STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY
ELEANOR SHARPSTON
přednesené dne 26. října 2006 [1]

1. Za okolností, kdy:

— se majitel existující ochranné známky snažil podat námitky proti zápisu ochranné známky Společenství,

— námitkové oddělení Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (dále jen „úřad" nebo „OHIM") stanovilo lhůty pro předložení dokumentace na podporu námitek a zamítlo námitky na základě skutečností a důkazů předložených ve lhůtě,

— osoba, která podala námitky, se odvolala proti tomuto zamítnutí k odvolacímu senátu úřadu,

může odvolací senát nepřihlédnout k nové dokumentaci, která mu byla předložena na podporu námitek, pokud nebyla podána ve lhůtách stanovených námitkovým oddělením? Nebo má osoba, která podala námitky, automaticky nárok na nové posouzení předmětu námitek na základě veškeré dokumentace předložené v tomto stupni?

2. To jsou v zásadě otázky, na které má být odpovězeno v projednávaném kasačním opravném prostředku proti rozsudku Soudu prvního stupně [2]. Obecněji, vznesené otázky se týkají úlohy a funkce odvolacích senátů v rámci odvolacích řízení jako celku.

1 — Původní jazyk: angličtina.

2 — Rozsudek ze dne 10. listopadu 2004, Kaul v. OHIM-Bayer (ARCOL) (T-164/02, Sb. rozh. s. II-3807).

Právní rámec

3. Právní rámec námitkového a odvolacího řízení tvoří nařízení Rady (ES) č. 40/94 [3] (dále také „nařízení o ochranné známce" nebo „NOZS") a nařízení Komise (ES) č. 2868/95 [4] (dále také „prováděcí nařízení").

Nařízení o ochranné známce

4. Podle článku 8 nařízení o ochranné známce („Relativní důvody pro zamítnutí zápisu") je přihláška k zápisu ochranné známky Společenství zamítnuta, pokud majitel starší ochranné známky prokáže, že existuje totožnost nebo podobnost mezi těmito dvěma ochrannými známkami a mezi výrobky nebo službami, na které se ochranné známky vztahují, která způsobuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna [čl. 8 odst. 1 písm. b)]. Pro tento účel „starší ochranné známky" zahrnují známky, které jsou v rozhodné době „obecně známé" [5] v členském státě [čl. 8 odst. 2 písm. c)] – i tehdy, pokud nejsou zapsány.

5. Článek 42 odst. 1 stanoví pro majitele starších ochranných známek lhůtu tří měsíců od zveřejnění přihlášky ochranné známky pro podání námitek proti zápisu z důvodů stanovených v článku 8 [6].

6. Článek 42 odst. 3 stanoví, že námitky musejí být podány písemně a musí být odůvodněny. Za řádně podané se považují až po zaplacení poplatku za podání námitek. Ve lhůtě stanovené úřadem může ten, kdo podal námitky, předložit na jejich podporu skutečnosti, důkazy a vyjádření.

7. Článek 43 odst. 1 stanoví: „V průběhu průzkumu námitek vyzve úřad účastníky, aby pokaždé, kdy to bude nezbytné, předložili ve stanovené lhůtě vyjádření ke sdělení jiných stran nebo ke sdělení úřadu."

8. Podle článku 57 lze interní odvolání podat proti rozhodnutím prvoinstančních oddělení

3 — Ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146). Nařízení bylo několikrát změněno, ale, do rozhodné doby v projednávané věci, nikoli způsobem, který by byl relevantní pro projednávanou věc.

4 — Ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1995, L 303, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 189). Viz body 22 až 24 níže, pokud jde o relevantní následné změny.

5 — Ve smyslu, ve kterém jsou použita tato slova v článku 6bis Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883.

6 — Pokud majitelé starších ochranných známek nepodají námitky ve lhůtě tří měsíců, neztrácejí všechny možnosti napadnout zápis. Podle čl. 52 odst. 1 písm. a) mohou podat návrh na zahájení řízení o prohlášení neplatnosti, které se řídí články 55 a 56 a pro které neexistuje žádné časové omezení. V rámci úřadu taková řízení probíhají před zrušovacím oddělením. V článku 96 rovněž existuje ustanovení pro „soudy pro ochranné známky Společenství" určené členskými státy k rozhodnutí takových sporů.

úřadu (tedy, v zásadě, průzkumových referentů, námitkových oddělení a zrušovacích oddělení). Článek 59 stanoví, že odvolání se podává písemně ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení napadeného rozhodnutí, ale považuje se za podané až po zaplacení poplatku. Písemné odůvodnění odvolání musí být předloženo ve lhůtě čtyř měsíců ode dne doručení rozhodnutí.

9. Podle článku 60 může prvoinstanční oddělení v tomto stadiu vyhovět odvolání ve lhůtě jednoho měsíce, pokud ho považuje za důvodné. Pokud tomu tak není nebo pokud v řízení proti podateli odvolání stojí další účastník, postoupí se odvolání odvolacímu senátu.

10. Podle čl. 61 odst. 2 odvolací senát „vyzývá [...] účastníky tak často, jak je to nezbytné, aby předložili ve stanovené lhůtě vyjádření ke sdělením, která jim zaslal, nebo ke sdělením, která předložili ostatní účastníci".

11. Podle čl. 62 odst. 1 po projednání přípustnosti [7] odvolání o něm odvolací senát rozhodne. „Může rozhodnout místo oddělení, které napadené rozhodnutí vydalo, nebo věc tomuto oddělení vrátit k dalšímu jednání".

12. Článek 63 povoluje, aby byly podány žaloby proti takovým rozhodnutím k Soudnímu dvoru (tedy, na prvním místě, k Soudu prvního stupně [8]) ve lhůtě dvou měsíců, a to pro nepříslušnost, podstatné porušení procesních ustanovení, porušení relevantních právních předpisů nebo zneužití pravomoci. Soudní dvůr může napadené rozhodnutí zrušit nebo je změnit. (Proti rozhodnutí Soudu prvního stupně lze podat kasační opravný prostředek, omezený pouze na právní otázky, k Soudnímu dvoru podle druhého pododstavce čl. 225 odst. 1 ES.)

13. Články 73 až 80 nařízení o ochranné známce obsahují obecná ustanovení, kterými se řídí řízení.

14. Článek 73 uvádí: „Rozhodnutí úřadu musí být odůvodněna. Mohou být založena

7 — Tato poznámka pod čarou se týká pouze anglické verze stanoviska: V anglickém znění nařízení vyjádřeno barbarsky jako „allowability" odvolání – pojem zjevně převzatý v tomto smyslu z Evropské patentové úmluvy. Viz dále bod 36 a násl. níže.

8 — Viz bod 13 odůvodnění nařízení o ochranné známce.

pouze na důvodech, ke kterým měli účastníci možnost se vyjádřit."

Prováděcí nařízení

15. Článek 74 stanoví:

17. V rozhodné době v projednávané věci, hlava II prováděcího nařízení („Námitkové řízení a důkaz o užívání") zahrnovala následující relevantní pravidla.

„1. V průběhu řízení zkoumá úřad skutečnosti z moci úřední; v řízení týkajícím se relativních důvodů zamítnutí se však úřad při zkoumání omezí na skutečnosti, důvody a návrhy přednesené účastníky.

Námitkové řízení

18. Pravidlo 15 odst. 2 písm. d) stanovilo, že sdělení o námitce obsahuje „uvedení důvodů, pro které je námitka podána".

2. Úřad nemusí přihlížet ke skutečnostem, které účastníci včas neuvedli, ani k důkazům, které včas nepředložili."

19. Pravidlo 16 odst. 1 stanovilo, že sdělení „může obsahovat podrobnosti o skutečnostech, důkazech a argumentech předkládaných na podporu námitky, doplněné příslušnou podpůrnou dokumentací". Podle pravidla 16 odst. 3 takové podrobnosti a podpůrná dokumentace mohou být předloženy i „po zahájení námitkového řízení ve lhůtě, kterou může úřad stanovit podle pravidla 20 odst. 2".

16. Podle čl. 76 odst. 1 v „řízení před úřadem" patří mezi důkazní prostředky: výslechy účastníků; žádosti o informace; předložení dokladů a důkazů; výslechy svědků; znalecké posudky; písemná prohlášení učiněná místopřísežně nebo mající rovnocenný účinek.

20. Pravidlo 20 odst. 2 stanovilo: „Neobsahuje-li sdělení o námitce podrobnosti o skutečnostech, důkazech a argumentech uvedených v pravidle 16 odst. 1 a 2, vyzve úřad osobu, která podala námitky, aby tyto podrobnosti sdělila ve lhůtě, kterou jí úřad stanoví. [...]"

