Zbiór Orzeczeń

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
JULIANE KOKOTT
przedstawiona w dniu 1 grudnia 2016 r.[1]

Sprawa C-598/14 P

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)
przeciwko

Gilbertowi Szajnerowi

Odwołanie — Znak towarowy Unii Europejskiej — Słowny znak towarowy „LAGUIOLE" — Wniosek o unieważnienie ze względu na prawa do wcześniejszej firmy „Forge de Laguiole" — Częściowe unieważnienie przez izbę odwoławczą EUIPO — Częściowe stwierdzenie nieważności decyzji izby odwoławczej przez Sąd — Artykuł 8 ust. 4, art. 53 ust. 1 lit. c) i art. 65 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 207/2009 — Określenie zakresu ochrony udzielanej oznaczeniu przez właściwe prawo krajowe — Krajowy wyrok wydany po wydaniu decyzji przez izbę odwoławczą EUIPO — Kontrola decyzji izby odwoławczej dokonywana przez Sąd — Artykuł 58 akapit pierwszy statutu Trybunału — Kontrola orzeczenia Sądu dokonywana przez Trybunał w postępowaniu odwoławczym

I – Wprowadzenie

1. W niniejszym postępowaniu odwoławczym istota zagadnienia dotyczy kwestii, w jakim zakresie sądy Unii w ramach systemu ochrony prawnej unijnych znaków towarowych mogą badać prawo krajowe.

2. Zagadnienie to pojawia się w związku ze sporem prawnym, w ramach którego występuje pojęcie „Laguiole", we Francji kojarzone nie tylko z nożami, lecz także z licznymi sporami prawnymi. Spory te dotyczą w szczególności używania nazwy wioski Laguiole, która jest obecnie często używana jako synonim wytwarzanego tam tradycyjnie słynnego noża składanego. W prawie krajowym nie wyjaśniono jeszcze ostatecznie zagadnienia, w jakim zakresie można używać tej nazwy w celu wprowadzania do obrotu wyrobów, które nie mają żadnego związku z miejscowością Laguiole[2].

3. Niniejsza sprawa dotyczy jednakże wyłącznie odrębnego od powyższej kwestii zagadnienia zakresu ochrony *firmy* „Forge de Laguiole" w ramach art. 8 ust. 4 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 w związku z art. L. 711-4 lit. b) francuskiej ustawy o własności intelektualnej.

4. Izba Odwoławcza Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (zwanego dalej „EUIPO") reprezentowała w tym względzie stanowisko, że zgodnie z orzecznictwem francuskim firma jest zasadniczo objęta ochroną w odniesieniu do wszystkich czynności, które są objęte przedmiotem działalności przedsiębiorstwa. Natomiast zgodnie ze stanowiskiem Sądu firma jest jedynie chroniona

1 — Język oryginału: niemiecki.

2 — Dotychczasowym ostatnim etapem tego trwającego już ponad 20 lat sporu o używanie nazwy „Laguiole" jest orzeczenie francuskiego Cour de cassation (trybunału kasacyjnego) z dnia 4 października 2016 r.; w tym względzie oraz ogólnie odnośnie do historii sporu zob. E. Tymen, Une nouvelle manche dans la guerre autour des couteaux Laguiole, *Le Figaro* z dnia 11 października 2016 r. dostępne pod adresem: http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/10/11/20002-20161011ARTFIG00196-une-nouvelle-manche-dans-la-guerre-autour-des-couteaux-laguiole.php.

w zakresie czynności, które są też rzeczywiście wykonywane przez dane przedsiębiorstwo. Sąd oparł swoje stanowisko na wyroku francuskiego Cour de cassation z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie Cœur de Princesse (zwanym dalej „wyrokiem Cœur de princesse”) [3], który został wydany dopiero *po* decyzji Izby Odwoławczej.

5. EUIPO dopatruje się w tej okoliczności naruszenia prawa przez Sąd, gdyż Sąd w jego ocenie może uchylić decyzję izby odwoławczej jedynie w wypadku, gdy naruszała ona prawo w momencie jej wydania. Uwzględniając wyrok Cœur de princesse, Sąd nie stwierdził więc żadnego uchybienia Izby Odwoławczej, lecz zastąpił jej ocenę oceną własną. Natomiast w ocenie Sądu omawiany wyrok ograniczał się do orzeczenia na podstawie prawa francuskiego w sposób, w jaki prawo to powinno było zostać zastosowane przez Izbę Odwoławczą [4].

6. Powyższy spór jest wyrazem tego, że odesłanie do prawa krajowego znajduje się w systemie unijnych znaków towarowych w pewnym konflikcie z zasadami regulującymi w typowym wypadku dokonywaną przez Sąd kontrolę decyzji izb odwoławczych EUIPO. Zgodnie z nimi Sąd musi bowiem co do zasady ograniczyć się do tego, aby na podstawie informacji, które były podstawą dla decyzji izby, orzec tak, jak powinna była rozstrzygnąć izba odwoławcza. Z dotychczasowego orzecznictwa Trybunału wynika już jednak, że zasady te nie znajdują zastosowania bez modyfikacji, gdy w grę wchodzi dokonywanie przez Sąd wykładni przepisu krajowego. Niniejsze odwołanie stwarza Trybunałowi okazję do doprecyzowania i rozwinięcia tego orzecznictwa [5].

II – Ramy prawne

A – *Prawo Unii*

1. Statut Trybunału Sprawiedliwości

7. Artykuł 58 akapit pierwszy statutu Trybunału brzmi:

„Odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości jest ograniczone do kwestii prawnych. Podstawę odwołania stanowi brak właściwości Sądu, naruszenie procedury w postępowaniu przed Sądem wpływające niekorzystnie na interesy wnoszącego odwołanie oraz naruszenie prawa Unii przez Sąd”.

2. Rozporządzenie nr 207/2009

8. Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego [6] zostało zastąpione rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej [7]. Artykuły 8, 52 i 63 rozporządzenia nr 40/94 stały się bez istotnych zmian art. 8, 53 i 65 rozporządzenia nr 207/2009.

3 — Załącznik 4 do odpowiedzi G. Szajnera na odwołanie.

4 — Zobacz pkt 51 wyroku Sądu z dnia 21 października 2014 r., Szajner/OHIM – Forge de Laguiole (LAGUIOLE) (T-453/11, EU:T:2014:901, zwanego dalej także „zaskarżonym wyrokiem”).

5 — Wyroki: z dnia 5 lipca 2011 r., Edwin/OHIM (C-263/09 P, EU:C:2011:452); z dnia 27 marca 2014 r., OHIM/National Lottery Commission (C-530/12 P, EU:C:2014:186).

6 — Dz.U. 1994, L 11, s. 1 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 17, t. 1, s. 146.

7 — Dz.U. 2009, L 78, s. 1.

9. Artykuł 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 stanowi:

„W przypadku sprzeciwu właściciela niezarejestrowanego znaku towarowego lub innego oznaczenia używanego w obrocie gospodarczym o znaczeniu większym niż lokalne, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się w przypadku i w zakresie, w jakim ustawodawstwo wspólnotowe lub prawo państwa członkowskiego regulują taki znak [w jakim zgodnie z prawem Unii lub z prawem państwa członkowskiego regulującymi ochronę tego znaku]:

a) prawa do tego znaku zostały nabyte przed datą wniosku o rejestrację [zgłoszenia] unijnego znaku towarowego lub datą zastrzeżenia prawa pierwszeństwa wniosku o rejestrację [zgłoszenia] unijnego znaku towarowego;

b) oznaczenie to daje właścicielowi prawo zakazu używania kolejnego [późniejszego] znaku towarowego".

10. Artykuł 53 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 określa, że:

„Unijny znak towarowy podlega unieważnieniu na podstawie wniosku do Urzędu lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia:

[…]

c) w przypadku gdy istnieje wcześniejsze prawo określone w art. 8 ust. 4 i jeżeli spełnione są warunki określone w tym ustępie".

