomoci oboznámiť sa *ex offio* s relevantným vnútroštátnym právom v žiadnom prípade nie je nahrádzať prípadné nedostatky navrhovateľa pri predkladaní dôkazov v súvislosti s obsahom vnútroštátneho práva, ktoré mu prináleží. Naproti tomu, ide o umožnenie súdu Únie overiť relevantnosť uvádzaného vnútroštátneho práva použitého ako dôkaz. Neumožnenie výkonu seriózneho overenia by v konečnom dôsledku znamenalo transformáciu príslušných orgánov ÚHVT iba na senáty registrujúce vnútroštátne právo predložené navrhovateľom.

95. V dôsledku toho sa domnievam, že Všeobecný súd správne tým, že sa *ex offio* oboznámil s obsahom relevantného talianskeho práva, overil či odvolací senát vykonal správny výklad tohto práva.

96. Naproti tomu sa domnievam, že odôvodnenie tejto povinnosti overenia nevychádza z pojmu všeobecne známa skutočnosť.

97. Na jednej strane, vnútroštátnemu právu nemôže byť pripísaná povaha skutkovej okolnosti.

98. Na druhej strane, a predovšetkým, uplatnenie pojmu všeobecne známa skutočnosť na vnútroštátne právo vyvoláva značnú právnu neistotu a je zdrojom svojoľnosti. V tejto súvislosti má vážne pochybnosti o tom, že komplexné zásady upravujúce preukazovanie súkromnoprávných aktov v talianskom práve sú všetkým dostupné a môžu byť skutočne kvalifikované ako „všeobecne známe skutočnosti“.

99. Ako uvádzam vyššie, povinnosť overenia *ex offio* opieram o potrebu zachovať potrebný účinok nariadenia č. 207/2009 a o požiadavky účinnej súdnej ochrany.

100. Treba tiež uviesť, že táto povinnosť musí zostať obmedzená. Ako Všeobecný súd rozhodol⁴⁰, môže sa uplatniť iba v prípade, ak ÚHVT už má k dispozícii informácie týkajúce sa vnútroštátneho práva. Okrem toho, neumožňuje zmeniť predmet konania tým, že sa predložia nové skutkové okolnosti, ale iba overiť obsah, podmienky uplatnenia a rozsah uvádzaných vnútroštátnych právnych pravidiel.

101. Toto spresnenie môže prinajmenšom čiastočne odpovedať na praktickú námietku vznesenú ÚHVT, týkajúcu sa praktickej nemožnosti znalosti uplatniteľného práva. Príslušné orgány ÚHVT nemajú nahradiť účastníkov konania pri predkladaní dôkazov. Ich informačná povinnosť má obmedzenejší dosah, pretože sa týka iba overenia pravdivosti informácií poskytnutých navrhovateľom týkajúcich sa obsahu vnútroštátneho práva a rozsahu ochrany, ktorú poskytujú.

40 — Rozsudok El Corte Inglés/ÚHVT – Chez Gerard (CLUB GOURMET) (už citovaný, bod 41).

102. Navyše sa mi zdá, aj keď uznávam ťažkosti, s ktorými sa môže ÚHVT stretnúť pri zisťovaní obsahu vnútroštátneho práva, že rozvoj informačných prostriedkov umožní tomuto orgánu Únie, ktorý, pripomínam, disponuje vyšetrovacími prostriedkami, overiť solídnosť toho, čo môže navrhovateľ uvádzať v súvislosti s ochranou poskytnutou vnútroštátnym právom.

103. Vzhľadom na všetky tieto skutočnosti zastávam názor, že prvý odvolací dôvod vznesený ÚHVT musí byť zamietnutý.

B – O druhom odvolacom dôvode založenom na porušení práva ÚHVT byť vypočutý

1. Tvrdenia účastníkov konania

104. Podľa ÚHVT sa na základe všeobecnej zásady práva Únie musí adresátom rozhodnutí orgánov verejnej moci, ktoré výrazným spôsobom ovplyvňujú ich záujmy, účinne umožniť uviesť svoje stanovisko.⁴¹

105. Tvrdí, že v prejednávacom prípade mu nebolo umožnené účinne uviesť svoje stanovisko k rozsudku zo 14. júla 2007, na ktorý sa účastníci konania neodvolávali v priebehu administratívneho konania, a teda nebol súčasťou predmetu konania na odvolacom senáte, a že ak by mal túto možnosť, úvaha a záver Všeobecného súdu by boli odlišné.