Odvolání

21. Hlava X prováděcího nařízení se týká odvolání. Pravidlo 50 odst. 1 v rozhodné době stanovilo: „Není-li stanoveno jinak, použijí se ustanovení o řízení před oddělením, které vydalo rozhodnutí, proti kterému bylo podáno odvolání, přiměřeně i pro odvolací řízení."

Následné změny

22. Hlavy II a X byly od rozhodné doby v projednávané věci změněny [9].

9 — Nařízením Komise (ES) č. 1041/2005 ze dne 29. června 2005 (Úř. věst. 2005, L 172, s. 4) s účinností od 25. července 2005.

23. I když byla hlava II zcela přepracována, relevantní pravidla zůstala v zásadě nezměněna. Nicméně pravidlo 19 odst. 4 nyní uvádí: „Úřad nebude brát v úvahu písemná podání a dokumenty nebo jejich části, které nebyly předloženy [...] ve lhůtě stanovené úřadem."

24. Změnou byly přidány také dva pododstavce k pravidlu 50 odst. 1 v hlavě X, z nichž posledně uvedený pododstavec stanoví:

„Směřuje-li odvolání proti rozhodnutí námitkového oddělení, omezí senát přezkum odvolání na skutečnosti a důkazy předložené ve lhůtách stanovených [10] nebo určených námitkovým oddělením v souladu s nařízením a těmito pravidly, pokud se senát nedomnívá, že by měly být vzaty v úvahu další nebo doplňkové skutečnosti a důkazy podle čl. 74 odst. 2 nařízení [o ochranné známce]."

Judikatura Soudu prvního stupně

25. Přístup Soudu prvního stupně, pokud se zabýval otázkami, o jaké se jedná v projednávané věci [11], nebyl vždy jednotný. Úřad

10 — Míní se zde pravděpodobně v „nařízení [o ochranné známce]"; jazykové verze se liší, ale zdá se mi, že z verzí, které jsem zkoumala, německá verze vyjadřuje asi nejobšírněji a nejpodrobněji zamýšlený smysl („innerhalb der von der Widerspruchsabteilung nach Maßgabe der Verordnung und dieser Regeln festgesetzten Frist").

11 — Viz bod 1 výše.

vyjasnil, že jeho kasační opravný prostředek je motivován přáním, aby mu byl poskytnut návod, který z těchto rozdílných přístupů, které se v judikatuře nacházejí, je správný. Je tedy užitečné tyto přístupy popsat.

26. Základem ve všech případech je pojem „funkční kontinuita“ [12] mezi prvoinstančními odděleními úřadu (konkrétně, průzkumovými referenty a námitkovými odděleními) na straně jedné a odvolacími senáty na straně druhé.

27. Tento pojem byl vysloven Soudem prvního stupně ve věci BABY-DRY [13], v první věci týkající ochranné známky Společenství před ním. Soud uvedl, že uplatnění nařízení o ochranné známce je odpovědností úřadu jako celku, jehož součást tvoří odvolací senáty. Ze systému nařízení o ochranné známce, a konkrétně z článků 59 a 60, čl. 61 odst. 2 a čl. 62 odst. 1, je patrné, že mezi povinnostmi průzkumových referentů a odvolacích senátů existuje úzká spojitost.

28. Odvolací senát tudíž nemohl zamítnout argumenty pouze na základě toho, že nebyly předloženy průzkumovému referentovi. Po posouzení odvolání měl buď rozhodnout ve věci samé, nebo vrátit věc průzkumovému referentovi. To mu nebránilo v tom, aby nepřihlédnul ke skutečnostem nebo důkazům nepředloženým samotnému odvolacímu senátu včas [14], ačkoliv to nezahrnovalo situaci, ve které podatel odvolání uvedl ustanovení, na které se zamýšlel odvolávat, ve svém odůvodnění odvolání a ve které mu nebyla dána lhůta k předložení dosvědčujících důkazů.

29. Věc BABY-DRY se týkala řízení *ex parte* (odvolání proti rozhodnutí průzkumového referenta zamítajícímu přihlášku ochranné známky, ve kterém proti osobě, která podala odvolání, nestál další účastník). Pojem „funkční kontinuita“ byl také použit v řízení *inter partes,* jako je řízení v projednávané věci (odvolání proti rozhodnutím námitkového oddělení, ve kterých byli dva účastníci – přihlašovatel ochranné známky a osoba podávající námitky).

30. Prvním takovým případem byl Kleencare [15]. V této věci Soud prvního stupně měl dále za to, že vzhledem k tomu, že odvolací

12 — „Continuité fonctionnelle“ ve francouzštině; pro jednoduchost budu odkazovat na „funkční kontinuitu“.

13 — Rozsudek ze dne 8. července 1999 (T-163/98, Recueil, s. II-2383, body 30 až 45). Tento rozsudek byl zrušen Soudním dvorem rozsudkem ze dne 20. září 2001, Procter & Gamble v. OHIM (C-383/99 P, Recueil, s. I-6251), ale nikoli z důvodů spojených s předložením nové dokumentace odvolacímu senátu.

14 — Článek 74 odst. 2 nařízení o ochranné známce.

15 — Rozsudek ze dne 23. září 2003 (T-308/01, Recueil, s. II-3253, body 24 až 32, zvláště body 26, 29 a 32).

senáty znovu přezkoumávají rozhodnutí prvoinstančních oddělení, rozsah jejich přezkumu je v zásadě určen nikoli důvody, na které se odvolává dotyčný účastník, ale otázkou, zda nové rozhodnutí mající stejný výrok může být legálně přijato ve světle všech relevantních právních a skutkových okolností, které účastník uvedl v každém stupni – v prvním řízení (s výhradou pouze čl. 74 odst. 2 nařízení o ochranné známce [16]) nebo v odvolání. Omezením přezkumu odvolání týkajícího se relativních důvodů zamítnutí na „skutečnosti, důvody a návrhy přednesené účastníky", čl. 74 odst. 1 nařízení o ochranné známce odkazuje na skutkový a právní základ rozhodnutí úřadu – tedy na skutečnosti a důkazy, na kterých může být platně založeno, a ustanovení, která musí být uplatněna. Článek 74 odst. 1 nicméně neznamená, že taková dokumentace musí být výslovně předložena nebo projednávána na prvoinstanční úrovni.

31. Jak úřad uvedl při jednání, počínaje věcmi BABY-DRY a Kleencare, judikatura Soudu prvního stupně vedla třemi odlišnými směry. V některých rozsudcích byl přijat přístup, že pokud jsou lhůty pro předložení dokumentace určeny prvoinstančním oddělením, nelze je obejít tím, že dokumentace bude předložena v pozdějším stadiu. V jiných rozsudcích byla tato otázka v zásadě považována za věc, kterou může zvážit příslušné oddělení nebo odvolací senát. A třetí linie judikatury byla založena na teorii, že v zásadě jsou lhůty automaticky „vynulovány" při odvolání.

32. Ukázka prvního přístupu může být nalezena v rozsudku ILS [17]. Soud prvního stupně uvedl, že na základě pravidla 22 odst. 1 prováděcího nařízení (podle kterého úřad určí lhůtu pro osobu, která podala námitky, k předložení důkazů o užívání starší ochranné známky) a čl. 43 odst. 2 nařízení o ochranné známce, musí být námitky zamítnuty, jestliže důkazy prokazující užívání nejsou předloženy v určené lhůtě. Kogentní povaha této lhůty znamená, že úřad nemůže zohlednit důkazy předložené později. Pokud osoba, která podala námitky, předloží dokumenty po uplynutí lhůty, pak skutečnost, že přihlašovatel následně napadne takový důkaz, nemůže způsobit to, že tato lhůta začne znovu běžet a osobě , která podala námitky, bude se zpětnou účinností umožněno předložení doplňujících důkazů. Po úřadu se žádá, aby zohlednil pouze dokumenty předložené během určené lhůty. Všechny dodatečné důkazy předložené po této lhůtě musí být vyloučeny.

33. Příklad druhého přístupu můžeme vidět v rozsudku Marienfelde [18], ve kterém Soud

16 — Použila jsem tuto lakonickou formulaci ve významu: s výhradou uplatnění čl. 74 odst. 2 s ohledem na dokumentaci předloženou po lhůtě v samotném odvolacím řízení.

17 — Rozsudek ze dne 23. října 2002, Institut für Lernsysteme v. OHIM – Educational Services (ELS) (T-388/00, Recueil, s. II-4301, body 27 až 30).