11. Artykuł 65 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 207/2009 stanowi, co następuje:

„1. Na decyzje Izb Odwoławczych w sprawie odwołań mogą być wnoszone skargi do Sądu.

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".

B – *Prawo francuskie*

12. Artykuł L. 711-4 lit. b) oraz art. L. 714-3 francuskiego code de la propriété intellectuelle (kodeksu własności intelektualnej, zwanego dalej też „CPI") brzmią następująco:

L. 711-4

„Nie są rejestrowane jako znaki towarowe oznaczenia, które naruszają prawa wcześniejsze, w szczególności:

[…]

b) firmę, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd;

[…]".

L. 714-3

„Rejestracja znaku towarowego niezgodna z postanowieniami art. L. 711-1–L. 711-4 może zostać unieważniona na mocy orzeczenia sądowego".

III – Okoliczności powstania sporu oraz postępowanie przed EUIPO i Sądem

13. Gilbert Szajner jest właścicielem słownego unijnego znaku towarowego LAGUIOLE, zgłoszonego w dniu 20 listopada 2001 r. i zarejestrowanego przez EUIPO w dniu 17 stycznia 2005 r. na podstawie rozporządzenia nr 40/94 (zastąpionego rozporządzeniem nr 207/2009).

14. Znak towarowy LAGUIOLE został zgłoszony między innymi dla różnych towarów i usług z klas 8, 14, 16, 18, 20, 21, 28, 34 i 38 Porozumienia nicejskiego dotyczącego klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami. Zgłoszenie dotyczyło przy tym szerokiego zakresu różnych towarów i usług, sięgającego od narzędzi i przyrządów o napędzie ręcznym, poprzez biżuterię i wyroby jubilerskie, zegarki, zastawę stołową, przyrządy do pisania, towary ze skóry, wyroby artystyczne oraz artykuły sportowe i wyroby dla palaczy, do usług telekomunikacyjnych [8], jednakże po częściowym zrzeczeniu się w trakcie postępowania przed EUIPO rejestracja nie obejmowała już noży, widelców oraz nożyczek [9].

A – *Postępowanie przed EUIPO oraz decyzja Izby Odwoławczej*

15. W dniu 22 lipca 2005 r. Forge de Laguiole wystąpiła z wnioskiem o częściowe unieważnienie prawa do znaku towarowego LAGUIOLE na podstawie art. 52 ust. 1 lit. c) w związku z art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 53 ust. 1 lit. c) i art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009].

16. W celu uzasadnienia wniosku o unieważnienie powołano się na firmę Forge de Laguiole, używaną przez Forge de Laguiole w zakresie działalności polegającej na „produkcji i sprzedaży wszelkiego rodzaju wyrobów nożowniczych, nożyczek, artykułów upominkowych i pamiątkowych – wszelkiego rodzaju artykułów związanych z nakryciem stołu". Zdaniem Forge de Laguiole firma ta upoważnia ją, zgodnie z art. L. 711-4 lit. b) w związku z art. L. 714-3 CPI, do zakazania używania późniejszego znaku towarowego LAGUIOLE.

17. Decyzją z dnia 27 listopada 2006 r. Wydział Unieważnień oddalił wniosek o unieważnienie prawa do znaku.

18. W dniu 25 stycznia 2007 r. Forge de Laguiole wniosła do EUIPO odwołanie od decyzji Wydziału Unieważnień.

19. Decyzją z dnia 1 czerwca 2011 r. Pierwsza Izba Odwoławcza EUIPO uwzględniła częściowo odwołanie i unieważniła znak towarowy LAGUIOLE dla towarów należących do klas 8, 14, 16, 18, 20, 21, 28 i 34. Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie w zakresie dotyczącym usług należących do klasy 38 (usługi telekomunikacyjne) [10].

20. Izba Odwoławcza oparła swoją decyzję na dwóch filarach, przy czym każdy z nich stanowił wystarczającą podstawę dla przyjęcia jej ostatecznego wniosku, że firma Forge de Laguiole jest objęta ochroną w zakresie wszelkich czynności ujętych w przedmiocie działalności danej spółki [11]. Z jednej strony Izba Odwoławcza przyjęła, że zgodnie z art. L. 711-4 lit. b) CPI firma zgodnie z prawem francuskim jest co do zasady chroniona w zakresie wszystkich czynności ujętych w przedmiocie działalności danej spółki, jeżeli przedmiot ten – tak jak w niniejszym wypadku – jest wystarczająco precyzyjnie określony [12]. Z drugiej strony Izba Odwoławcza uważała, że nawet gdyby przyjąć, iż

8 — Punkty 1 i 2 zaskarżonego wyroku.

9 — Zobacz pkt 2 zaskarżonego wyroku oraz pkt 5 i 6 decyzji Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 1 czerwca 2011 r. (załącznik 1 do skargi w postępowaniu w pierwszej instancji) (zwanej dalej także „zaskarżoną decyzją").

10 — Punkty 3–8 zaskarżonego wyroku.

11 — Punkty 9 i 33 zaskarżonego wyroku.

12 — Punkty 34 i 41 zaskarżonego wyroku; pkt 87–90 zaskarżonej decyzji (załącznik 1 do odpowiedzi na skargę w pierwszej instancji).

przedmiot działalności „produkcja i sprzedaż wszelkiego rodzaju artykułów upominkowych i pamiątkowych – wszelkiego rodzaju artykułów związanych z nakryciem stołu" nie jest wystarczająco precyzyjny, Forge de Laguiole wykazała, że przed zgłoszeniem spornego unijnego znaku towarowego rozszerzyła ona swoją działalność na te sektory działalności [13].

B – *Wyrok Sądu*

21. W dniu 8 sierpnia 2011 r. G. Szajner wniósł do Sądu skargę o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji. Gilbert Szajner oparł swoją skargę na naruszeniu art. 53 ust. 1 lit. c) w związku z art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 i podnosił w szczególności, że zgodnie z art. L. 711-4 CPI ochrona firmy obejmuje, wbrew stanowisku Izby Odwoławczej, wyłącznie czynności, które są przez dane przedsiębiorstwo rzeczywiście wykonywane [14].

22. W wyroku z dnia 21 października 2014 r. Sąd stwierdził na wstępie, że Izba Odwoławcza oparła swoją interpretację prawa francuskiego na orzecznictwie, które istniało w chwili wydania zaskarżonej decyzji w dniu 1 czerwca 2011 r. Orzecznictwo to nie było jednak jednolite i było przedmiotem kontrowersji w doktrynie [15].

23. Kontrowersja ta została rozstrzygnięta w ocenie Sądu przez francuski Cour de cassation w wyroku Cœur de princesse w ten sposób, że „firma korzysta z ochrony wyłącznie w zakresie rodzajów działalności faktycznie wykonywanych przez spółkę, a nie rodzajów działalności wymienionych w umowie spółki" [16]. Chociaż wyrok ten został wydany po zaskarżonej decyzji, to jednak w ocenie Sądu mógł zostać przez niego uwzględniony w ramach badania zgodności z prawem zaskarżonej decyzji [17].

24. Tak więc Sąd doszedł do wniosku, że pierwszy filar uzasadnienia Izby Odwoławczej, opierający się na czynnościach wskazanych w przedmiocie działalności Forge de Laguiole, nie mógł stanowić podstawy dla zaskarżonej decyzji [18]. W ramach badania drugiego filara uzasadnienia tej decyzji Sąd stwierdził ponadto, że wbrew stanowisku Izby Odwoławczej Forge de Laguiole udowodniła jedynie, iż wykonywała działalność polegającą na produkcji i sprzedaży wszelkiego rodzaju artykułów należących do sektorów wyrobów nożowniczych lub sztućców oraz upominków i pamiątek w zakresie dotyczącym towarów należących do owych sektorów. Dlatego też Sąd uchylił zaskarżoną decyzję w części, w której ustalono istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. L. 711-4 CPI w stosunku do innych artykułów, i ograniczył badanie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu tego przepisu do czynności, które w jego ocenie w rzeczonym okresie były rzeczywiście wykonywane przez Forge de Laguiole [19].