106. ÚHVT z toho vyvodzuje záver, že Všeobecný súd porušil jeho právo byť vypočutý.

107. NLC odpovedá, že právna otázka, pre ktorú bola relevantná judikatúra Corte suprema di cassazione, bola vznesená pred pojednávaním, pretože Všeobecný súd na základe článku 64 svojho rokovacieho poriadku listom zo 7. februára 2012 vyzval ÚHVT, aby odpovedal na otázky týkajúce sa rozsahu článku 2704 talianskeho občianskeho zákonníka. Uvádza, že ÚHVT teda mal možnosť byť vypočutý v súvislosti s touto otázkou tak písomne, ako aj počas pojednávania, a že nemožno tvrdiť, že bez predchádzajúceho upozornenia týkajúceho sa každej relevantnej alebo potenciálne relevantnej judikatúry rozsudok, ktorý sa na ňu odvoláva, porušuje právo na obranu.

108. NLC dodáva, že aj za predpokladu, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že neumožnil ÚHVT predložiť pripomienky s ohľadom na judikatúru, toto nesprávne posúdenie v každom prípade nemalo žiaden vplyv na výsledok rozhodnutia.

2. Moje posúdenie

109. Hoci Všeobecný súd, ako som uviedol, sa musí v určitom rozsahu oboznámiť *ex officio* s obsahom vnútroštátneho práva, zdá sa mi byť podstatné znovu pri tejto príležitosti potvrdiť význam, ktorý Súdny dvor vždy priznával zásade kontradiktórnosti, ktorá tvorí základnú požiadavku každého spravodlivého procesu.

110. Právo na spravodlivý proces predstavuje základnú zásadu práva Únie zakotvenú článkom 47 Charty základných práv Európskej únie a článkom 6 Európskeho dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd,⁴² ktoré priznávajú „rovnocennú ochranu“.⁴³

41 — ÚHVT sa odvoláva na rozsudky Súdu prvého stupňa z 27. februára 2002, Eurocool Logistik/ÚHVT (EUROCOOL) (T-34/00, Zb. s. II-683, bod 21), a z 15. septembra 2005, Citicorp/ÚHVT (LIVE RICHLI) (T-320/03, Zb. s. II-3411, bod 22).

42 — Dohovor podpísaný v Ríme 4. novembra 1950.

43 — Rozsudok z 11. júla 2013, Ziegler/Komisia (C-439/11 P, bod 126 a citovaná judikatúra).

111. Na účely splnenia požiadaviek tohto práva musia sudy Únie zabezpečiť, aby bola dodržiavaná pred nimi a nimi samotnými zásada kontradiktórnosti,⁴⁴ ktorá sa uplatňuje na všetky konania, ktoré môžu viesť k rozhodnutiu inštitúcie Únie, ktoré významne ovplyvňuje záujmy osoby.⁴⁵

112. Zásada kontradiktórnosti nepriznáva každému účastníkovi konania len právo oboznámiť sa a vyjadrovať sa k listinám a pripomienkam, ktoré súdu predložila protistrana. Znamená tiež právo účastníkov konania oboznámiť sa a vyjadrovať sa k skutočnostiam, ktoré súd uplatnil *ex offo*, a na ktorých súd zamýšľa založiť svoje rozhodnutie.⁴⁶

113. Judikatúra jasne uznala existenciu tohto práva nie len v prípade, ak súd založí svoje rozhodnutie na skutkových okolnostiach a dokumentoch, s ktorými sa účastníci konania nemohli oboznámiť,⁴⁷ ale tiež v prípade, ak založí svoje rozhodnutie na právnom dôvode uplatnenom *ex offo*.⁴⁸

114. Pôsobnosť práva byť vypočutý sa totiž vzťahuje na všetky okolnosti, ktoré sú z hľadiska konania kľúčové⁴⁹ a predstavujú základ rozhodovacieho aktu, či už ide o skutkové alebo právne okolnosti, a jeho pôsobnosti sa vymyká jedine konečné stanovisko, ktoré administratíva zamýšľa prijať, alebo samotný akt rozhodovania.

115. Treba preto preskúmať, či v prejednávacom prípade účastníci konania mali alebo nemali v priebehu konania možnosti predložiť svoje pripomienky k okolnostiam zohľadneným *ex offo* Všeobecným súdom.