18 — Rozsudek ze dne 8. července 2004 (T-334/01, Sb. rozh. s. II-2787, body 56 a 57).

prvního stupně měl za to, že pravidlo 22 odst. 1 prováděcího nařízení nelze vykládat v tom smyslu, že brání zohlednění dodatečných důkazních materiálů s ohledem na existenci nových skutečností, a to ani tehdy, když jsou předloženy po uplynutí této lhůty a že čl. 74 odst. 2 nařízení o ochranné známce svěřuje oddělením úřadu posuzovací pravomoc, pokud jde o to, zda zohlední důkazy předložené po uplynutí lhůty.

34. Konečně třetí přístup je názorně doložen v rozsudku, proti kterému je podán kasační opravný prostředek v projednávané věci. Vycházelo se z něho rovněž v nedávných věcech v tom smyslu, že dokument není předložen po uplynutí lhůty ve smyslu čl. 74 odst. 2 nařízení o ochranné známce, pokud je předložen odvolacímu senátu ve lhůtě čtyř měsíců stanovené v článku 59 tohoto nařízení, takže odvolací senát nemůže odmítnout zohlednit takový dokument [19].

35. Odvolací senáty opakovaně rozhodly, že účastníci řízení před úřadem nemohou jednoduše přehlížet lhůty a předkládat důkazy, které mohly a měly být předloženy včas, pokud nemá odvolací senát za to, že dodatečné nebo doplňující skutečnosti a důkazy by měly být zohledněny podle čl. 74 odst. 2 nařízení o ochranné známce [20].

Judikatura Evropského patentového úřadu

36. Než se vrátím k rozsudku, proti kterému je podán kasační opravný prostředek, je zajímavé se stručně podívat na judikaturu Evropského patentového úřadu ohledně srovnatelných situací. Tento úřad, založený na základě Evropské patentové úmluvy (dále také „EPÚ“) [21], má velmi podobné uspořádání jako OHIM a některá nejrelevantnější ustanovení nařízení o ochranné známce [22] jsou buď totožná [23], nebo velmi podobná odpovídajícím ustanovením této úmluvy. Důvodová zpráva k původnímu návrhu Komise nařízení o ochranné známce Spole-

19 — Viz, například, rozsudek ze dne 9. listopadu 2005, Focus Magazin Verlag v. OHIM – ECI Telecom (HI-FOCuS) (T-275/03, Sb. rozh. s. II-4725, bod 38), a z nedávné doby rozsudek ze dne 11. července 2006, Caviar Anzali v. OHIM – Novomarket (ASETRA) (T-252/04, Sb. rozh. s. I-2115, bod 38).

20 — Viz, například, rozhodnutí ze dne 2. března 2005 ve věci R 389/2004-1 – HYPERCO (obrazová ochranná známka) v. HYPERCOR (obrazová ochranná známka), v bodech 26 až 29, a citovaná rozhodnutí.

21 — Úmluva o udělování evropských patentů, podepsaná dne 5. října 1973 v Mnichově. V současné době jsou signatáři této úmluvy všechny členské státy Evropské unie (s výjimkou Malty, která je v procesu přistoupení) a Evropského hospodářského prostoru spolu s Bulharskem, Monakem, Rumunskem, Švýcarskem a Tureckem.

22 — Zejména čl. 43 odst. 1, článek 60, čl. 62 odst. 1, článek 74 a čl. 76 odst. 1.

23 — V anglickém, francouzském a německém jazyce, což jsou jazyky Evropské patentové úmluvy.

čenství ve skutečnosti upřesňuje, že se obecná procesní ustanovení inspirovala ustanoveními Evropské patentové úmluvy.

37. Navíc otázky podobné těm, ke kterým se Soudní dvůr musí vyjádřit v projednávané věci, vyvstaly před odvolacími senáty Evropského patentového úřadu.

38. Věcí, ze které se vychází, se zdá být rozhodnutí rozšířeného odvolacího senátu ve věcech G 9/91 a G 10/91 [24]. Bod 18 tohoto rozhodnutí zní následovně:

„Účelem odvolacího řízení *inter partes* je zejména dát účastníkovi, který neměl ve věci úspěch, možnost napadnout opodstatněnost rozhodnutí námitkového oddělení. Není v souladu s tímto účelem posuzovat důvody námitek, na kterých nebylo rozhodnutí námitkového oddělení založeno. Dále je třeba na rozdíl od čistě správního charakteru námitkového řízení odvolací řízení považovat za soudní řízení [...]. Takové řízení je svou povahou méně vyšetřovací než řízení správní. Je tudíž odůvodněné, i přesto, že čl. 114 odst. 1 EPÚ[25] formálně rovněž zahrnuje odvolací řízení, použít toto ustanovení obecně restriktivnějším způsobem v takovém řízení než v námitkovém řízení. Zejména, pokud jde o nové důvody námitek, má z výše uvedených důvodů rozšířený senát za to, že takové důvody nemohou být v zásadě předloženy ve stadiu odvolání. Tento přístup rovněž snižuje procesní nejistotu majitelů patentů, kteří by jinak čelili nepředvídatelným komplikacím ve velmi pozdním stadiu řízení, a tím by riskovali zrušení patentu, což znamená nezvratnou ztrátu práv. Osoby, které podaly námitky, jsou v tomto ohledu v lepším postavení, neboť mají vždy možnost podat návrh na zahájení řízení o odvolání patentu před vnitrostátními soudy, pokud nemají úspěch před EPÚ. Výjimka z výše uvedené zásady je však odůvodněna ve věci, kdy majitel patentu souhlasí, že nové důvody námitek mohou být posouzeny: *volenti non fit injuria*. V některých případech může být v jeho vlastním zájmu, aby takový důvod nebyl vyloučen z posouzení v centralizovaném řízení před EPÚ. Nicméně je nesporné, že takový důvod by měl být vznesen pouze odvolacím senátem nebo, je-li vznesen osobou, která podala námitky, přijat v rámci řízení, pokud je považován odvolacím senátem za již *prima facie* vysoce relevantní. Pokud je nový důvod přijat, věc by s ohledem na výše uvedený účel odvolacího řízení měla být vrácena na první stupeň k dalšímu řízení, pokud zvláštní důvody nenaznačují něco jiného. Lze dodat, že jestliže majitel patentu nesouhlasí

24 — 31. března 1993 (Úřední věstník Evropského patentového úřadu 1993, s. 408).

25 — Jehož znění je podobné znění čl. 74 odst. 1 nařízení o ochranné známce s výjimkou toho, že přezkum *není* výslovně omezen na skutečnosti, důkazy a návrhy předložené účastníky (čl. 114 odst. 2 a čl. 74 odst. 2 jsou nicméně totožné).

s předložením nového důvodu námitek, nesmí se odvolací senát ve svém rozhodnutí vůbec takovým důvodem zabývat. Pouze skutečnost, že tato otázka byla vznesena, může být zmíněna."

39. Tyto úvahy jsou v kontextu projednávaného kasačního opravného prostředku nesporně důležité. Musí být však s nimi zacházeno opatrně, a to z několika důvodů.

40. Zaprvé, i když totožná nebo podobně znějící ustanovení v oblasti práva evropského duševního vlastnictví by měla být, pokud možno vykládána jednotně, Evropská patentová úmluva není nástrojem Společenství a Evropský patentový úřad není orgánem Společenství. Rozhodnutí odvolacích senátů tohoto úřadu nejsou v právu Společenství závazná.

41. Zadruhé, rozhodnutí odvolacích senátů OHIM podléhají přezkumu Soudu prvního stupně a Soudního dvora, zatímco proti rozhodnutím odvolacích senátů Evropského patentového úřadu nelze podat opravný prostředek. Celkový procesní rámec je tudíž rozdílný.

42. Podrobněji, námitková řízení v kontextu evropského patentu jsou zahajována poté, co byl udělen patent, což je spíše přibližuje k zrušovacím řízením v kontextu ochranné známky Společenství. Dále, na rozdíl od situace podle pravidla 15 odst. 2 písm. d) a pravidla 16 odst. 1 prováděcího nařízení, ve znění v rozhodné době v projednávané věci, pravidlo 55 písm. c) prováděcího nařízení k Evropské patentové úmluvě vyžaduje, aby důvody námitek byly zahrnuty do oznámení o námitkách spolu s uvedením skutečností, důkazů a argumentů předložených na jejich podporu.

Skutkové okolnosti a řízení v projednávané věci

43. V roce 1996 podala Atlantic Richfield Company přihlášku slova ARCOL jako ochranné známky Společenství pro mj. „chemické výrobky určené ke konzervování potravin" [26].

