



## Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (pierwsza izba)

z dnia 27 marca 2014 r. \*

Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 52 ust. 2 lit. c) — Wniosek o unieważnienie prawa do znaku oparty na prawie autorskim wcześniej nabytym na mocy prawa krajowego — Zastosowanie prawa krajowego przez OHIM — Rola sądu Unii

W sprawie C-530/12 P

mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. 56 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wniesione w dniu 21 listopada 2012 r.,

**Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)**, reprezentowany przez P. Bullocka oraz F. Mattinę, działających w charakterze pełnomocników,

strona wnosząca odwołanie,

w której drugą stroną postępowania jest:

**National Lottery Commission**, z siedzibą w Londynie (Zjednoczone Królestwo), reprezentowana przez R. Cardas, advocate, oraz B. Brandreth, barrister,

strona skarżąca w pierwszej instancji,

TRYBUNAŁ (pierwsza izba),

w składzie: A. Tizzano, prezes izby, V. Skouris, prezes Trybunału, pełniący obowiązki sędziego pierwszej izby, A. Borg Barthet, M. Berger (sprawozdawca) i S. Rodin, sędziowie,

rzecznik generalny: Y. Bot,

sekretarz: C. Strömholm, administrator,

uwzględniając pisemny etap postępowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 18 września 2013 r.,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2013 r.,

wydaje następujący

\* Język postępowania: angielski.

## Wyrok

- 1 Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) wnosi w swoim odwołaniu o uchylenie wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 13 września 2012 r. w sprawie T-404/10 National Lottery Commission przeciwko OHIM – Mediatek Italia i De Gregorio (Przedstawienie ręki) (zwanego dalej „zaskarżonym wyrokiem”), w którym Sąd uwzględnił wniesioną przez National Lottery Commission (zwaną dalej „NLC”) skargę mającą na celu stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 9 czerwca 2010 r. (sprawa R 1028/2009-1) dotyczącej postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku pomiędzy Mediatek Italia Srl i Giuseppe De Gregoriem (zwanymi dalej „wnoszącymi o unieważnienie prawa do znaku”) z jednej strony a NLC z drugiej strony (zwanej dalej „sporną decyzją”).

### 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), zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1891/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. (Dz.U. L 386, s. 14, zwane dalej „rozporządzeniem nr 40/94”), zawiera art. 52, zatytułowany „Względne podstawy unieważnienia”, którego ust. 2 brzmi następująco:

„Nieważność wspólnotowego znaku towarowego stwierdza się [wspólnotowy znak towarowy unieważnia się] również na podstawie wniosku złożonego do [OHIM] lub na podstawie powództwa wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia, w przypadku gdy używanie tego znaku towarowego może zostać zabronione z uwagi na inne, wcześniej nabyte prawo, w szczególności:

[...]

c) prawo autorskie;

[...]

na mocy ustawodawstwa wspólnotowego lub prawa krajowego, które zapewniają taką ochronę”.

- 3 Artykuł 63 wspomnianego rozporządzenia, dotyczący skarg do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przewiduje w ust. 1 i 2:

„1. Na decyzje izb odwoławczych w sprawie odwołań mogą być wnoszone skargi do Trybunału Sprawiedliwości.

2. Skarga może być wniesiona na podstawie braku właściwości, naruszenia istotnego wymogu proceduralnego, naruszenia traktatu, niniejszego rozporządzenia lub każdego przepisu prawnego dotyczącego ich stosowania lub nadużycia władzy”.

- 4 Artykuł 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, zatytułowany „Badanie przez [OHIM] stanu faktycznego z urzędu”, stanowi w ust. 1:

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

*Rozporządzenie (WE) nr 207/2009*

- 5 Rozporządzenie Rady nr 40/94 zostało uchylone i ujednoczone przez rozporządzenie 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.
- 6 Treść przepisów art. 52, 63 i 74 rozporządzenia nr 40/94 została przejęta bez istotnej zmiany przez przepisy odpowiednio art. 53, 65 i 76 rozporządzenia nr 207/2009.

*Rozporządzenie (WE) nr 2868/95*

- 7 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonujące rozporządzenie nr 40/94 (Dz.U. L 303, s. 1), zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1041/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. (Dz.U. L 172, s. 4) (zwane dalej „rozporządzeniem wykonawczym”), ustanawia między innymi zasady mające zastosowanie do przebiegu przed OHIM postępowań w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do wspólnotowego znaku towarowego lub jego unieważnienia.
- 8 Zasada 37 rozporządzenia wykonawczego jest sformułowana w sposób następujący:

„Wniosek do [OHIM] o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie [...] zawiera:

[...]