25. Po przeprowadzeniu tego badania [20] Sąd utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy jedynie w odniesieniu do określonej liczby towarów, które miały związek z czynnościami rzeczywiście wykonywanymi przez Forge de Laguiole i w stosunku do których Sąd stwierdził zachodzenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd pomiędzy firmą Forge de Laguiole a znakiem towarowym LAGUIOLE. W pozostałym zakresie Sąd uwzględnił skargę i uchylił zaskarżoną decyzję w części, w której Izba Odwoławcza unieważniła znak towarowy LAGUIOLE także w odniesieniu do innych towarów [21].

13 — Punkt 34 zaskarżonego wyroku; pkt 91–94 zaskarżonej decyzji (załącznik 1 do odpowiedzi na skargę w pierwszej instancji).

14 — Punkt 38 zaskarżonego wyroku.

15 — Punkt 42 zaskarżonego wyroku.

16 — Punkt 43 zaskarżonego wyroku.

17 — Punkt 45 zaskarżonego wyroku.

18 — Punkty 51 i 52 zaskarżonego wyroku.

19 — Punkty 53, 73 i 74 zaskarżonego wyroku.

20 — Punkty 161–165 zaskarżonego wyroku.

21 — Punkt 166 oraz pkt 1 sentencji zaskarżonego wyroku.

IV – Postępowanie odwoławcze i żądania stron

26. Pismem z dnia 22 grudnia 2014 r. EUIPO wniosło niniejsze odwołanie od wyroku Sądu. W dniu 23 marca 2015 r. Forge de Laguiole złożyła pismo zawierające odpowiedź na odwołanie. EUIPO oraz Forge de Laguiole wnoszą o uchylenie zaskarżonego wyroku i obciążenie G. Szajnera kosztami postępowania.

27. Z uwagi na występujące początkowo problemy z doręczeniem G. Szajner mógł wnieść odpowiedź na odwołanie dopiero w grudniu 2015 r. Gilbert Szajner wnosi o stwierdzenie niedopuszczalności wszelkich żądań i zarzutów podnoszonych przez EUIPO i Forge de Laguiole oraz – jako żądanie ewentualne – o uznanie wskazanych żądań i zarzutów za bezzasadne, o oddalenie odwołania, o uznanie uchylenia zaskarżonego wyroku za zbędne oraz o obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

28. Postępowanie w sprawie odwołania toczyło się przed Trybunałem w formie pisemnej.

V – Ocena

A – *W przedmiocie dopuszczalności*

29. Gilbert Szajner kwestionuje zarówno dopuszczalność odwołania EUIPO (zob. pkt 1 poniżej), jak i dopuszczalność żądań Forge de Laguiole (zob. pkt 2 poniżej).

1. W przedmiocie dopuszczalności odwołania EUIPO

30. Gilbert Szajner podnosi, że EUIPO nie może wnieść odwołania od wyroku Sądu, którego przedmiotem była decyzja Izby Odwoławczej, gdyż nie posiada ani legitymacji do zaskarżenia tej decyzji, ani interesu w jej zaskarżeniu. Ponadto zarzuty odwoławcze EUIPO są niedopuszczalne, gdyż zmieniają przedmiot sporu prawnego, jaki toczył się pomiędzy stronami przed EUIPO.

31. Argumenty te są bezzasadne.

32. Przede wszystkim, zgodnie z art. 172 regulaminu postępowania przed Sądem z dnia 4 marca 2015 r.[22], skarga do Sądu przeciwko decyzji izby odwoławczej EUIPO wnoszona jest przeciwko EUIPO jako stronie pozwanej. Ponadto, zgodnie z art. 56 akapit drugi statutu Trybunału, strona, której żądania nie zostały uwzględnione w całości lub w części, może wnieść od orzeczenia Sądu odwołanie do Trybunału. W związku z tym, że w niniejszej sprawie żądania EUIPO w pierwszej instancji nie zostały częściowo uwzględnione, bezsporne są tym samym zarówno jego legitymacja do zaskarżenia, jak i jego interes w zaskarżeniu w postępowaniu odwoławczym, co zresztą potwierdza utrwalone orzecznictwo Trybunału[23].

33. Okoliczność, że EUIPO występuje jako strona pozwana lub jako strona wnosząca odwołanie w postępowaniach przed sądami Unii, których przedmiotem są decyzje jego izb odwoławczych, nie narusza też zasad sędziowskiej niezawisłości, bezstronności i neutralności, jak również nie narusza zasad ochrony uzasadnionych oczekiwań i rzetelnego procesu. Co prawda skarga do Sądu przeciwko decyzjom EUIPO poprzedzana jest postępowaniem odwoławczym przed izbą odwoławczą EUIPO, którego podobieństwo do postępowań sądowych jest bezsporne. Ponadto decyzje izb odwoławczych

22 — Dawniej art. 133 § 2 regulaminu postępowania przed Sądem z dnia 2 maja 1991 r.

23 — Zobacz na przykład wyroki: z dnia 21 lipca 2016 r., EUIPO/Grau Ferrer (C-597/14 P, EU:C:2016:579); z dnia 11 grudnia 2014 r., OHIM/Kessel (C-31/14 P, niepublikowany, EU:C:2014:2436); a także postanowienie z dnia 8 maja 2014 r., OHIM/Sanco (C-411/13 P, niepublikowane, EU:C:2014:315).

EUIPO są w pewnym sensie przypisywane EUIPO, gdyż nie może ono ich zaskarżyć do Sądu, a jego uprawnienia są w porównaniu z uprawnieniami innych pozwanych lub interwenientów ograniczone [24]. Niemniej jednak, wbrew stanowisku G. Szajnera, EUIPO nie jest w postępowaniu przed sądami Unii „zarówno sędzią, jak i stroną", gdyż w tym postępowaniu przecież to Trybunał, a nie EUIPO rozstrzyga o zgodności z prawem decyzji izby odwoławczej. Dlatego też poruszone przez G. Szajnera zagadnienie dotyczące sądowego charakteru izby odwoławczej w rozumieniu art. 6 ust. 1 europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności lub art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej może pozostać kwestią otwartą.

34. Ponadto bezprzedmiotowa jest także teza, że EUIPO w postępowaniu w pierwszej instancji nie było zasadniczo stroną pozwaną, lecz interwenientem, i dlatego też musi ono w postępowaniu odwoławczym wykazać interes w zaskarżeniu. Co prawda przedmiotem postępowania przed Sądem była decyzja izby odwoławczej EUIPO dotycząca sporu prawnego pomiędzy właścicielem późniejszego znaku towarowego i właścicielem wcześniejszego oznaczenia, niemniej jednak z powołanego wyżej [25] regulaminu postępowania przed Sądem wynika jednoznacznie, że EUIPO w takim postępowaniu mimo to posiada status strony pozwanej [26].

35. Wreszcie G. Szajner wskazuje, że zarzuty odwoławcze EUIPO pozostające w związku z wyrokiem Cœur de princesse są niedopuszczalne. EUIPO zmieniło w tym zakresie w postępowaniu przed Sądem przedmiot sporu prawnego, który wynikał z żądań stron w postępowaniu przed EUIPO.

36. Jednakże i ten zarzut jest bezzasadny. Jak bowiem słusznie wskazuje EUIPO, interpretacja prawa francuskiego była przedmiotem sporu pomiędzy stronami już w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą. Ów spór dotyczył w szczególności zakresu ochrony firmy, której to kwestii dotyczył powołany przed Sądem – zresztą przez samego G. Szajnera [27] – wyrok Cœur de princesse. Tym samym argumenty EUIPO dotyczące dopuszczalności uwzględnienia tego wyroku w pierwszej instancji nie stanowią w żadnym razie rozszerzenia przedmiotu sporu pomiędzy stronami postępowania przed EUIPO.