26 — Přihláška byla následně převedena na Bayer AG, nyní přihlašovatele před úřadem.

44. Kaul GmbH (dále jen „Kaul“) podala námitky proti zápisu z důvodů nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení o ochranné známce s její starší ochrannou známkou Společenství CAPOL zapsanou pro „chemické výrobky určené ke konzervování potravin, a sice suroviny ke zmrazování a konzervování konečných potravin, zvláště cukrovinek.“

45. Námitky byl zamítnuty z důvodu, že neexistuje žádné nebezpečí záměny mezi ochrannými známkami ve Společenství, vezmou-li se v úvahu jejich vzhledové a sluchové rozdíly.

46. Kaul se proti tomuto zamítnutí odvolala, ale odvolání bylo zamítnuto [27].

47. Podle napadeného rozhodnutí [28] Kaul tvrdila, že její starší ochranná známka měla vysokou rozlišovací způsobilost ve dvou ohledech. Zaprvé neobsahovala popisný odkaz na zboží. Zadruhé byla Kaul jednak předním dodavatelem polev a nelepících se přísad (pro 1,4 milionů tun cukrovinek ve více než 60 zemích), a jednak největším světovým spotřebitelem MCT oleje používaného v jejích výrobcích nesoucích její ochrannou známku. Na podporu posledně uvedeného tvrzení předložila Kaul odvolacímu senátu čestné prohlášení svého generálního ředitele a seznam svých hlavních zákazníků. Námitkovému oddělení předložila pouze brožuru popisující výrobky, na které se její ochranná známka vztahuje.

48. Body 10 až 14 napadeného rozhodnutí, nazvané „Nové důkazy a argumenty“, zní následovně:

„10) Argument, že starší ochranná známka má rozlišovací způsobilost, jelikož postrádá popisný charakter, což tvrdila opakovaně osoba, která podala námitky, během námitkového a odvolacího řízení, je odlišný od argumentu, že starší ochranná známka má vysokou rozlišovací způsobilost, jelikož je obecně známá. Posledně uvedený argument, jehož relevantnost přihlašovatel popírá, je vznesen poprvé v odvolacím řízení a je doložen čestným prohlášením jeho generálního ředitele a seznamem s uvedením jmen a kontaktních údajů jeho hlavních zákazníků. Brožura zaslaná spolu s vyjádřeními faxem dne 2. srpna 1999 byla předložena pouze proto, aby se prokázalo, že výrobky

27 — Rozhodnutím třetího odvolacího senátu ve věci R 782/2000-3 – ARCOL/CAPOL, na http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2000/en/R0782_2000-3.pdf (dále jen „napadené rozhodnutí“).

28 — V bodě 6.

chráněné starší ochrannou známkou jsou totožné s výrobky uvedenými v přihlášce a nemůže být vykládána tak, že podporuje posledně zmíněný argument.

11) Podle ustálené judikatury odvolacích senátů nelze v zásadě povolit předkládání nových skutečností, důkazů a , návrhů' po lhůtě stanovené námitkovým oddělením pro jejich předložení, jelikož námitková řízení, jejichž procesní rovnováha je zajištěna systémem lhůt, narozdíl od řízení *ex parte*, mají za následek konfrontaci mezi dvěma účastníky [...]

12) Odvolací senát musí zohledňovat práva a povinnosti účastníků námitkových řízení, jelikož tato řízení se řídí zásadou kontradiktornosti. Účelem lhůty je zaprvé zajistit, aby bylo přihlédnuto k právu účastníka být vyslechnut podle čl. 73 druhé věty NOZS a umožnit úřadu řádně provést tato řízení. Jakmile je stadium řízení *inter partes* ukončeno konečným rozhodnutím námitkového oddělení, odvolací senát nemůže znovu zahájit řízení na základě nových skutečností, důkazů a ‚návrhů', které osoba podávající námitky mohla a měla předložit námitkovému oddělení.

13) V projednávané věci podatel odvolání ve skutečnosti nepředložil nový argument, ale pouze změnil právní základ svých námitek. Obecně známé ochranné známky jsou specificky uvedeny v čl. 8 odst. 2 písm. c) NOZS a musí být výslovně uvedeny jako jedna z možných starších ochranných známek, na které jsou námitky založeny.

14) Argument, že ochranná známka má rozlišovací způsobilost z důvodu své obecné známosti, nemůže proto být v odvolacím řízení přijat."

49. Kaul podala k Soudu prvního stupně žalobu na neplatnost tohoto rozhodnutí, ve které tvrdila, že byla porušena zaprvé povinnost přezkoumat důkazy jí předložené odvolacímu senátu, zadruhé čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení o ochranné známce, zatřetí procesní zásady uznávané v členských státech a procesní pravidla použitelná u úřadu a začtvrté povinnost uvést odůvodnění.

50. Soud prvního stupně přezkoumal první žalobní důvod a shledal jej opodstatněným a zrušil rozhodnutí odvolacího senátu, aniž by zkoumal ostatní žalobní důvody. Relevantní část jeho rozsudku zní následovně:

„27) Odvolací senát v bodech 10 až 12 napadeného rozhodnutí, dále pak OHIM v bodě 30 svého vyjádření k žalobě shledaly, že nově uvedené skutečnosti nemohou být zohledněny, protože byly předloženy po uplynutí lhůt stanovených námitkovým oddělením.

28) Nicméně je nutno konstatovat, že tento postoj není slučitelný s funkční kontinuitou mezi odděleními OHIM potvrzenou Soudem prvního stupně, pokud jde jak o řízení *ex parte* [...], tak pokud jde o řízení *inter partes* [...].

29) Bylo totiž rozhodnuto, že z funkční kontinuity mezi odděleními OHIM vyplývá, že v rámci působnosti čl. 74 odst. 1 *in fine* nařízení č. 40/94 je odvolací senát povinen založit své rozhodnutí na všech skutkových a právních okolnostech, které dotyčný účastník řízení předložil buď v řízení před oddělením rozhodujícím v první instanci, nebo, pouze s výhradou odstavce 2 téhož článku, v odvolacím řízení [...]. V rozporu s tím, co tvrdí OHIM, pokud jde o řízení *inter partes*, tedy funkční kontinuita mezi různými odděleními OHIM nemá za následek, že účastník řízení, který nepředložil před oddělením rozhodujícím v první instanci určité skutkové a právní okolnosti ve lhůtách stanovených tímto oddělením, nemůže uplatňovat zmíněné skutečnosti před odvolacím senátem na základě čl. 74 odst. 2 nařízení č. 40/94. Funkční kontinuita má naopak za důsledek to, že takový účastník řízení může uplatňovat zmíněné skutečnosti před odvolacím senátem, s výhradou dodržení čl. 74 odst. 2 zmíněného nařízení před touto instancí.

30) V důsledku toho, jelikož v projednávaném případě sporné skutečnosti nebyly předloženy opožděně ve smyslu čl. 74 odst. 2 nařízení č. 40/94, nýbrž byly předloženy v příloze písemného odůvodnění žalobkyně, které došlo odvolacímu senátu dne 30. října 2000, to znamená ve lhůtě čtyř měsíců stanovené v článku 59 nařízení č. 40/94, nemohl odvolací senát odmítnout zohlednění těchto skutečností."

51. Soud prvního stupně rovněž zamítl „podpůrný argument" odvolacího senátu v bodě 13 svého rozhodnutí v tom smyslu,

že Kaul se „ve skutečnosti [snažila] prokázat, že její ochranná známka má dobré jméno nebo je obecně známá“, a „nahradila čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 jako právní základ svých námitek čl. 8 odst. 2 písm. c) téhož nařízení“.

52. Uvedl, že právním základem zůstal po celou dobu čl. 8 odst. 1 písm. b). Odvolací senát tedy nemohl, aniž by porušil článek 74 nařízení o ochranné známce, odmítnout zohlednění nových skutečností předložených Kaul za účelem prokázání vysoké rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky vyplývající z jejího užívání na trhu. Pokud tedy odvolací senát shledal, že dotčené výrobky jsou totožné a mezi těmito dvěma ochrannými známkami existují určité prvky podobnosti, nemohl rozhodnout, jak učinil, o existenci nebezpečí záměny, aniž by vzal v úvahu všechny relevantní skutečnosti, ke kterým patří nové důkazy předložené s cílem prokázat vysokou rozlišovací způsobilost starší ochranné známky. Odvolací senát tím, že opomenul vzít v úvahu tyto skutečnosti, porušil povinnosti, které pro něj v rámci přezkumu nebezpečí záměny vyplývají z čl. 8 odst. 1 písm. b) [29].