- b) w przypadku podstaw, na których oparty jest wniosek:

[...]

- iii) w przypadku wniosku na podstawie art. 52 ust. 2 rozporządzenia [nr 40/94] – dane szczegółowe prawa, na którym oparty jest wniosek o unieważnienie, oraz dane szczegółowe wskazujące, że wnioskodawca jest właścicielem wcześniejszego prawa zgodnie z art. 52 ust. 2 rozporządzenia lub że jest on uprawniony na mocy mającego zastosowanie prawa krajowego do dochodzenia tego prawa”.

**Okoliczności powstania sporu i sporna decyzja**

- 9 W dniu 2 października 2007 r. NLC uzyskała w OHIM rejestrację następującego graficznego wspólnotowego znaku towarowego (zwanego dalej „zakwestionowanym znakiem towarowym”):



- 10 W dniu 20 listopada 2007 r. wnoszący o unieważnienie prawa do znaku złożyli do OHIM na podstawie

art. 52 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 wniosek o unieważnienie prawa do zakwestionowanego znaku towarowego z uwagi na wcześniej nabyte prawo autorskie przysługujące G. De Gregoriowi do następującego znaku graficznego (zwanego dalej „mano portafortuna”):



- 11 Decyzją z dnia 16 lipca 2009 r. Wydział Unieważnień OHIM uwzględnił powyższy wniosek o unieważnienie prawa do znaku zasadniczo na tej podstawie, iż wnoszący o unieważnienie prawa do znaku wykazali istnienie prawa autorskiego podlegającego ochronie na podstawie włoskich przepisów prawnych do znaku niemal identycznego z zakwestionowanym znakiem towarowym oraz fakt, że prawo to jest wcześniejsze niż ten znak towarowy.
- 12 NLC wniosła odwołanie od tej decyzji.
- 13 Sporną decyzją Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM oddaliła to odwołanie na tej podstawie, że zostały spełnione wszystkie przesłanki wymagane przez art. 53 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009.
- 14 Co się tyczy istnienia prawa autorskiego podlegającego ochronie prawa włoskiego, Izba Odwoławcza w pierwszej kolejności uznała, że wnoszący o unieważnienie prawa do znaku przedstawili dowód stworzenia utworu oraz wykazali, iż przysługuje im prawo autorskie do tego utworu, okazując fotokopię umowy w formie pisemnej z dnia 16 września 1986 r. (zwanej dalej „umową z 1986 r.”), w której osoba trzecia, przedstawiająca się jako twórca mano portafortuna, oświadcza, że przeniosła na jednego z nich prawo do zwielokrotniania i używania tego utworu zamieszczonego wraz z innymi rysunkami w załączniku do tej umowy.
- 15 W drugiej kolejności Izba Odwoławcza uznała, że wskazane przez NLC nieprawidłowości, to znaczy wzmianka o maksymalnym 70-letnim okresie ochrony prawa autorskiego, podczas gdy taki okres obowiązuje dopiero od 1996 r., data stempla pocztowego przypadająca w niedzielę, tj. dzień, w którym urzędy pocztowe są nieczynne, oraz różnica ilościowa i koncepcyjna między rysunkiem mano portafortuna a innymi rysunkami zamieszczonymi w załączniku do umowy z 1986 r., nie pozwalają żywić wątpliwości co do prawdziwości treści tej umowy. W tym kontekście Izba Odwoławcza wyjaśniła, że o ile na mocy art. 2702 włoskiego kodeksu cywilnego dokument prywatny do momentu wszczęcia postępowania o stwierdzenie fałszerstwa stanowi dowód w odniesieniu do tego, iż osoby, które go podpisały, złożyły zawarte w nim oświadczenia, o tyle wynika jednak z brzmienia tego przepisu, że miała ona prawo dokonać swobodnej oceny jego treści.
- 16 Dokonawszy badania umowy z 1986 r., Izba Odwoławcza potwierdziła istnienie prawa autorskiego podlegającego ochronie prawa włoskiego.