2. W przedmiocie dopuszczalności żądań Forge de Laguiole

37. Gilbert Szajner podważa także dopuszczalność żądań Forge de Laguiole. Chociaż Forge de Laguiole nie jest wnoszącą odwołanie, żąda ona uchylenia zaskarżonego wyroku. Zgodnie z art. 174 regulaminu postępowania przed Trybunałem jej żądania powinny mieć jednak na celu uwzględnienie lub oddalenie, w całości lub w części, odwołania EUIPO. Dlatego też w istocie jej pismo jest odwołaniem wzajemnym, które zgodnie z art. 176 regulaminu postępowania powinno być wniesione odrębnym pismem procesowym.

38. Tego wyłącznie formalnego argumentu nie należy uwzględniać. Co prawda Forge de Laguiole w żądaniach zawartych na końcu jej wywodów rzeczywiście nie wnosi o uwzględnienie odwołania EUIPO, lecz o uchylenie zaskarżonego wyroku, niemniej jednak z całokształtu odpowiedzi na odwołanie wyraźnie wynika, że Forge de Laguiole w pełni popiera argumentację i zarzuty EUIPO. Jest zatem oczywiste, że żąda ona uwzględnienia odwołania. Ponadto nie podnosi samodzielnych zarzutów i argumentów prawnych, tak jak byłoby to wymagane na podstawie art. 178 § 3 regulaminu postępowania w wypadku odwołania wzajemnego.

24 — Zobacz w szczególności art. 65 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 oraz powoływany przez G. Szajnera wyrok z dnia 12 października 2004 r., Vedial/OHIM (C-106/03 P, EU:C:2004:611, pkt 26 i nast.).

25 — Punkt 32 niniejszej opinii.

26 — Zobacz także wyrok z dnia 12 października 2004 r., Vedial/OHIM (C-106/03 P, EU:C:2004:611, pkt 27).

27 — Zobacz pkt 25 zaskarżonego wyroku.

3. Wniosek częściowy

39. Zarówno odwołanie EUIPO, jak i żądania Forge de Laguiole są zatem dopuszczalne.

B – *W przedmiocie zasadności*

40. Jak już o tym wspomniano, Izba Odwoławcza opierała swoje uzasadnienie w kwestii zakresu ochrony firmy Forge de Laguiole zarówno na czynnościach objętych przedmiotem działalności tej spółki, jak i na tych, które były przez nią rzeczywiście wykonywane [28]. W zaskarżonym wyroku Sąd uznał pierwszy ciąg argumentacyjny za całkowicie błędny, gdyż firma w prawie francuskim jest chroniona jedynie w odniesieniu do rzeczywiście wykonywanych czynności. Drugi ciąg argumentacyjny został uznany przez Sąd za częściowo błędny, gdyż jedynie w stosunku do części czynności objętych przedmiotem działalności Forge de Laguiole udowodniono ich rzeczywiste wykonywanie [29].

41. W ramach swojego odwołania EUIPO kwestionuje wnioski Sądu zarówno w odniesieniu do ochrony czynności ujętych w przedmiocie działalności Forge de Laguiole (zob. pkt 1 poniżej), jak i w odniesieniu do czynności rzeczywiście przez nią wykonywanych (zob. pkt 2 poniżej).

1. W przedmiocie ochrony czynności ujętych w przedmiocie działalności Forge de Laguiole (zarzut pierwszy i pierwsza część zarzutu drugiego)

42. EUIPO podnosi, że Sąd nie powinien był uwzględnić wyroku Cœur de princesse, który został wydany dopiero po decyzji Izby Odwoławczej [zarzut pierwszy, zob. pkt a) poniżej]. Poza tym Sąd wypaczył ten wyrok [pierwsza część zarzutu drugiego, zob. pkt b) poniżej].

a) W przedmiocie uwzględnienia wyroku Cœur de princesse przez Sąd

43. Zdaniem EUIPO badanie dokonywane przez Sąd w odniesieniu do stosowania prawa krajowego przez izbę odwoławczą jest ograniczone ratione temporis. Wprawdzie Sąd może, zgodnie z wyrokiem OHIM/National Lottery Commission [30], opierać się na krajowych wyrokach, które były już wydane w momencie decyzji izby odwoławczej, ale nie zostały uwzględnione przez izbę odwoławczą, jednak rozciągnięcie tej możliwości na wyroki krajowe, które zostały wydane *po* decyzji izby odwoławczej, przekracza uprawnienia kontrolne Sądu.

44. Rozporządzenie nr 207/2009 zawiera liczne odniesienia do prawa krajowego. Dotyczy to w szczególności takich konstelacji, w których, podobnie jak w niniejszej sprawie, wcześniejsze prawa kolidują z unijnym znakiem towarowym. W takich sytuacjach ochrona przysługująca unijnemu znakowi towarowemu zależy od prawa państwa członkowskiego. Prawo krajowe, którego to dotyczy, staje się przez to normą prawną, którą należy zastosować przy wykonywaniu rozporządzenia nr 207/2009.

28 — Zobacz pkt 20 niniejszej opinii.

29 — Zobacz pkt 24 niniejszej opinii.

30 — Wyrok z dnia 27 marca 2014 r., OHIM/National Lottery Commission (C-530/12 P, EU:C:2014:186, pkt 44, 46).

45. W związku z tym art. 65 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, zgodnie z którym skarga do Sądu na decyzję izby odwoławczej EUIPO może być wniesiona w szczególności na podstawie „naruszenia […] *każdego przepisu prawnego dotyczącego stosowania* [tego rozporządzenia]”[31], powinien być rozumiany w ten sposób, że naruszenie przepisu prawa krajowego, który znajduje zastosowanie w wyniku odesłania zawartego w rozporządzeniu nr 207/2009, może być przedmiotem zarzutu podnoszonego przed Sądem[32].

46. Badanie przeprowadzane w tym zakresie przez Sąd jest, jak stwierdził to już Trybunał, pełnym badaniem zgodności z prawem. Tym samym Sąd nie jest ograniczony ani do elementów podniesionych przez strony, ani też do tych, które zostały uwzględnione przez izbę odwoławczą. Przeciwnie, Sąd może zasięgać informacji z urzędu w celu zbadania treści, przesłanek oraz zakresu powoływanego przepisu krajowego[33].

47. Wbrew argumentacji EUIPO uprawnienia kontrolne Sądu nie ograniczają się więc do zbadania, czy izba odwoławcza właściwie zastosowała prawo krajowe. Przeciwnie, Sąd jest zobowiązany do ustalenia, czy i w jakim zakresie powoływany przepis krajowy daje właścicielowi wcześniejszego oznaczenia prawo do zakazania używania unijnego znaku towarowego.

48. Z powyższego wynika, że Sąd, oceniając ochronę zapewnioną przez prawo krajowe, powinien zastosować przepis krajowy w taki sposób, w jaki jest on interpretowany przez sądy krajowe w chwili wydania orzeczenia Sądu. Oznacza to, że Sąd powinien mieć możliwość uwzględnienia także wyroku krajowego wydanego po decyzji izby odwoławczej, po tym, jak strony – co miało miejsce w niniejszej sprawie[34] – miały możliwość ustosunkowania się do tego wyroku[35].