29 — Body 33 až 37 rozsudku, proti kterému je podán kasační opravný prostředek.

Kasační opravný prostředek

53. Úřad nyní žádá Soudní dvůr, aby zrušil rozsudek, proti kterému je podán kasační opravný prostředek, vrátil věc zpět Soudu prvního stupně k rozhodnutí o zbývajících žalobních důvodech a uložil Kaul náhradu nákladů řízení o kasačním opravném prostředku.

54. Tvrdí, že zejména v bodech 29 a 30 svého rozsudku Soud prvního stupně nesprávně vyložil nebo nesprávně použil

— čl. 42 odst. 3 a čl. 62 odst. 1 nařízení o ochranné známce ve spojení s pravidlem 16 odst. 3 a pravidlem 20 odst. 2 prováděcího nařízení;

— čl. 74 odst. 2 nařízení o ochranné známce.

55. Existují tedy dva důvody kasačního opravného prostředku. Úřad zaprvé nesouhlasí s přístupem Soudu prvního stupně

k povaze lhůt pro předložení dokumentace na podporu námitek (čl. 42 odst. 3 nařízení o ochranné známce a pravidlo 16 odst. 3 a pravidlo 20 odst. 2 prováděcího nařízení) a účinku pravomocí odvolacího senátu podle čl. 62 odst. 1 nařízení o ochranné známce na tyto lhůty. Zadruhé popírá výklad čl. 74 odst. 2 nařízení o ochranné známce, podle kterého je odvolací senát povinen přihlédnout ke skutečnostem a důkazům předloženým po lhůtě stanovené pro jejich předložení námitkovým oddělením.

56. Argumenty lze stručně shrnout následovně.

57. Pokud jde o první soubor ustanovení, úřad tvrdí, že s důkazy předloženými po závazné lhůtě („Ausschlussfrist") stanovené námitkovým oddělením zacházel důsledně jako s nepřípustnými před odvolacím senátem. Takový postup vyplývá v zásadě z povahy jakéhokoliv odvolacího řízení jakož i z uvedených ustanovení a jeho oprávněnost je potvrzena dodatečnou změnou pravidla 50 odst. 1 prováděcího nařízení – ačkoliv se tato změna na tento případ nepoužije. Pojem „funkční kontinuita" se týká pravomoci odvolacích senátů, pokud jde o rozhodnutí, která mohou přijmout, ale nemá vliv na chronologické požadavky řízení.

58. Kaul zdůrazňuje, že podle nařízení o ochranné známce odvolací senáty mohou vykonávat stejné pravomoci jako oddělení, které přijalo rozhodnutí, proti kterému je podáno odvolání. Má za to, že tudíž musí provést nový přezkum stejného typu věcných otázek, jaké jsou jim předloženy. Jejich (*sui generis*, kvazisoudní) role při posuzování věci samé v řízeních, která před nimi probíhají – která se odlišuje od čistě právního přezkumu Soudem prvního stupně a Soudním dvorem – potvrzuje tento názor. Článek 76 odst. 1 o důkazech odkazuje na *jakékoliv* řízení před úřadem, a tudíž výslovně stanoví, že odvolací senáty se budou novými důkazy zabývat. Pouze tehdy, pokud se věc dostane k Soudu, je odvolání výslovně omezeno na právní otázky. Lhůty, které stanoví úřad, na něž odkazuje čl. 42 odst. 3 a čl. 61 odst. 2 nařízení o ochranné známce, nejsou závazné na rozdíl od těch, které jsou stanoveny samotným nařízením. Prováděcí nařízení, jelikož je normou nižší právní síly, nemůže mít před těmito ustanovení přednost.

59. Pokud jde o čl. 74 odst. 2 nařízení o ochranné známce, úřad argumentuje, že po odvolacích senátech nemůže být vyžadováno, aby přijaly důkazy předložené po závazné lhůtě stanovené pro jejich před-

ložení námitkovým oddělením. Pokud je v právních předpisech stanovena zvláštní lhůta nebo pokud je stanovení lhůty upraveno a lhůta byla řádně stanovena, musí být tato lhůta vždy považována za závaznou. Článek 74 odst. 2 není v těchto případech relevantní, jelikož dokumentace předložená po uplynutí závazné lhůty nemůže být z důvodu samotné povahy takové lhůty nikdy přijata. Pojem „včas" v čl. 74 odst. 2 odkazuje pouze na ostatní situace, ve kterých je ponechán určitý prostor pro uvážení a účastníci nevynaložili náležitou péči.

60. Kaul tvrdí, že v rozsudku, proti kterému je podán kasační opravný prostředek, je pouze uvedeno, že nové důkazy byly předloženy během lhůty, ve které bylo možné podat odvolání, a že čl. 74 odst. 2 se tudíž nepoužije. Rozsah námitek je vymezen v prvním stadiu řízení, ale předložení důkazů není v tomto stadiu nijak omezeno. Může také nastat případ, že se až po rozhodnutí námitkového oddělení zjistí, že jsou potřebné určité důkazy. Nebylo by v zájmu hospodárnosti řízení požadovat, aby byly *veškeré* důkazy předloženy v dřívějším stadiu jednoduše proto, že mohou být nezbytné.

Posouzení

Druhy lhůt

61. Nařízení o ochranné známce a prováděcí nařízení stanoví dva druhy lhůt pro předložení dokumentace v námitkových řízeních: lhůty specifikované v samotných právních předpisech a lhůty, které úřad stanoví v jednotlivých případech.

62. Oba tyto druhy lhůt se vztahují k dvěma druhům podání. První se týká předložení sdělení o námitce nebo o odvolání, podle toho, o jaký případ se jedná, spolu s uvedením důvodů, pro které jsou podány, a zaplacením odpovídajícího poplatku. Druhý se týká předložení podpůrné dokumentace, pro kterou se používají různé pojmy jako „skutečnosti", „důkazy", „argumenty", „tvrzení" a „podpůrné dokumenty".

63. Musím podotknout, že jednotlivé jazykové verze nařízení o ochranné známce a prováděcího nařízení nejsou příliš jednotné, zejména pokud jde o „skutečnosti, důkazy a argumenty". Rozpory vyplývají

částečně ze znění článku 114 Evropské patentové úmluvy, ze kterého bylo převzato znění článku 74 nařízení o ochranné známce v anglickém, francouzském a německém jazyce.

64. Nezdá se mi tudíž možné, aby se přesně rozlišovalo mezi použitými pojmy. Spíše lze vyvodit velký rozdíl mezi, na straně jedné, formálním podáním námitek nebo odvolání, které musí uvádět právní důvody, pro které je podáno, během lhůty výslovně stanovené v právních předpisech a, na straně druhé, předložením podpůrné (týkající se skutkových nebo právních okolností) dokumentace s cílem prokázat, že specifikované důvody námitek nebo odvolání jsou opodstatněné, během lhůt, které stanoví, a popřípadě prodlouží, úřad.

Povaha podání, o která se jedná v projednávané věci

65. V napadeném rozhodnutí jsou dotčená podání popsána původně jako „nové důkazy a argumenty" a posléze „ve skutečnosti [...] [nikoli] nový argument", ale změna „[právního základu námitek]".

66. Rozsudek, proti kterému je podán kasační opravný prostředek, odkazuje na „důkazy [týkající se skutkových okolností] a na „nově uvedené skutečnosti". V bodě 25 Soud prvního stupně upřesňuje, že to, co považuje za „důkazy", sestává z dotčeného čestného prohlášení a seznamu. V bodě 32 a následujících popírá, že by nastala jakákoliv změna v právnímu základu námitek.

67. S ohledem na rozdíl mezi těmito dvěma druhy lhůt se tudíž zdá relevantní se v tomto bodě rozhodnout, zda to, co odvolací senát odmítl zohlednit, byl nový důvod námitek (změna právního základu), nebo nový argument nebo nový důkaz na podporu důvodu, který byl již předložen.

68. Podle mého názoru je zjištění Soudu prvního stupně, že nedošlo k pokusu o změnu právního základu námitek z čl. 8 odst. 1 písm. b) na čl. 8 odst. 2 písm. c) nařízení o ochranné známce – a tedy k pokusu předložit nový důvod námitek – správné.

69. Námitky byly založeny na existenci totožné nebo podobné starší ochranné známky, která se vztahuje na totožné nebo podobné výrobky, čímž vzniká nebezpečí

záměny u veřejnosti, jak je uvedeno v čl. 8 odst. 1 písm. b).