## Skarga do Sądu i zaskarżony wyrok

- 17 Pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 8 września 2010 r. NLC wniosła skargę o stwierdzenie nieważności spornej decyzji. Na poparcie skargi podniosła trzy zarzuty dotyczące, w pierwszej kolejności, naruszenia art. 53 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 w zakresie, w jakim Izba Odwoławcza stwierdziła, że istnienie wcześniej nabytego prawa autorskiego zostało wykazane przez wnoszących o unieważnienie prawa do znaku, w drugiej kolejności, niezgodności z prawem odmowy otwarcia przez Izbę Odwoławczą postępowania ustnego i zarządzenia przedstawienia oryginału umowy z 1986 r. oraz, w trzeciej kolejności, błędnej oceny przez Izbę Odwoławczą jej kompetencji do badania autentyczności tej umowy.
- 18 Zaskarżonym wyrokiem Sąd uwzględnił tę skargę, uznając przywołane przez NLC na poparcie skargi zarzuty pierwszy i trzeci.
- 19 W tym względzie Sąd przypomniał najpierw w pkt 14–21 zaskarżonego wyroku przepisy i zasady, które Izba Odwoławcza powinna stosować w celu sprawdzenia, czy został przedstawiony dowód istnienia prawa autorskiego chronionego na mocy uregulowań krajowych. Sąd, odnosząc się do wyroku Trybunału z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie C-263/09 P Edwin przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-5853, pkt 50–52, orzekł w pkt 18, że to na wnioskodawcy ciąży obowiązek przedstawienia OHIM nie tylko szczegółowych danych wykazujących, że spełnia on przesłanki wymagane zgodnie z ustawodawstwem krajowym, o którego zastosowanie wnosi, aby otrzymać możliwość zakazania używania wspólnotowego znaku towarowego z uwagi na wcześniejsze prawo, lecz również szczegółowych danych określających treść tego ustawodawstwa.
- 20 Następnie Sąd zauważył w pkt 20 zaskarżonego wyroku, że zgodnie z jego własnym orzecznictwem OHIM jest obowiązany z urzędu zasięgać informacji dotyczących prawa krajowego obowiązującego w zainteresowanym państwie członkowskim w sposób, który uzna za właściwy w tym celu, jeżeli informacje takie są niezbędne dla oceny przesłanek stosowania powoływanej podstawy unieważnienia, a w szczególności prawdziwości powoływanych okoliczności faktycznych lub mocy dowodowej przedłożonych dokumentów. Sąd uściślił ponadto, że ograniczenie podstawy faktycznej badania przeprowadzanego przez OHIM nie wyklucza bowiem, aby brał on pod uwagę – poza faktami wyraźnie przedstawionymi przez strony w trakcie postępowania w sprawie unieważnienia – fakty notoryjne, to znaczy fakty, które mogą być powszechnie znane lub które wynikają z powszechnie dostępnych źródeł.
- 21 Wreszcie w myśl tych zasad Sąd w pkt 23 i 24 zaskarżonego wyroku orzekł, że Izba Odwoławcza miała słuszność, opierając się na przepisach prawa włoskiego określających moc dowodową umowy z 1986 r., lecz do Sądu należała weryfikacja, czy izba ta dokonała prawidłowej wykładni odpowiednich przepisów prawa włoskiego, dochodząc do wniosku, że zgodnie z art. 2702 i 2703 włoskiego kodeksu cywilnego umowa z 1986 r. stanowi, do momentu wszczęcia postępowania o stwierdzenie fałszerstwa, dowód w odniesieniu do pochodzenia oświadczeń woli od osób, które złożyły pod nimi swoje podpisy.
- 22 W tym względzie Sąd w pkt 25–32 zaskarżonego wyroku zbadał przepisy prawa włoskiego, w szczególności art. 2704 włoskiego kodeksu cywilnego, stosownie do jego wykładni dokonanej przez Corte suprema di cassazione (włoski sąd kasacyjny) w wyroku nr 13912 z dnia 14 czerwca 2007 r. (zwanym dalej „wyrokiem z dnia 14 czerwca 2007 r.”). Zauważywszy w pkt 33 tegoż wyroku, że sporna decyzja nie zawiera żadnego odniesienia do tego artykułu, Sąd uznał w pkt 35 zaskarżonego wyroku, że zgodnie z orzecznictwem Corte suprema di cassazione, NLC, bez konieczności wszczynania postępowania o stwierdzenie fałszerstwa, miała prawo przedstawić dowód na to, iż umowa z 1986 r. została w rzeczywistości sporządzona w dacie innej niż ta, która widnieje na stemplu pocztowym. Na tej podstawie Sąd w pkt 36 wspomnianego wyroku stwierdził, że Izba Odwoławcza dokonała błędnej wykładni prawa krajowego mającego zastosowanie na podstawie art. 53 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, w związku z czym nienależycie oceniła dokładny zakres swoich kompetencji.