49. Taki sposób rozumienia uprawnień kontrolnych Sądu znajduje potwierdzenie w tym, że gdyby Sąd musiał ograniczyć się do takiego stosowania prawa krajowego, jak było ono interpretowane przez sądy krajowe w momencie wydawania decyzji przez izbę odwoławczą, stałoby to w sprzeczności z wymogiem zapewnienia praktycznej skuteczności rozporządzenia nr 207/2009[36]. Mogłoby to prowadzić bowiem do odmowy rejestracji lub do unieważnienia unijnego znaku towarowego, chociaż właściwy przepis krajowy nie daje (już) do tego podstawy. Taka sytuacja byłaby nie tylko niezgodna z wymogiem skutecznej ochrony prawnej, lecz byłaby także nie do zaakceptowania ze względu na ekonomię procesową. Mogłaby bowiem zmusić zgłaszającego lub właściciela unijnego znaku towarowego do podjęcia działań w celu wszczęcia nowego postępowania rejestracyjnego przed EUIPO, aby zrealizować prawa do rzeczonego unijnego znaku towarowego, których uznania odmówiono w sposób sprzeczny z prawem.

50. W związku z tym zaistniałą tu sytuację należy odróżnić od sytuacji, w której przepis prawa krajowego, znajdujący zastosowanie w wyniku odesłania zawartego w rozporządzeniu nr 207/2009, zostałby zmieniony po wydaniu decyzji przez izbę odwoławczą. Prawdą jest, że w przypadku odesłania takiego jak to zawarte w art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 mamy do czynienia, wobec braku jakiegokolwiek właściwego ograniczenia, z odesłaniem dynamicznym, które odsyła do prawa krajowego zawsze w jego aktualnym brzmieniu. Zmiana przepisu prawa krajowego, na który powołano się

31 — Wyróżnienie moje.

32 — Zobacz wyczerpująco w tym względzie moja opinia w sprawie Edwin/OHIM (C-263/09 P, EU:C:2011:30, pkt 61 i nast.).

33 — Wyroki: z dnia 5 lipca 2011 r., Edwin/OHIM (C-263/09 P, EU:C:2011:452, pkt 52); z dnia 27 marca 2014 r., OHIM/National Lottery Commission (C-530/12 P, EU:C:2014:186, pkt 44, 46).

34 — Zobacz pkt 25 zaskarżonego wyroku.

35 — W kwestii konieczności dochowania tego wymogu zob. wyrok z dnia 27 marca 2014 r., OHIM/National Lottery Commission (C-530/12 P, EU:C:2014:186, pkt 55–59).

36 — Zobacz w tym kontekście opinia rzecznika generalnego Y. Bota w sprawie OHIM/National Lottery Commission (C-530/12 P, EU:C:2013:782, pkt 91, 92); a także wyrok z dnia 27 marca 2014 r., OHIM/National Lottery Commission (C-530/12 P, EU:C:2014:186, pkt 40, 44).

w kontekście art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009, stanowiłaby jednak nową okoliczność prawną i tym samym nie byłaby objęta przedmiotem rozpoznawanego już sporu prawnego dotyczącego istnienia unijnego znaku towarowego. Z tego względu w takim wypadku konieczne byłoby wszczęcie nowego postępowania o unieważnienie danego unijnego znaku towarowego.

51. Stosowanie, jak w niniejszym przypadku, niezmienionego przepisu prawa krajowego w taki sposób, w jaki jest ono interpretowane przez sądy krajowe w momencie wydawania orzeczenia przez Sąd, pozostaje natomiast w zgodzie z zasadą, że sądowa wykładnia przepisu prawa znajduje co do zasady – to jest jeżeli wyjątkowo nie odstępuje się od niej wprost – zastosowanie ze skutkiem ex post. Wykładnia taka ogranicza się bowiem do wyjaśnienia, jak taki przepis „powinien lub powinien był być rozumiany i stosowany od chwili jego wejścia w życie” [37]. Kwestia ogólnego obowiązywania tej zasady prawnej – czemu EUIPO przeczy – nie wymaga w niniejszej sprawie dalej idących wyjaśnień, gdyż brak jest jakichkolwiek wskazówek co do tego, że zasada ta nie znajdowałaby zastosowania we właściwym w niniejszej sprawie prawie francuskim. Przeciwnie, informacje przedłożone przez G. Szajnera wskazują na to, że znajduje ona zastosowanie właśnie w odniesieniu do orzecznictwa francuskiego Cour de cassattion (trybunału kasacyjnego) [38]. Jak słusznie wskazał na to Sąd, wyrok Cœur de princesse w żaden sposób nie wskazuje na to, że Cour de cassation pragnął ograniczyć ratione temporis zakres stosowania wykładni dokonanej w tym wyroku [39].

52. W tym kontekście dla pełnego obrazu sytuacji należy wskazać, że merytoryczna ocena wyroku krajowego, a w szczególności kwestia tego, czy zmienia on, czy też potwierdza dotychczasowe orzecznictwo, nie może mieć decydującego znaczenia dla rozstrzygnięcia, czy Sąd może uwzględnić wyrok krajowy wydany po decyzji izby odwoławczej, czy też nie może tego uczynić [40]. Może więc pozostać kwestią otwartą, czy wyrok Cœur de princesse stanowi zmianę, czy też potwierdzenie dotychczasowego orzecznictwa francuskiego.

53. Prawdą jest, że uwzględnienie wyroku krajowego wydanego po decyzji izby odwoławczej może powodować, iż Sąd oceni przepis krajowy inaczej niż izba odwoławcza jedynie ze względu na ten wyrok. Tym samym nie można wykluczyć, że Sąd, tak jak podnosi to EUIPO, uchyli lub zmieni decyzję izby odwoławczej w wyniku „niezawinionego błędu” izby odwoławczej. Jednakże w kwestii sądowej kontroli oceny prawa krajowego dokonanej przez izbę odwoławczą chodzi, właśnie z uwagi na uprawnienia kontrolne Sądu, nie o zagadnienie „winy”, lecz o kompleksową kontrolę zgodności z prawem. Jeżeli dopiero później okazuje się, że decyzja izby odwoławczej była oparta na niewłaściwej interpretacji prawa krajowego, to nie może stanowić to przeszkody dla skorygowania tego błędu.

54. Powyższemu nie sprzeciwia się też okoliczność, że Sąd powinien – jak wskazuje to EUIPO – co do zasady ograniczyć się do tego, aby na podstawie informacji leżących u podstaw decyzji izby odwoławczej rozstrzygnąć tak, jak powinna była zdecydować izba odwoławcza [41]. Zasada ta obowiązuje bowiem w stosunku do okoliczności faktycznych leżących u podstaw decyzji izby odwoławczej, jak również przedmiotu sporu, który został zdefiniowany w postępowaniu przed EUIPO. Z jednej strony wykładnia normy prawa krajowego, która została przedstawiona już w postępowaniu przed izbą odwoławczą, nie zmienia bowiem przedmiotu sporu. Z drugiej strony prawo krajowe, które należy stosować przy wykonywaniu rozporządzenia nr 207/2009, nie ma właśnie statusu zwykłej okoliczności

37 — Tak brzmi formuła Trybunału dotycząca retroaktywności jego wykładni prawa Unii w postępowaniach o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym (zob. na przykład wyrok z dnia 22 września 2016 r., Microsoft Mobile Sales International i in., C-110/15, EU:C:2016:717, pkt 59). Zobacz w tym kontekście także pkt 48 zaskarżonego wyroku.

38 — Zobacz pkt 25 i 27 oraz załączniki 5 (s. 1), 5 bis (s. 2) i 7 (s. 1) odpowiedzi na odwołanie G. Szajnera.

39 — Punkt 48 zaskarżonego wyroku.

40 — Tym samym argumentacja Sądu z pkt 46 zaskarżonego wyroku – podnoszona wszakże jedynie pomocniczo – jest bezprzedmiotowa.