70. Článek 8 odst. 2 písm. c) uvádí, že pro tento účel se „staršími ochrannými známkami" rozumějí – kromě těch, které jsou již zapsány na relevantním území [čl. 8 odst. 2 písm. a)] nebo pro které je takový zápis žádán [čl. 8 odst. 2 písm. b)] – ty, které mají nárok na ochranu, nikoli proto, že jsou zapsány, ale pro to, že jsou „obecně známé" ve smyslu článku 6bis Pařížské úmluvy.

71. Vzhledem k tomu, že v projednávané věci je starší ochranná známka, na které jsou založeny námitky, zapsanou ochrannou známkou Společenství, čl. 8 odst. 2 písm. c) nemůže být relevantní. Prokazovat, že zapsaná ochranná známka je rovněž „obecně známá", je zbytečné. Účelem předložení čestného prohlášení a seznamu zákazníků společností Kaul tudíž nemohlo být dovolávání se tohoto ustanovení. Spíš, jak je potvrzeno článkem 33 a následujícími její žaloby k Soudu prvního stupně, se snažila dovolávat judikatury v tom smyslu, že nebezpečí záměny musí být posouzeno celkově, s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům, a že nebezpečí záměny je tím vyšší, čím se rozlišovací způsobilost starší ochranné známky jeví vyšší, takže ochranným známkám, které se vyznačují vysokou rozlišovací způsobilostí na trhu (buď samy o sobě, nebo z důvodu jejich známosti na trhu), náleží rozsáhlejší ochrana než ochranným známkám, jejichž rozlišovací způsobilost je menší [30].

72. Otázkou je tudíž, zda Soud prvního stupně správně rozhodl, že odvolací senát měl přijmout argument a podpůrné důkazy týkající se důvodu námitek, když tento důvod byl předložen ve lhůtě tří měsíců stanovené článkem 42 nařízení o ochranné známce, ale argument a důkazy nebyly předloženy během lhůt stanovených námitkovým oddělením podle čl. 42 odst. 3 a čl. 43 odst. 1.

30 — Viz například rozsudky ze dne 11. listopadu 1997, SABEL (C-251/95, Recueil, s. I-6191, body 22 až 24); ze dne 29. září 1998, Canon (C-39/97, Recueil, s. I-5507, body 16 až 18), a ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Recueil, s. I-3819, body 18 až 20). Tyto věci se týkají čl. 4 odst. 1 písm. b) první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), ale znění a výklad tohoto ustanovení jsou v zásadě stejné jako čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení o ochranné známce.

Posuzovací pravomoc svěřená čl. 74 odst. 2 nařízení o ochranné známce

takovou dokumentaci zohlednit. Jinak řečeno, svěřuje úřadu posuzovací pravomoc rozhodnout se oběma způsoby [31].

73. Úřad tvrdí, že Soud prvního stupně nesprávně vyložil nebo nesprávně použil jednak čl. 42 odst. 3 a čl. 62 odst. 1 nařízení o ochranné známce a pravidlo 16 odst. 3 a pravidlo 20 odst. 2 prováděcího nařízení, a jednak čl. 74 odst. 2 nařízení o ochranné známce.

74. Podle mého názoru je posledně zmíněné ustanovení tím, které je rozhodující pro vyřešení otázky v projednávané věci. Umožňuje úřadu „[nepřihlížet] ke skutečnostem, které účastníci včas neuvedli, ani k důkazům, které včas nepředložili".

75. Tím, že je úřadu umožněno *ne*přihlížet ke skutečnostem a důkazům (pod které, jak jsem uvedla, zahrnuji rovněž argumenty na podporu dříve specifikovaného důvodu námitek nebo odvolání), které účastníci včas neuvedli nebo včas nepředložili, čl. 74 odst. 2 rovněž jednoznačně a nesporně umožňuje

76. Tato posuzovací pravomoc se nicméně uplatní pouze na dokumenty podporující uvedený právní důvod námitek nebo odvolání, a nikoli na uvedení důvodu jako takového, pro který jsou stanoveny zvláštní lhůty, které nespadají pod tuto posuzovací pravomoc. V tomto kontextu se musí tedy pojem „včas" vztahovat nikoli na lhůty specifikované v právních předpisech, ale na lhůty stanovené úřadem. (Navíc – je samozřejmé, že – neexistuje posuzovací pravomoc, pokud jde o nepřihlížení k podáním, která jsou učiněna včas.)

77. Posuzovací pravomoc ale také nemůže být zcela bez omezení. Zejména vzhledem k tomu, že námitkové oddělení nebo odvolací senát, podle toho, o jaký případ se jedná, musí vyzvat účastníky, aby „pokaždé, kdy to bude nezbytné", předložili ve stanovené lhůtě vyjádření ke sdělení jiných stran nebo ke sdělení úřadu [32], musí být možné napadnout odmítnutí zohlednit skutečnosti, důkazy nebo argumenty, pokud nebyla dotčenému

31 — Jak bylo uznáno Soudem prvního stupně v bodě 57 jeho rozsudku ve věci Marienfelde (uvedený výše v poznámce pod čarou 18).

32 — Článek 43 odst. 1 a čl. 61 odst. 2 nařízení o ochranné známce. Je třeba připomenout, že použití výrazů „vyjádření" a „argumenty" v relevantních částech právních předpisů není v jednotlivých jazykových verzích jednotné, a zdá se tudíž obtížné formálně rozlišovat mezi těmito výrazy.

účastníku dána dostatečná možnost předložit taková vyjádření.

78. Docházím tudíž k závěru, že, obecně, rozhodnutí odvolacího senátu přihlédnout, či nepřihlédnout ke skutečnostem, důkazům nebo argumentům nepředloženým včas, může být zrušeno, pokud není odůvodněno s přihlédnutím k možnosti dané k předložení takové dokumentace. Avšak pokud tomu tak není a neexistuje žádná další právní vada, spadá takové rozhodnutí oprávněně do posuzovací pravomoci odvolacího senátu, je-li nedodržená lhůta lhůtou, která patří do této pravomoci.

Protichůdné názory

79. Soud prvního stupně v bodě 30 rozsudku, proti kterému je podán kasační opravný prostředek, má za to, že dotčená dokumentace byla předložena včas, jelikož byla předložena ve lhůtě čtyř měsíců stanovené (pro podání písemného odůvodnění odvolání) v článku 59 nařízení o ochranné známce. Odvolací senát tudíž nemohl odmítnout přihlédnout k této dokumentaci.

80. Zastávaným postojem, vyplývajícím v zásadě z rozsudku ve věci Kleencare [33], je, že úlohou odvolacího senátu je rozhodnout, zda ve světle všech relevantních skutkových a právních okolností může být nové rozhodnutí mající stejný výrok legálně přijato v době, když je rozhodováno o odvolání. Pro tento účel se „relevantní skutkové a právní okolnosti" neomezují na ty, které byly vzneseny ve stadiu námitek, ale zahrnují rovněž ty, které byly předloženy odvolacímu senátu ve lhůtách pro odvolání. Článek 74 odst. 2 tudíž nepřiznává odvolacímu senátu žádnou posuzovací pravomoc, pokud jde o to, zda přihlížet, či nepřihlížet k materiálům předloženým v posledně uvedených lhůtách.

81. Tento názor je založen na existenci funkční kontinuity mezi prvoinstančními odděleními a odvolacími senáty odvozené zejména ze schopnosti odvolacího senátu vykonávat podle čl. 62 odst. 1 nařízení o ochranné známce jakoukoliv pravomoc prvoinstančních oddělení.

82. Argumentem úřadu, tak jak ho chápu, je, že dotčená dokumentace se nevztahuje k důvodu odvolání, ale k důvodu námitek. Taková dokumentace by tedy měla být předložena během lhůty nebo lhůt stanovených námitkovým oddělením podle čl. 42 odst. 3 nařízení o ochranné známce pro předložení podpůrných skutečností, důkazů a vyjádření nebo podle čl. 43 odst. 1 téhož nařízení pro předložení vyjádření. Jelikož tak nebylo učiněno, odvolací senát nebyl povi-

33 — Uvedený výše v poznámce pod čarou 15.

nen k ní přihlédnout. Ve skutečnosti zachází úřad patrně ještě dál a tvrdí, že odvolací senát nebyl dokonce ani oprávněn tuto dokumentaci zohlednit.