- 23 Stwierdziwszy w pkt 40 zaskarżonego wyroku, że ta błędna wykładnia prawa krajowego mogła mieć wpływ na treść spornej decyzji, Sąd w pkt 41 wspomnianego wyroku doszedł na tej podstawie do wniosku, że należy stwierdzić nieważność spornej decyzji bez potrzeby badania zarzutu drugiego.

### **Żądania stron**

- 24 OHIM wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku oraz obciążenie NLC poniesionymi przezeń kosztami.
- 25 NLC wnosi o oddalenie odwołania.

### **W przedmiocie odwołania**

- 26 Na poparcie odwołania OHIM podnosi trzy zarzuty, z których pierwszy dotyczy naruszenia art. 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 oraz zasady 37 rozporządzenia wykonawczego, drugi – naruszenia zasady kontrydiktoryjności w zakresie, w jakim nie zostało uszanowane przysługujące OHIM prawo do bycia wysłuchanym w przedmiocie wyroku z dnia 14 czerwca 2007 r., a trzeci – oczywistej niespójności oraz przeinaczenia faktów, co miało wpływ na rozumowanie i wnioski Sądu.

#### *W przedmiocie zarzutu pierwszego*

#### **Argumentacja stron**

- 27 W ramach zarzutu pierwszego, który obejmuje dwie części, OHIM twierdzi, że Sąd nie mógł oprzeć się ani na art. 2704 włoskiego kodeksu cywilnego (pierwsza część zarzutu), ani na wyroku z dnia 14 czerwca 2007 r. (druga część zarzutu), jako że te dwa elementy nie zostały powołane przez strony, a zatem nie stanowiły przedmiotu sporu przed Izbą Odwoławczą.
- 28 Uznając, że z rozważań Sądu nie wynika jasno, czy uważa on mające zastosowanie prawo krajowe za kwestię prawną, czy za fakt notoryjny, OHIM przeprowadza rozumowanie alternatywne. Jeżeli Sąd uznał, że stosowanie prawa krajowego stanowi kwestię prawną, to naruszył on, po pierwsze, wyrażoną w zasadzie 37 lit. b) pkt iii) rozporządzenia wykonawczego normę stanowiącą, że strona powołująca się na prawo krajowe obowiązana jest dostarczyć OHIM dane dotyczące treści przepisów oraz wyjaśnić powód, dla którego miałyby one mieć zastosowanie w danej sprawie, oraz, po drugie, nie uwzględnił rozstrzygnięcia ww. wyroku w sprawie Edwin przeciwko OHIM, z którego wynika, że prawo krajowe stanowi kwestię faktyczną, na którą strony muszą się powołać oraz którą muszą udowodnić. Jeżeli Sąd stwierdził, że stosowanie prawa krajowego stanowi kwestię faktyczną, to niesłusznie uznał przepisy krajowe za „fakt notoryjny”, który OHIM może tym samym badać i na który może się powoływać z własnej inicjatywy. Ponadto zastąpił on ocenę Izby Odwoławczej swoją własną oceną oraz dokonał oceny okoliczności, na temat których Izba się nie wypowiedziała.
- 29 W odpowiedzi na tę argumentację NLC podnosi w pierwszej kolejności, że zasada 37 rozporządzenia wykonawczego, jak też ww. wyrok w sprawie Edwin przeciwko OHIM dotyczą ciężaru dowodu spoczywającego na wnoszącym o unieważnienie prawa do znaku, lecz nie odnoszą się do strony przeciwnej, która znajduje się w niekorzystnej sytuacji, gdy decyzja OHIM jest podważana na podstawie zarzutu opartego na prawie, które może być jej zupełnie nieznane. Ponadto ciężar dowodu spoczywający na wnioskodawcy na mocy tejże zasady 37 i wspomnianego wyroku w sprawie Edwin przeciwko OHIM nie rozciąga się na kwestie krajowego prawa procesowego.
- 30 W drugiej kolejności NLC twierdzi, że Izba Odwoławcza nie poprzestała na ocenie stanu faktycznego, lecz wydała decyzję co do prawa. Wykładnia art. 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 w taki sposób, że przepis ten ograniczałaby zakres dokonywanego przez Izbę Odwoławczą badania jedynie do

względnych podstaw odmowy powołanych przez wnoszącego o unieważnienie prawa do znaku, byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami prawa, których OHIM obowiązany jest przestrzegać, o czym przypominają w szczególności motyw 13 oraz art. 83 wspomnianego rozporządzenia.