41 — Zobacz w szczególności powoływane przez EUIPO pkt 71, 72 wyroku z dnia 5 lipca 2011 r., Edwin/OHIM (C-263/09 P, EU:C:2011:452 i przytoczone tam orzecznictwo); zob. także wyrok z dnia 26 października 2016 r., Westermann Lernspielverlage/EUIPO (C-482/15 P, EU:C:2016:805, pkt 27 i przytoczone tam orzecznictwo).

faktycznej [42], lecz podlega, zgodnie z art. 65 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, pełnej – przeprowadzanej przez Sąd – kontroli zgodności z prawem. Dlatego – wbrew zasadom obowiązującym w systemie kontroli znaków towarowych w pozostałych wypadkach – Sąd ma też możliwość ustalenia, w razie potrzeby z urzędu, treści i przesłanek prawa krajowego [43].

55. Z ostrożności należy wskazać w tym kontekście, że z uwagi na możliwość dokonywania ustaleń z urzędu na Sądzie ciąży pewna presja, aby zasięgać informacji o prawie krajowym i jego ewolucji. W tym zakresie należy jednak uwzględnić, że w wyniku podziału kompetencji pomiędzy sądami Unii i sądami krajowymi wykładnia prawa krajowego jest obowiązkiem tych drugich, a sądy Unii nie dysponują szczególnymi instrumentami do wyjaśniania określonego zagadnienia wykładni prawa krajowego [44]. Dlatego też posiadanie przez Sąd możliwości zasięgania informacji o prawie krajowym z urzędu nie zwalania w żaden sposób podmiotu powołującego się na to prawo z obowiązku wskazania informacji, z których wynika powoływana przez niego wykładnia [45]. W związku z tym w postępowaniu odwoławczym nie można zarzucać Sądowi, że nie uwzględnił on nowego elementu dotyczącego prawa krajowego, który powinien był zostać wskazany Sądowi przez powołujący się na niego podmiot.

56. Zgodnie z powyższymi wywodami należy w konsekwencji stwierdzić, że uwzględnienie przez Sąd wyroku Cœur de princesse nie stanowi naruszenia art. 65 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009. Pierwszy zarzut odwołania należy zatem oddalić.

b) W przedmiocie znaczenia wyroku Cœur de princesse

57. W ramach pierwszej części zarzutu drugiego EUIPO wskazuje, że Sąd wypaczył wyrok Cœur de princesse i w wyniku tego naruszył art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009. Zanim zajmę się tą argumentacją, ustosunkuję się pokrótce do zagadnienia zakresu badania prawa krajowego przez Trybunał w postępowaniu odwoławczym.

(i) W przedmiocie kontroli ustaleń Sądu dotyczących prawa krajowego w postępowaniu odwoławczym

– Ogólne uwagi wstępne

58. Jak właśnie zostało to omówione powyżej, stosowanie prawa krajowego przez izbę odwoławczą EUIPO podlega w kontekście rozporządzenia nr 207/2009 bardzo szczegółowej kontroli przeprowadzanej przez Sąd. Natomiast kontrola stosowania prawa krajowego przez Sąd dokonywana następnie przez Trybunał w postępowaniu odwoławczym jest znacznie bardziej ograniczona.

59. Inaczej niż ma to miejsce w wypadku art. 65 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, który dopuszcza skargę w pierwszej instancji na podstawie „naruszenia […] każdego przepisu prawnego dotyczącego […] stosowania [rozporządzenia]”, art. 58 statutu Trybunału ogranicza bowiem uprawnienia kontrolne Trybunału w postępowaniu odwoławczym do „naruszeni[a] prawa Unii przez Sąd”. W ten sposób

42 — Wyrok z dnia 27 marca 2014 r., OHIM/National Lottery Commission (C-530/12 P, EU:C:2014:186, pkt 37).

43 — Zobacz pkt 46 niniejszej opinii.

44 — Zobacz w tym względzie wyczerpująco moja opinia w sprawie Edwin/OHIM (C-263/09 P, EU:C:2011:30, pkt 49 i nast.).

45 — Zobacz w tym względzie wyrok z dnia 5 lipca 2011 r., Edwin/OHIM (C-263/09 P, EU:C:2011:452, pkt 50).

odesłanie do prawa krajowego w rozporządzeniu nr 207/2009 nadaje temu prawu co prawda „[zawartość normatywną]” [46], jednakże wynika z tego jedynie, że prawo krajowe podlega *przed Sądem* pełnej kontroli legalności. W żadnym razie prawo to nie staje się przez to *prawem Unii*, którego naruszenie może być przedmiotem zarzutu w postępowaniu odwoławczym [47].

60. Zgodnie z powyższym Trybunał stwierdził w wyroku Edwin/OHIM, że jego ocena stosowania prawa krajowego przez Sąd w kontekście rozporządzenia nr 207/2009 ogranicza się do kontroli, czy Sąd nie przeinaczył brzmienia wchodzących w rachubę przepisów prawa krajowego oraz orzecznictwa i stanowisk doktryny dotyczących tych przepisów. Ponadto Trybunał bada jedynie, czy Sąd nie poczynił ustaleń pozostających w sposób oczywisty w sprzeczności z treścią tych dokumentów i czy w sposób oczywisty błędnie ocenił znaczenie różnych informacji w ich wzajemnej relacji [48].

61. W związku z powyższym rola Trybunału nie ogranicza się, tak jak w wypadku zwykłych faktów, do badania wypaczenia danych uwzględnionych przez Sąd, lecz obejmuje też kontrolę „oczywistego błędu w ocenie” [49]. Niemniej jednak kontrola ta ogranicza się do badania, czy Sąd w *oczywisty* sposób błędnie ocenił elementy, które były do *jego dyspozycji*. Tym samym Trybunał, w przeciwieństwie do Sądu, nie dokonuje ponownej kompleksowej oceny prawa krajowego, lecz ogranicza się do kontroli oceny przeprowadzonej przez Sąd na podstawie elementów zarzucanych przez strony oraz pod kątem oczywistych błędów. W związku z tym w żadnym razie do obowiązków Trybunału nie należy również ustalanie z urzędu treści prawa krajowego.

62. Powyższe ograniczenie jest uzasadnione zarówno rolą Trybunału jako instancji odwoławczej, jak i statusem prawa krajowego w kontekście rozporządzenia nr 207/2009. Prawo krajowe nie jest wprawdzie jedynie „zwykłą okolicznością faktyczną” i jest kompleksowo badane przez Sąd, niemniej jednak pozostaje częścią okoliczności sporu prawnego – aczkolwiek okoliczności o charakterze prawnym. Okoliczności te powinny zostać ustalone i ocenione przez EUIPO i Sąd, natomiast w postępowaniu odwoławczym okoliczności tę są kontrolowane przez Trybunał jedynie pod kątem oczywistych błędów. Zadaniem Trybunału jako instancji odwoławczej nie jest bowiem gwarantowanie jednolitego stosowania prawa krajowego – które należy do właściwości najwyższych sądów krajowych – lecz zapewnienie jednolitej wykładni i jednolitego stosowania prawa Unii.

63. Prawdą jest, że ograniczenie kontroli prawa krajowego przez Trybunał znajduje się w pewnym konflikcie z uzasadnieniem uprawnień kontrolnych, które przysługują Sądowi w odniesieniu do prawa krajowego. Celem kompetencji kontrolnych Trybunału jest bowiem gwarantowanie, że zagadnienie, czy i w jakim zakresie przepis krajowy upoważnia właściciela do zabraniania używania późniejszego znaku towarowego, zostanie ocenione *w odniesieniu do chwili wydawania orzeczenia przez Sąd*. Z uwagi na zróżnicowanie zadań Sądu i Trybunału oraz z uwagi na rolę Trybunału w postępowaniu odwoławczym konfliktu tego nie można jednak uniknąć. Tym samym nie można wykluczyć, że Trybunał zaakceptuje ocenę prawa krajowego przeprowadzoną przez Sąd, która nie będzie już odpowiadała krajowemu stanowi prawnemu z uwagi na wykładnię później dokonaną w orzecznictwie krajowym. Gdyby z nowej wykładni wynikała zasadnicza zmiana w kwestii ochrony oznaczenia krajowego, która miałaby wpływ na ważność unijnego znaku towarowego, to należałoby ewentualnie podjąć działania w celu wznowienia postępowania przed Sądem lub w celu przeprowadzenia nowego postępowania w sprawie o unieważnienie prawa do znaku przed EUIPO.