83. Je třeba poznamenat, že nový třetí pododstavec pravidla 50 odst. 1 prováděcího nařízení je v souladu s posledně uvedeným názorem, ale – zjevně – neslučitelný s přístupem v rozsudku, proti kterému je podán kasační opravný prostředek. Tento pododstavec stanoví, že v řízeních o odvolání proti rozhodnutí námitkového oddělení omezí senát přezkum odvolání na skutečnosti a důkazy předložené ve lhůtách stanovených v nařízení o ochranné známce nebo určených námitkovým oddělením, pokud se senát nedomnívá, že by měly být vzaty v úvahu další dokumentace podle čl. 74 odst. 2 nařízení o ochranné známce.

Slučitelnost s nařízením o ochranné známce

84. Je pravda, že toto ustanovení ještě nebylo přijato v rozhodné době v projednávané věci a vstoupilo v platnost až 25. července 2005. Jak Kaul správně poznamenala, toto ustanovení nemůže mít ani platně přednost před jakýmkoliv pravidlem obsaženým v nařízení o ochranné známce nebo z ustanovení tohoto nařízení nutně vyplývajícím, nebo je nahradit. Nicméně ze sedmého bodu odůvodnění nařízení č. 1041/2005 [34], kterým byl vložen nový pododstavec, dovozuji, že záměrem Komise bylo jasněji specifikovat obsah a rámec existujících pravidel ohledně právních důsledků různých procesních vad, a nikoli měnit tato pravidla. Její chápání situace podle nařízení o ochranné známce se tudíž zdá být v souladu s chápáním úřadu.

85. Soudní dvůr je tedy žádán, aby rozhodl mezi dvěma názory na odvolací řízení.

86. Pokud odůvodnění v rozsudku, proti kterému je podán kasační opravný prostředek, je správné, je stěží pochopitelné, jak nový pododstavec pravidla 50 odst. 1 prováděcího nařízení mohl být platně přijat. Naopak, pokud by existoval prostor pro Komisi přijmout uvedené ustanovení, zdá se, že Soud prvního stupně nesprávně vyložil nařízení o ochranné známce.

87. V nařízení o ochranné známce jsem neshledala nic, co by výslovně potvrdilo nebo

34 — Uvedené v poznámce pod čarou 9: „Ustanovení týkající se námitkového řízení by měla být zcela přeformulována tak, aby byly stanoveny požadavky na přípustnost, jasně určeny právní následky nedostatků a aby byla ustanovení uspořádána v chronologickém pořadí řízení."

vyvrátilo jeden nebo druhý názor (a to samé platilo – v rozhodné době – o prováděcím nařízení). Oba názory jsou založeny na výkladu systému nařízení.

88. Přístup Soudu prvního stupně přinejmenším v některé jeho judikatuře a výsledek, ke kterému v projednávané věci došel, se mi nicméně nejeví obecně v souladu s povahou odvolacích řízení, jejichž příkladem je interní odvolání upravené nařízením o ochranné známce.

89. Je pravda, že odvolací řízení se mohou v podrobnostech a formě velmi lišit. Nicméně mají společnou strukturu, která se skládá ze dvou stadií. V prvním stadiu [35] se určí, zda je rozhodnutí, proti kterému bylo podáno odvolání, stiženo vadou. Pokud – ale jenom pokud – existuje taková vada (která může sestávat mimo jiné ze skutečnosti, že byl vzat v úvahu nedostatečný důkaz nebo argument) v dalším stadiu (které může být provedeno zcela nebo částečně stejným orgánem jako v prvním stadiu nebo odlišným orgánem – někdy orgánem, který přijal první rozhodnutí) se určí, jakého rozhodnutí mělo být dosaženo nebo má být nyní dosaženo. Během tohoto určování je někdy možné v závislosti na pravidlech a okolnostech dotčeného řízení posoudit důkaz nebo argument, které z jakéhokoliv důvodu nebyly zohledněny při přijímání původního rozhodnutí.

90. Je rovněž pravda, že mohou existovat řízení, ve kterých skutečnost, že rozhodnutí bylo přijato na základě určitých důkazů a argumentů, nebrání novému návrhu směřujícímu k odlišnému rozhodnutí ve stejné věci, založenému na nových důkazech a argumentech nebo změněných okolnostech. Taková řízení nejsou nicméně odvolacími řízeními. Jsou formálně odlišná od řízení vedoucích k jakémukoliv předchozímu rozhodnutí. Ačkoliv mohou vést k nahrazení takového rozhodnutí, nepřezkoumávají nebo neovlivňují platnost způsobu, jakým bylo přijato. Mimoto obvykle neexistují striktní lhůty k jejich zahájení, jelikož neexistuje žádný důvod se domnívat, že se objeví nové důkazy nebo že nastane změna v okolnostech během určitého období po vydání předchozího rozhodnutí.

91. Z článků 57 až 62 nařízení o ochranné známce je zcela zjevné, že má jít o odvolací řízení první kategorie bez ohledu na jakoukoli rozdílnost v terminologii mezi jazyko-

35 — Ponechávám stranou pro projednávané účely jakékoliv předběžné zkoumání formální přípustnosti.

vými verzemi [36]. Zejména ze lhůty dvou měsíců od data doručení napadeného rozhodnutí se zdá být patrné, že se tím nezamýšlí opětovné posouzení ve světle změněných okolností. Taktéž se nezdá, že by bylo zamýšleno poskytnout možnost předložit nové důkazy nebo argumenty, pokud prvoinstanční oddělení má za to, že předložené důkazy nebo argumenty byly nedostatečné. Taková možnost by měla být poskytnuta tímto samotným oddělením prostřednictvím požadavku, že úřad by měl vyzvat k předložení vyjádření pokaždé, když to bude v první instanci nezbytné [37].

92. Dále mám za to, že v jakémkoliv odvolacím řízení uvedeného typu musí být tato dvě stadia oddělena a že druhé stadium – ve kterém se určuje, jaké rozhodnutí mělo být přijato nebo má být přijato nyní – nenastane, a tudíž by nemělo proběhnout, dokud neexistují důvody pro částečné nebo úplné zrušení původního rozhodnutí.

93. Dva druhy podání odpovídají dvěma stadiím posouzení odvolání.

94. V prvním stadiu by měl orgán provádějící přezkum (v projednávané věci odvolací senát) přezkoumat veškeré aspekty okolností, za kterých bylo původní rozhodnutí přijato a které by mohly učinit toto rozhodnutí vadným. To zahrnuje přezkum důvodů odvolání (které musí být předloženy ve lhůtě čtyř měsíců ode dne doručení napadeného rozhodnutí, podle článku 59 nařízení o ochranné známce) a jakékoli další dokumentace předložené na podporu těchto důvodů (v různých lhůtách stanovených odvolacím senátem podle čl. 61 odst. 2 nařízení o ochranné známce a relevantními ustanoveními prováděcího nařízení).

95. Ve druhém stadiu – pokud se v prvním stadiu došlo k závěru, že rozhodnutí, jež je předmětem přezkumu, musí být zcela nebo zčásti zrušeno – je třeba posoudit dokumentaci (která může zahrnovat novou dokumentaci), která je relevantní pro správné rozhodnutí, které má být nyní přijato.

96. Skutečnosti, důkazy a argumenty, které byly relevantní pro výsledek původně podaného návrhu, jsou zjevně relevantní pro druhé stadium odvolání před odvolacím senátem, pokud je tohoto stadia dosaženo. V tomto kontextu mohou být posouzeny samotným odvolacím senátem nebo prvoinstančním oddělením v závislosti na rozsahu, ve kterém odvolací senát shledá nutným vrátit věc tomuto oddělení k dalšímu jednání.

36 — Například, v anglickém jazyce je použit pojem „appeal" pro řízení před odvolacím senátem a „action" pro řízení před Soudem prvního stupně (s „appeal" k Soudnímu dvoru), zatímco obě řízení jsou ve francouzském jazyce „recours" (s „pourvoi" k Soudnímu dvoru) a v německém jazyce jsou odpovídajícími pojmy „Beschwerde", „Klage" a „Rechtsmittel".

37 — Článek 43 odst. 1 nařízení o ochranné známce, jde-li o námitková řízení. Odpovídající ustanovení jsou obsažena v čl. 56 odst. 1, jde-li o zrušovací řízení, a v mírně odlišném kontextu přihlášek v čl. 38 odst. 3 a čl. 41 odst. 2.

97. Mohou být však rovněž relevantní pro první stadium, například, když účastník tvrdí, že dokumentace předložená v prvoinstančním řízení byla bezdůvodně vyloučena z posouzení nebo posouzena nesprávně.