- 31 W trzeciej kolejności NLC zwraca uwagę, że błąd popełniony przez Izbę Odwoławczą wynika z niewłaściwej wykładni art. 2702 i 2703 włoskiego kodeksu cywilnego, na które została skierowana jej uwaga, oraz że kwestia mocy dowodowej umowy z 1986 r. została podniesiona przed Izbą Odwoławczą i przed Sądem. Z tego względu nawet gdyby przyjąć, że Sąd niesłusznie rozszerzył spór na art. 2704 tegoż kodeksu i związane z nim orzecznictwo, błąd ten nie miałby wpływu na wynik przeprowadzonej przezeń analizy, a zatem zarzut należałoby oddalić jako nieistotny dla sprawy.

#### Ocena Trybunału

- 32 Na wstępie należy stwierdzić, że uwzględniając zarówno datę uzyskania rejestracji zakwestionowanego znaku towarowego, mianowicie dzień 2 października 2007 r., jak i datę złożenia wniosku do OHIM przez wnoszących o unieważnienie prawa do znaku, czyli dzień 20 listopada 2007 r., rozpatrywany zarzut należy ocenić w świetle przepisów rozporządzenia nr 40/94, gdyż rozporządzenie nr 207/2009 nie obowiązywało w wymienionych datach (zob. w szczególności wyrok z dnia 3 października 2013 r. w sprawie C-122/12 P Rintisch przeciwko OHIM, pkt 2).
- 33 Pierwszy zarzut podniesiony na poparcie odwołania dotyczy w istocie uregulowań procesowych, którym podlega stosowanie prawa krajowego w ramach, po pierwsze, postępowania w przedmiocie złożonego do OHIM wniosku o unieważnienie prawa do wspólnotowego znaku towarowego, a po drugie, postępowania w przedmiocie skargi wniesionej do Sądu na decyzję wydaną w sprawie tego wniosku, gdy spór dotyczy zgodnie z art. 52 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 istnienia wcześniej nabytego prawa autorskiego chronionego przepisem prawa krajowego. Aby ocenić zasadność tego zarzutu, należy przede wszystkim przypomnieć sposób, w jaki rozkłada się w takim kontekście podział ról między wnoszącego o unieważnienie prawa do znaku, właściwe instancje OHIM i Sąd.
- 34 Jeśli chodzi o rolę wnioskodawcy, Trybunał orzekł, że zasada 37 rozporządzenia wykonawczego nakłada na niego obowiązek przedstawienia OHIM nie tylko szczegółowych danych wykazujących, że spełnia on przesłanki wymagane zgodnie z ustawodawstwem krajowym, o którego zastosowanie wnosi, aby otrzymać możliwość zakazania używania wspólnotowego znaku towarowego z uwagi na wcześniejsze prawo, lecz również szczegółowych danych określających treść tego ustawodawstwa (ww. wyrok w sprawie Edwin przeciwko OHIM, pkt 50).
- 35 Co się tyczy właściwych instancji OHIM, Trybunał wskazał, że należy do nich dokonanie oceny znaczenia i zakresu przedstawionych przez wnioskodawcę szczegółowych danych celem ustalenia treści normy prawa krajowego, na którą się powołuje (ww. wyrok w sprawie Edwin przeciwko OHIM, pkt 51).
- 36 W odniesieniu do przypadającej Sądowi roli Trybunał, odnosząc się do art. 63 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94, określającego przypadki, w których na decyzje izb odwoławczych OHIM przysługuje skarga, uściślił, że Sąd jest właściwy do przeprowadzenia pełnej kontroli zgodności z prawem dokonanej przez OHIM oceny w przedmiocie szczegółowych danych przedstawionych przez wnioskodawcę w celu ustalenia treści ustawodawstwa krajowego, na którego objęcie ochroną wnioskodawca ten się powołuje (ww. wyrok w sprawie Edwin przeciwko OHIM, pkt 52).
- 37 W przeciwieństwie do tego, co podnosi OHIM, z pkt 50–52 ww. wyroku w sprawie Edwin przeciwko OHIM nie wynika, by norma prawa krajowego stosująca się poprzez odesłanie, takie jak dokonane w art. 52 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94, powinna być traktowana jako okoliczność czysto faktyczna, w odniesieniu do której OHIM i Sąd poprzestają na stwierdzeniu jej istnienia na podstawie przedłożonych im dowodów.