46 — Opinia rzecznika generalnego Y. Bota w sprawie OHIM/National Lottery Commission (C-530/12 P, EU:C:2013:782, pkt 86).

47 — Zobacz w tym względzie wyczerpująco moja opinia w sprawie Edwin/OHIM (C-263/09 P, EU:C:2011:30, pkt 42 i nast.); w przedmiocie zróżnicowania pozycji prawa krajowego w odniesieniu do każdorazowego kontekstu z zakresu prawa Unii czy też kontekstu proceduralnego lub procesowego zob. także J. Kokott, Le droit de l'Union et son champ d'application, *La Cour de justice de l'Union européenne sous la présidence de Vassilios Skouris*, Bruylant, Bruxelles 2015, s. 349–366 (s. 350 i nast.).

48 — Zobacz pkt 53 wyroku z dnia 5 lipca 2011 r., Edwin/OHIM (C-263/09 P, EU:C:2011:452); zob. także postanowienie z dnia 29 listopada 2011 r., Tresplain Investments/OHIM (C-76/11 P, niepublikowane, EU:C:2011:790, pkt 66).

49 — Opinia rzecznika generalnego Y. Bota w sprawie OHIM/National Lottery Commission (C-530/12 P, EU:C:2013:782, pkt 84).

– *Zastosowanie w niniejszej sprawie*

64. W odniesieniu do informacji dotyczących prawa francuskiego uwzględnionych przez Sąd należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie Sąd oparł swoją ocenę wyroku Cœur de princesse wyłącznie na brzmieniu tego wyroku [50].

65. Poza tym Sąd co prawda stwierdził, że – wprawdzie niejednolite – starsze orzecznictwo francuskich sądów niższych instancji już przed wyrokiem Cœur de princesse pozwalało na wyciągnięcie wniosku, że ochrona firmy jest ograniczona do czynności, które były rzeczywiście wykonywane przez dane przedsiębiorstwo [51], jednak nie oparł swojej oceny znaczenia wyroku Cœur de princesse na tym, wskazanym jedynie pomocniczo, stwierdzeniu. Dlatego też może pozostać kwestią otwartą, czy Sąd uczynił zadość ciążącemu na nim obowiązkowi uzasadnienia, powołując się na „przywoływane przez strony w postępowaniu przed [EUIPO] i przed Sądem liczne wcześniejsze wyroki sądów francuskich" bez przytoczenia tych wyroków.

66. Tak więc w ramach niniejszego odwołania badanie Trybunału ogranicza się do kontroli tego, czy Sąd wypaczył brzmienie wyroku Cœur de princesse i dokonał stwierdzeń, które są w oczywisty sposób sprzeczne z informacjami zawartymi w tym wyroku. Sąd nie opierał się bowiem na innych informacjach dotyczących prawa krajowego, dlatego też nie można zarzucić mu wypaczenia lub oczywistego błędu w ocenie takich informacji. W każdym razie uprawnienia kontrolne Trybunału mogą być rozumiane w ten sposób, że należy zbadać, czy wyrok Cœur de princesse w związku z brzmieniem art. L. 714-4 lit. b) CPI nadaje się do wsparcia oceny Sądu lub czy też w tym celu wymagane były w sposób oczywisty dalsze informacje na temat prawa francuskiego.

67. Z kolei co najwyżej uzupełniająco mogą zostać uwzględnione stanowiska francuskiej doktryny prawniczej, na które powołuje się G. Szajner w celu wsparcia dokonanej przez Sąd wykładni wyroku Cœur de princesse. Tak więc nie ma znaczenia, że ani nie wykazano, czy informacje te były do dyspozycji Sądu, ani nie wykazano, czy zostały one przez Sąd uwzględnione.

(ii) W przedmiocie domniemanego wypaczenia wyroku Cœur de princesse

68. EUIPO i Forge de Laguiole podnoszą, że Sąd wypaczył wyrok Cœur de princesse, stwierdzając, iż wyrażone w nim stanowisko dotyczące zakresu ochrony firmy w żadnym wypadku nie jest wieloznaczne i może być stosowane ogólnie.

69. W wyroku Cœur de princesse nie chodziło bowiem – w ocenie EUIPO i Forge de Laguiole – o zdefiniowanie zakresu ochrony firmy wobec znaku towarowego zgłoszonego przez osobę trzecią. Przeciwnie, przedmiotem tego wyroku było stwierdzenie oszukańczego charakteru zgłoszenia znaku towarowego przez samego właściciela firmy. W sprawie tej spółka Cœur de princesse zgłosiła znak towarowy o tej samej nazwie jedynie po to, aby wyrządzić szkodę innemu podmiotowi. Ponadto zgłoszenia dokonano dla czynności, które nie były wykonywane przez spółkę Cœur de princesse i które nie były też objęte jej pierwotnym przedmiotem działalności.

70. Powyższe twierdzenia są jak najbardziej trafne i zgodne z oceną Sądu. W szczególności Sąd stwierdził, że podstawą dla wyroku Cœur de princesse nie było powództwo z art. L. 711-4 CPI, lecz powództwo o unieważnienie znaku towarowego z uwagi na oszukańcze zgłoszenie oraz wniosek z zakresu nieuczciwej konkurencji.

50 — Punkt 44 zaskarżonego wyroku.

51 — Punkt 46 zaskarżonego wyroku.

71. Niemniej jednak w wyroku Cœur de princesse brak jest – tak jak stwierdził to również trafnie Sąd – jakichkolwiek wskazówek, że Cour de cassation pragnął ograniczyć znaczenie swoich wypowiedzi dotyczących zakresu ochrony firmy do szczególnych okoliczności, leżących u podstaw tego wyroku. Przeciwnie, Cour de cassation zawarł omawianą wypowiedź w ramach oddalenia zarzutu pierwszego, który opierał się w szczególności na domniemanym naruszeniu art. L. 711-4 lit. b) CPI. Dlatego też nie może przekonywać argument EUIPO, że wypowiedź Cour de cassation nie powinna znaleźć zastosowania w kontekście art. L. 711-4 lit. b) CPI. Właśnie w kontekście tego przepisu wydaje się poza tym logiczne, aby odnieść się do czynności, które są rzeczywiście wykonywane przez właściciela firmy. Artykuł L. 711-4 lit. b) CPI uzależnia bowiem możliwość powoływania się na wcześniejszą firmę wobec późniejszego znaku towarowego od występowania prawdopodobieństwa wprowadzania w błąd odbiorców. Takie prawdopodobieństwo wprowadzania w błąd powinno być trudne do udowodnienia dla czynności, które nie są wykonywane.

72. Nie może stać temu na przeszkodzie także niesprecyzowany zarzut ze strony Forge de Laguiole, iż wyrok Cour de cassation nie może mieć charakteru „precedensu", gdyż w wyroku tym utrzymano w mocy zaskarżone orzeczenie. W niniejszej sprawie nie trzeba bowiem wyjaśniać, czy wyrok Cour de cassation stanowi „precedens". Wystarczy stwierdzić, że ze struktury odpowiedzi na pierwszy zarzut odwołania oraz z umiejscowienia wypowiedzi dotyczącej zakresu ochrony firmy wyraźnie wynika, iż chodzi tu o ogólne i zasadnicze ustalenie.