116. V tejto súvislosti, ako vyplýva z listov adresovaných 7. februára 2012 Všeobecným súdom a otázok, ktoré k nim boli priložené, účastníci konania, ak aj mohli uplatniť svoje stanovisko k ustanoveniam článku 2704 talianskeho občianskeho zákonníka, naproti tomu nemali možnosť predložiť svoje pripomienky k rozsudku zo 14. júna 2007.

117. Z výkladu bodov 32, 35, 36, 39 a 40 napadnutého rozsudku jasne vyplýva, že obsah rozsudku zo 14. júna 2007 bol v úvahe Všeobecného súdu rozhodujúci a že riešenie by bolo odlišné, ak by ho nezohľadnil. Všeobecný súd práve preto, že konštatoval, že odvolací senát nezohľadnil túto judikatúru, podľa ktorej dôkaz opaku pravdivosti dátumu poštovej pečiatky môže byť predložený bez uplatnenia konania o vyhlásení neplatnosti, sa domnieval, že odvolací senát mohol pripísať väčší dôraz anomáliám tvrdeným NLC, a teda je potrebné zrušiť sporné rozhodnutie.

118. Z vyššie uvedeného vyplýva, že Všeobecný súd porušil zásadu kontradiktórnosti vyplývajúcu z požiadaviek spojených s právom na spravodlivý proces.

119. Domnievam sa preto, že druhý odvolací dôvod musí byť prijatý.

120. Za týchto podmienok si myslím, že nie je potrebné preskúmať tretí odvolací dôvod založený na zjavnom nesúlade a skreslení skutkových okolností.

44 — Rozsudky z 2. decembra 2009, Komisia/Írsko a i. (C-89/08 P, Zb. s. I-11245, bod 51 a 54), ako aj zo 17. decembra 2009, Preskúmanie M/EMEA (C-197/09 RX-II, Zb. s. I-12033, bod 42).

45 — Rozsudky Komisia/Írsko a i. (už citovaný, bod 50) a Preskúmanie M/EMEA (už citovaný, bod 41).

46 — Rozsudok Komisia/Írsko a i. (už citovaný, body 52 a 55 a citovaná judikatúra).

47 — Tamže (bod 52 a citovaná judikatúra).

48 — Tamže (bod 55). Pozri tiež rozsudky Preskúmanie M/EMEA (už citovaný, bod 41), a z 21. februára 2013, Banif Plus Bank (C-472/11, bod 30). Vec, ktorá viedla k vydaniu tohto druhého rozsudku, sa týkala vzatia nekalej povahy ustanovenia do úvahy vnútroštátnym súdom *ex offo*. Riešenie založené na všeobecných požiadavkách práva na spravodlivý proces sa mi však zdá uplatniteľné na súd Únie, ktorý by zvažoval vyriešiť spor na základe dôvodu uplatneného *ex offo*.

49 — Rozsudky Komisia/Írsko a i. (už citovaný, bod 56), ako aj Preskúmanie M/EMEA (už citovaný, bod 41).

V – O vrátení věci Všeobecnému sídu

121. V článku 61 prvom odseku Štatútu Súdneho dvora sa stanovuje, že ak je odvolanie dôvodné, Súdny dvor zruší rozhodnutie Všeobecného sídu. V danej veci môže vydať konečný rozsudok sám, ak to stav konania dovoľuje, alebo môže vec vrátiť na rozhodnutie Všeobecnému sídu.

122. V prejednávacom prípade sa domnievam, že stav konania neumožňuje rozhodnúť, pretože účastníci konania musia mať možnosť kontradiktórne sa vyjadriť k okolnostiam vnútroštátneho práva uplatneného *ex offio* Všeobecným sídom.

123. Tieto úvahy ma vedú k tomu, aby som navrhol vrátenie prejednávanej veci Všeobecnému sídu na rozhodnutie vo veci samej.

VI – Návrh

124. Vzhľadom na predchádzajúce úvahy navrhujem, aby Súdny dvor rozhodol takto:

1. Rozsudok Všeobecného sídu Európskej únie z 13. septembra 2012, National Lottery Commission/ÚHVT – Mediatek Italia a De Gregorio, (Vyobrazenie ruky) (T-404/10), sa zrušuje.
2. Vec sa vracia Všeobecnému sídu Európskej únie, aby rozhodol o dôvodnosti žaloby.
3. O trovách konania sa rozhodne neskôr.