- 38 Ze wspomnianych punktów wynika natomiast, że Trybunał zamierzał podkreślić zasięg kontroli, któremu powinno podlegać zarówno przed właściwymi instancjami OHIM, jak i przed Sądem stosowanie prawa krajowego w sporze wynikającym z wniosku o unieważnienie prawa do wspólnotowego znaku towarowego.
- 39 To w świetle tych względów należy zbadać, czy w takim kontekście proceduralnym OHIM i Sąd są zobowiązane ograniczyć się ściśle do badania dokumentów przedstawionych przez wnioskodawcę w celu wykazania treści mającego zastosowanie prawa krajowego, czy też mogą skorzystać z uprawnienia do weryfikacji w zakresie, w jakim odnosi się to do znaczenia podnoszonego prawa, co obejmowałoby w razie potrzeby uzyskanie informacji z urzędu na temat przesłanek stosowania i zakresu powoływanych norm prawa krajowego.
- 40 W tym względzie należy zauważyć, że wykonywana przez OHIM i Sąd kontrola powinna być przeprowadzana w świetle przypominanego przez rzecznika generalnego w pkt 91 opinii wymogu gwarantowania skuteczności rozporządzenia nr 40/94, polegającej na zapewnieniu ochrony wspólnotowego znaku towarowego.
- 41 W tej perspektywie, jako że zastosowanie prawa krajowego może prowadzić do przyjęcia istnienia powodu unieważnienia właściwie zarejestrowanego wspólnotowego znaku towarowego, wydaje się konieczne, by przed uwzględnieniem wniosku o unieważnienie prawa do takiego znaku towarowego OHIM i Sąd sprawdziły, czy materiały przedłożone przez wnioskodawcę mają znaczenie w odniesieniu do ciężącego na nim obowiązku przedstawienia dowodu na treść prawa krajowego.
- 42 Kontrola wykonywana przez właściwe instancje OHIM i Sąd powinna także odpowiadać wymogom funkcji, którą pełnią one w ramach sporów dotyczących wspólnotowych znaków towarowych.
- 43 Gdy właściwe instancje OHIM mają rozpatrzyć w pierwszej kolejności wniosek o unieważnienie prawa do wspólnotowego znaku towarowego oparty na wcześniej nabytym prawie chronionym przepisem prawa krajowego, wydana przez nie decyzja może skutkować pozbawieniem właściciela znaku towarowego przyznanego mu prawa. Skutek takiej decyzji oznacza nieuchronnie, że rola instancji wydającej decyzję nie jest ograniczona do prostego potwierdzenia prawa krajowego, jakie zostało przedstawione przez wnoszącego o unieważnienie prawa do znaku.
- 44 Co się tyczy kontroli sądowej wykonywanej w drugiej kolejności przez Sąd, należy podkreślić, że jak zauważył rzecznik generalny w pkt 92 opinii, kontrola ta powinna spełniać wymogi wynikające z zasady skutecznej ochrony sądowej. Skoro stosowanie prawa krajowego w rozpatrywanym kontekście proceduralnym może skutkować pozbawieniem właściciela wspólnotowego znaku towarowego przysługującego mu prawa, konieczne jest, by Sąd nie był pozbawiony z powodu ewentualnych luk w dokumentach przedłożonych na dowód mającego zastosowanie prawa krajowego rzeczywistej możliwości wykonywania skutecznej kontroli. W tym celu musi zatem mieć możliwość weryfikacji, nie tylko na podstawie przedłożonych dokumentów, treści, przesłanek stosowania i zakresu przepisów prawa, na które powołuje się wnoszący o unieważnienie prawa do znaku.
- 45 W rezultacie Sąd, nie naruszając prawa, orzekł w pkt 20 zaskarżonego wyroku, że „w okolicznościach, w których OHIM może zostać wezwany do wzięcia pod uwagę w szczególności prawa krajowego państwa członkowskiego, gdzie podlega ochronie nabyte wcześniej prawo, na którym oparty jest wniosek o unieważnienie prawa do znaku, OHIM jest obowiązany z urzędu zasięgać informacji dotyczących prawa krajowego obowiązującego w zainteresowanym państwie członkowskim w sposób, który uzna za właściwy w tym celu, jeżeli informacje takie są niezbędne dla oceny przesłanek stosowania rozpatrywanej podstawy unieważnienia, a w szczególności prawdziwości powoływanych okoliczności faktycznych lub mocy dowodowej przedłożonych dokumentów”.