73. Wreszcie EUIPO podnosi, że Cour de cassation odniósł się do czynności, które właściciel firmy rzeczywiście wykonuje, w ramach badania zarzutu drugiego, który też został przed nim podniesiony. Ten zarzut drugi dotyczył natomiast zagadnień związanych z nieuczciwą konkurencją, co zakłada jako przesłankę występowanie stanu rzeczywistej konkurencji pomiędzy obydwoma zainteresowanym przedsiębiorstwami. Argumentacja ta jest jednak bezprzedmiotowa, gdyż wypowiedź, o którą tutaj chodzi, nie została zamieszczona w ramach odpowiedzi Cour de cassation na zarzut drugi, który dotyczył nieuczciwej konkurencji. W związku z tym spór stron dotyczący konieczności występowania stanu rzeczywistej konkurencji w wypadku podnoszenia zagadnień związanych z nieuczciwą konkurencją nie wymaga w niniejszej sprawie omówienia.

74. W świetle powyższych uwag trudno stwierdzić, że Sąd wypaczył wyrok Cœur de princesse lub że do potwierdzenia stanowiska wyrażonego w tym wyroku w sposób oczywisty wymagane były jeszcze dodatkowe elementy dotyczące prawa krajowego. Poza tym stanowiska doktryny francuskiej, na które powołał się G. Szajner, potwierdzają dokonaną przez Sąd wykładnię wyroku Cœur de princesse [52].

75. W konsekwencji pierwsza część zarzutu drugiego powinna zostać oddalona.

2. W przedmiocie czynności rzeczywiście wykonywanych przez Forge de Laguiole (druga część zarzutu drugiego)

76. W ramach drugiej części zarzutu drugiego EUIPO, wspierane przez Forge de Laguiole, zarzuca Sądowi, że ten nie określił w sposób prawidłowy czynności, które były rzeczywiście wykonywane przez Forge de Laguiole. Sąd wprawdzie prawidłowo stwierdził, że zakres ochrony firmy Forge de Laguiole zależy wyłącznie od prawa francuskiego, jednakże w ramach badania czynności wykonywanych przez Forge de Laguiole Sąd oparł się wyłącznie na charakterze omawianych towarów i nie uwzględnił – tak jak jest to wymagane przez orzecznictwo francuskie – także ich przeznaczenia i sposobu używania. W tym kontekście Sąd powoływał się także na swoje własne orzecznictwo dotyczące rzeczywistego używania unijnego znaku towarowego, chociaż Trybunał wykluczył stosowanie tego orzecznictwa w drodze analogii w ramach art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009.

52 — Zobacz w szczególności załącznik 16 do odpowiedzi G. Szajnera na odwołanie.

77. Argumentacja ta nie podlega uwzględnieniu jako oczywiście bezzasadna, bez konieczności dalszego wyjaśniania w niniejszej sprawie zagadnienia stosowania w drodze analogii orzecznictwa dotyczącego art. 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009 w ramach art. 8 ust. 4 tego rozporządzenia [53].

78. Należy bowiem najpierw stwierdzić, że Sąd w ramach badania czynności wykonywanych przez Forge de Laguiole w żadnym razie nie zastosował w sposób ogólny w drodze analogii swojego orzecznictwa dotyczącego rzeczywistego używania unijnego znaku towarowego. Jedynie w pkt 63 zaskarżonego wyroku Sąd przytoczył swoje orzecznictwo dotyczące koncepcji kategorii lub podkategorii towarów. Miało to na celu wyjaśnienie stwierdzenia, zgodnie z którym sprzedaż widelców nie jest dowodem na działalność w całym sektorze „nakryć stołowych", lecz może być jedynie dowodem na działalność w zakresie sztućców. Wyrażana przez EUIPO i Forge de Laguiole krytyka tych ustaleń jest bezprzedmiotowa.

79. Ponadto krytyka podnoszona przez EUIPO i Forge de Laguiole jest w tym zakresie oczywiście bezzasadna, ponieważ opiera się na nieprawidłowym rozumieniu zaskarżonego wyroku. Prawdą jest, że Sąd nie poprzedził swojego badania czynności, które rzeczywiście wykonywała Forge de Laguiole, wyjaśnieniem kryteriów, za pomocą których należało określić te czynności. Sąd przywołał francuskie orzecznictwo, na które powoływały się w tej sprawie strony, jedynie w ramach badania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd [54]. To jednak nie wystarczy, aby stwierdzić brak uzasadnienia zaskarżonego wyroku. Z wyroku tego wyraźnie bowiem wynika, że Sąd przy określaniu działalności, którą rzeczywiście wykonywała Forge de Laguiole, zastosował kryteria ustanowione w odnoszącym się do tych kwestii orzecznictwie, a które to kryteria strony zgodnie uznały za rozstrzygające.

80. Badając tę działalność, Sąd odniósł się bowiem wprost nie tylko do charakteru omawianych towarów, lecz także do ich przeznaczenia, sposobu używania, klienteli oraz kanałów dystrybucji [55].

81. Po należytym uwzględnieniu tych różnych czynników przez Sąd ich osąd zalicza się do zagadnień związanych z oceną okoliczności faktycznych. Ocena okoliczności faktycznych – z zastrzeżeniem wypaczenia, które w niniejszej sprawie ani nie było przedmiotem zarzutu, ani też nie jest oczywiste – jest wyłączona z kontroli dokonywanej przez Trybunał [56]. EUIPO i Forge de Laguiole mogą dezaprobować ustalenia dotyczące okoliczności faktycznych dokonane przez Sąd w odniesieniu do czynności wykonywanych przez Forge de Laguiole na podstawie charakteru, przeznaczenia i sposobu używania omawianych towarów. Nie wystarcza to jednak, aby wskazać, że Sąd w zaskarżonym wyroku uchybił prawu.

82. Tak więc również druga część zarzutu drugiego nie może zostać uwzględniona.

3. Podsumowanie

83. Jako że żaden z zarzutów podniesionych przez EUIPO nie jest zasadny, odwołanie należy oddalić w całości.

53 — Zobacz w tym względzie przytoczony przez EUIPO wyrok z dnia 29 marca 2011 r., Anheuser-Busch/Budějovický Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189, pkt 142–146); a także opinia rzecznika generalnego P. Cruza Villalóna w sprawie Anheuser-Busch/Budějovický Budvar (C-96/09 P, EU:C:2010:518, pkt 69, 70).

54 — Zobacz pkt 81 zaskarżonego wyroku.

55 — W odniesieniu do czynności rzeczywiście wykonywanych przez Forge de Laguiole zob. pkt 61, 62 i 67–69 zaskarżonego wyroku. W kontekście badania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zob. ponadto pkt 85, 99, 101, 104, 106 i 110 zaskarżonego wyroku.

56 — Zobacz analogicznie postanowienia: z dnia 30 stycznia 2014 r., Industrias Alen/The Clorox Company (C-422/12 P, EU:C:2014:57, pkt 38); z dnia 20 stycznia 2015 r., Longevity Helath Products/OHIM (C-311/14 P, niepublikowane, EU:C:2015:23, pkt 39).

VI – W przedmiocie kosztów

84. Zgodnie z art. 184 § 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem, jeżeli odwołanie jest bezzasadne, Trybunał rozstrzyga o kosztach.

85. Zgodnie z art. 138 § 1 w związku z art. 184 § 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ G. Szajner złożył odpowiedni wniosek, a EUIPO przegrało sprawę, należy obciążyć je kosztami postępowania.

86. Ponadto z art. 184 § 4 regulaminu postępowania wynika, że interwenient w pierwszej instancji, który nie wniósł odwołania, może zostać obciążony własnymi kosztami, jeżeli brał udział w postępowaniu przed Trybunałem na etapie pisemnym lub ustnym. Zgodnie z powyższym Forge de Laguiole, która brała udział w pisemnym etapie postępowania, powinna ponieść własne koszty.

VII – Wnioski

87. W świetle powyższych rozważań proponuję Trybunałowi, aby orzekł w następujący sposób:

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) EUIPO pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Gilberta Szajnera.

3) Forge de Laguiole pokrywa własne koszty.