- 46 W niniejszym przypadku Sąd, zauważywszy w pkt 24 zaskarżonego wyroku, że OHIM zastosował art. 2702 i 2703 włoskiego kodeksu cywilnego w celu oceny mocy dowodowej umowy z 1986 r., również wziął pod uwagę w pkt 27–32 wspomnianego wyroku art. 2704 tegoż kodeksu, dotyczący charakteru pewnego daty na dokumencie prywatnym, a także orzecznictwo krajowe dotyczące wykładni i stosowania tego ostatniego artykułu. Czyniąc tak, Sąd nie wykroczył poza granice przysługującego mu uprawnienia do zasięgania z urzędu informacji w celu weryfikacji treści, przesłanek stosowania i zakresu krajowych przepisów prawa, na które powołuje się wnoszący o unieważnienie prawa do znaku, w celu ustalenia mocy dowodowej umowy, na której wnoszący o unieważnienie prawa do znaku opiera swoje wcześniejsze prawo do zakwestionowanego znaku towarowego.
- 47 W tych okolicznościach należy oddalić przywołany na poparcie skargi zarzut pierwszy w odniesieniu do każdej z dwóch jego części.

*W przedmiocie zarzutu drugiego*

#### Argumentacja stron

- 48 Odnosząc się do ogólnej zasady prawa Unii stanowiącej, że adresatom decyzji władz publicznych, które wpływają w istotny sposób na ich interesy, powinno umożliwić się należyte przedstawienie ich stanowiska, OHIM utrzymuje, że w niniejszej sprawie nie miał tej możliwości w odniesieniu do wyroku z dnia 14 czerwca 2007 r., na który strony nie powołały się w toku postępowania administracyjnego, w związku z czym nie stanowił on przedmiotu sporu przed Izbą Odwoławczą. Według OHIM, gdyby miał on taką możliwość, rozumowanie i wnioski Sądu byłyby inne.
- 49 OHIM wywodzi z powyższego, że Sąd naruszył jego prawo do bycia wysłuchanym.
- 50 NLC odpiesa, że kwestia prawna, w której właściwe jest orzecznictwo Corte suprema di cassazione, została podniesiona przed rozprawą, gdyż Sąd zgodnie z art. 64 swojego regulaminu postępowania pismem z dnia 7 lutego 2012 r. zwrócił się do OHIM o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące zakresu art. 2704 włoskiego kodeksu cywilnego. OHIM miał zatem możliwość bycia wysłuchanym w tej kwestii, zarówno na piśmie, jak i w trakcie rozprawy, i nie można twierdzić, iż wyrok odnoszący się do jakiegokolwiek właściwego lub ewentualnie właściwego orzecznictwa narusza prawo do obrony, jeśli nie poinformowano wcześniej o takim orzecznictwie.
- 51 NLC dodaje, że nawet gdyby przyjąć, iż Sąd naruszył prawo, nie dając OHIM możliwości przedstawienia uwag dotyczących powoływanego przez NLC orzecznictwa krajowego, naruszenie to w żadnym razie nie miało wpływu na rozstrzygnięcie przez ten Sąd rozpatrywanego przezeń sporu.

#### Ocena Trybunału

- 52 Prawo do rzetelnego procesu stanowi podstawową zasadę prawa Unii, ustanowioną w art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.
- 53 Aby spełnić wymogi wynikające z tego prawa, sądy Unii obowiązane są czuwać nad tym, aby w toczącym się postępowaniu przestrzegana była zasada kontradyktoryjności, i same powinny przestrzegać tej zasady, która znajduje zastosowanie do każdego postępowania mogącego doprowadzić do wydania przez instytucję Unii decyzji wpływającej w istotny sposób na interesy danej osoby (wyroki: z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie C-89/08 P Komisja przeciwko Irlandii i in., Zb.Orz. s. I-11245, pkt 51, 53; a także z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie C-197/09 RX-II szczególna procedura kontroli M przeciwko EMEA, Zb.Orz. s. I-12033, pkt 41, 42).

- 54 Zasada kontrydiktoryjności nie tylko nadaje każdej ze stron postępowania prawo do zapoznania się z materiałem dowodowym i uwagami przedstawionymi sądowi przez stronę przeciwną oraz do ustosunkowania się do nich. Oznacza ona również prawo do zaznajomienia się przez strony z podniesionymi z urzędu przez sąd zarzutami, na których zamierza on oprzeć swoje rozstrzygnięcie, oraz do ustosunkowania się do nich. Dla spełnienia wymogów związanych z rzetelnym procesem ważne jest, aby strony znały i mogły przedyskutować w sposób kontrydiktoryjny zarówno okoliczności faktyczne, jak i prawne, które mają decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia postępowania (ww. wyrok w sprawie Komisja przeciwko Irlandii, pkt 55, 56; a także wyrok z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie C-472/11 Banif Plus Bank, pkt 30).
- 55 W niniejszym przypadku jest bezsporne, że o wyroku z dnia 14 czerwca 2007 r. nie wspomniano ani w toku postępowania przed OHIM, ani w pismach procesowych złożonych do Sądu, lecz Sąd powołał się na niego z urzędu po zakończeniu procedury pisemnej.
- 56 Należy zatem zbadać, czy w niniejszym przypadku strony miały w toku postępowania przed Sądem możliwość przedstawienia uwag w przedmiocie wspomnianego wyroku.
- 57 Jak wynika z pism skierowanych do stron w dniu 7 lutego 2012 r. przez Sąd oraz z załączonych do nich pytań, o ile strony zostały wezwane do przedstawienia swojego stanowiska odnośnie do art. 2704 włoskiego kodeksu cywilnego, o tyle nie umożliwiono im przedstawienia uwag co do wyroku z dnia 14 czerwca 2007 r., o którym nie było żadnej wzmianki w tych pismach.
- 58 Ponadto, jak zauważył rzecznik generalny w pkt 117 opinii, z lektury pkt 32, 35, 36, 39 i 40 zaskarżonego wyroku jasno wynika, że treść wyroku z dnia 14 czerwca 2007 r. odgrywała decydującą rolę w rozumowaniu Sądu. Sąd uznał, iż Izba Odwoławcza mogła być przypisać większe znaczenie nieprawidłowościom zarzucanym przez NLC oraz że w konsekwencji należało stwierdzić nieważność spornej decyzji, właśnie z tego względu, że stwierdził on, iż Izba Odwoławcza nie uwzględniła wspomnianego orzecznictwa, zgodnie z którym dowód braku prawdziwości daty stempla pocztowego może być przedstawiony bez konieczności wszczęcia postępowania o stwierdzenie fałszerstwa.
- 59 Z powyższego wynika, że Sąd naruszył zasadę kontrydiktoryjności wynikającą z wymogów związanych z prawem do rzetelnego procesu.
- 60 Wynika z tego zatem, że zarzut drugi podniesiony przez OHIM na poparcie odwołania należy uwzględnić.

#### *W przedmiocie zarzutu trzeciego*

- 61 Przy uwzględnieniu uchybienia proceduralnego, które dotyczy zastosowania przez Sąd orzecznictwa Corte suprema di cassazione odnoszącego się do art. 2704 włoskiego kodeksu cywilnego, nie ma potrzeby zbadania na tym etapie postępowania podnoszonego przez OHIM zarzutu trzeciego dotyczącego oczywistej niespójności oraz przeinaczenia faktów, co zdaniem OHIM miało wpływ na zasadność rozumowania rozwiniętego przez Sąd na podstawie tego orzecznictwa.
- 62 Z całości powyższych rozważań wynika, że zaskarżony wyrok należy uchylić.

#### **W przedmiocie skargi do Trybunału**

- 63 Zgodnie z art. 61 akapit pierwszy statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w przypadku uchylenia orzeczenia Sądu Trybunał może wydać orzeczenie ostateczne w sprawie, jeśli stan postępowania na to pozwala, lub skierować sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd.

- 64 W niniejszym przypadku Trybunał uważa, że stan postępowania w niniejszej sprawie nie pozwala na wydanie orzeczenia, albowiem strony powinny mieć uprzednio możliwość wypowiedzenia się na zasadzie kontrydiktoryjności co do pewnych elementów prawa krajowego podniesionych z urzędu przez Sąd.
- 65 W rezultacie należy niniejszą sprawę skierować do Sądu, aby orzekł on co do istoty.

#### **W przedmiocie kosztów**

- 66 Ponieważ sprawa została skierowana do Sądu, rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

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

- 1) **Wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 13 września 2012 r. w sprawie T-404/10 National Lottery Commission przeciwko OHIM – Mediatek Italia i De Gregorio (Przedstawienie ręki) zostaje uchylony.**
- 2) **Sprawa zostaje skierowana do ponownego rozpoznania przez Sąd Unii Europejskiej, aby orzekł on w przedmiocie zasadności skargi.**
- 3) **Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.**

Podpisy