98. Nicméně v případě neexistence takového propojení mezi novými skutečnostmi, důkazy nebo argumenty a tvrzením, že původní rozhodnutí je stiženo vadou vyplývající ze způsobu nebo z okolností jeho přijetí, posouzení takových skutečností, důkazů nebo argumentů musí správně být omezeno na případné druhé stadium přezkumu odvolání [38].

99. V přístupu Soudu prvního stupně v bodech 29 a 30 rozsudku, proti kterému je podán kasační opravný prostředek, se nerozlišuje mezi dvěma stadii odvolacího řízení, tak jak jsem je popsala. To vede podle mého názoru k nesprávnému výsledku v projednávané věci.

100. Sporná dokumentace se zde týká relevantnosti známosti ochranné známky společnosti Kaul na trhu jakožto faktoru zohledněného při posouzení nebezpečí záměny s napadenou ochrannou známkou [39]. Pokud by byly předloženy námitkovému oddělení včas, bylo by je toto oddělení muselo zohlednit. Pokud by byly předloženy stejnému oddělení, ale nikoli včas, toto oddělení by podle čl. 74 odst. 2 nařízení o ochranné známce bylo mělo prostor pro uvážení, zda je zohlední, či nikoli. Stejný prostor pro uvážení by měl podle mého názoru mít i odvolací senát, pokud, a v rozsahu, ve kterém, jako první shledal důvody pro zrušení napadeného rozhodnutí (které mohly spočívat například ve skutečnosti, že námitkové oddělení mělo uplatnit svoji posuzovací pravomoc spíše ve prospěch než naopak).

101. Nicméně, pokud dokumentace nebyla vůbec předložena námitkovému oddělení, nevidím žádný důvod, proč by ji odvolací senát musel zohlednit v prvním stadiu přezkumu odvolání, ledaže by byla rovněž relevantní ve vztahu k důvodu pro zrušení napadeného rozhodnutí, tedy k údajnému faktoru vyplývajícímu ze způsobu nebo z okolností přijetí původního rozhodnutí. V rozsudku, proti kterému je podán kasační opravný prostředek, ani v napadeném rozhodnutí nenacházím nic, co by nasvědčovalo tomu, že by tomu tak v tomto případě bylo.

102. Soud prvního stupně zastává v projednávané věci názor, že pokud jsou nové důkazy nebo argumenty na podporu původního návrhu nebo námitek předloženy ve lhůtě pro podání odvolání, odvolací senát

38 — Viz také body 53 až 55 mého stanoviska z poslední doby ze dne 6. července 2006 ve věci BVBA Management, Training en Consultancy (C-239/05, Sb. rozh. s. I-1455).

39 — Viz bod 71 výše.

musí – bez ohledu na to, zda původní rozhodnutí bylo stiženo vadou vyplývající ze způsobu nebo z okolností jeho přijetí – zohlednit taková podání za účelem rozhodnutí, zda prvoinstanční oddělení mělo přijmout odlišné rozhodnutí, když je mělo k dispozici.

103. Tento přístup účinně mění povahu řízení z odvolání na nový návrh nebo námitky, pro které není původní rozhodnutí překážkou. Zdá se mi, že je rovněž v rozporu s požadavky hospodárnosti řízení.

104. To by znamenalo, že lhůty pro předložení důkazů nebo argumentů na podporu původního návrhu nebo námitek, stanovené v nařízení o ochranné známce nebo na jeho základě, nemají v zásadě závazný účinek.

105. Osoba podávající námitky, která si je vědoma toho, že konečnou lhůtou pro předložení všech důkazů a argumentů je ve skutečnosti lhůta pro předložení odůvodnění odvolání (a že v každém případě ochranná známka, proti níž podává námitky, nebude zapsána, dokud nebude o tomto odvolání s konečnou platností rozhodnuto) nemá žádnou motivaci k tomu, aby si svůj případ řádně připravil a předložil veškerou dokumentaci v první instanci. Může se mu rovněž zdát takticky výhodné ponechat si některou dokumentaci na později. I kdyby tomu tak nebylo, není nijak naléhavé, aby si řádné připravil věc od samého počátku.

106. Pokud by se takto zachovalo značné množství osob podávajících námitky, pravděpodobný výsledek by byl dvojí. Na straně jedné by se odvolací senáty ocitly v situaci, že by se zabývaly značným množstvím záležitostí, které měly být, ale nebyly, posouzeny nejprve námitkovými odděleními. A na straně druhé by došlo k tomu, že by se námitková oddělení příliš často zabývala dokumentací, která není podstatná pro jakýkoliv vážný důvod námitek, že by přijímala svá rozhodnutí na základě nedostatečné relevantní dokumentace a že by tato rozhodnutí byla při odvoláních zrušena.

107. Taková situace se nezdá být slučitelnou se způsobem, jakým je úřad uspořádán a organizován k projednávání námitek a odvolání. Z toho tudíž dovozuji, že předmět námitek je třeba posoudit nejprve a především – a pokud možno konečně – námitkovými odděleními [40].

108. Vzhledem k výše uvedeným důvodům jsem toho názoru, že Soud prvního stupně

40 — Stejné úvahy se samozřejmě použijí ohledně průzkumu přihlášek a zrušovacích řízení.

došel v projednávané věci k nesprávnému závěru, že odvolací senát byl povinen, aniž by nejprve určil, zda napadené rozhodnutí bylo samo o sobě stiženo vadou vyplývající ze způsobu nebo z okolností jeho přijetí, zohlednit důkazy nebo argumenty týkající se určitého důvodu námitek, když tyto důkazy nebo argumenty nebyly předloženy včas v námitkovém řízení, ale pouze ve lhůtě pro předložení odůvodnění odvolání.

109. Nicméně si nemyslím, že můj názor je zcela v rozporu s judikaturou, na které Soud prvního stupně založil své závěry.

110. Neoponuji například názoru, že úlohou odvolacího senátu je určit, zda nové rozhodnutí mající stejný výrok může být legálně přijato ve světle všech relevantních právních a skutkových okolností, které účastníci uvedli buď v prvním řízení, nebo při odvolání. Mám jednoduše za to, že tato úloha přichází do úvahy pouze ve druhém stadiu, tedy jakmile je prokázáno, že původní rozhodnutí bylo stiženo vadou vyplývající ze způsobu nebo okolností jeho přijetí. Pokud jsou takové skutkové a právní okolnosti relevantní pro původní rozhodnutí, ale nebyly předloženy včas v řízení vedoucímu k jeho přijetí, odvolací senát má pak prostor pro uvážení, zda je zohlednit podle čl. 74 odst. 2 nařízení o ochranné známce. Tento prostor pro uvážení musí být využit v mezích odvolacího řízení, jak jsou stanoveny nařízením o ochranné známce, a jeho využití může být případně napadeno před Soudem.

111. Nepopírám ani teorii o funkční kontinuitě v rámci úřadu mezi prvoinstančními odděleními a odvolacími senáty. Nicméně tato kontinuita nemůže podle mého názoru *vyžadovat*, aby odvolací senát zohlednil dokumentaci, ke které prvoinstanční oddělení nemuselo platně přihlížet, jelikož nebyla tomuto oddělení předložena včas. Naopak, pokud „kontinuita" má mít nějaký význam, tak je jím jistě soudržnost při použití stejných pravidel. Je totiž třeba poznamenat, že existuje určitý stupeň funkční kontinuity mezi Soudem prvního stupně a Soudním dvorem v řízeních o kasačním opravném prostředku, která má mnoho společného s funkční kontinuitou v rámci úřadu, ale která určitě nikdy nebyla vykládána tak, že Soudní dvůr musí přihlížet k dokumentaci nepředložené včas Soudu prvního stupně, aby zrušil rozsudek posledně jmenovaného soudu.

112. Existence funkční kontinuity mezi prvoinstančním oddělením a odvolacím senátem, spolu s posuzovací pravomocí svěřenou čl. 74 odst. 2 nařízení o ochranné známce, musí podle mého názoru *umožnit* odvolacímu senátu zohlednit dokumentaci za okolností, o jaké se jedná v projednávané věci, ale nemůže *vyžadovat*, aby tomu tak

bylo. Výkon posuzovací pravomoci musí být založen na platných důvodech. Zejména odvolací senát by neměl zohlednit dokumentaci ve stadiu posuzování odvolání, pro které není relevantní.

113. Konečně, nemám za to, že můj názor na odvolací řízení znamená omezení možnosti kteréhokoliv účastníka předložit důkazy nebo argumenty, které se nemusely původně zdát relevantní nebo nezbytné.

114. Z ustanovení nařízení o ochranné známce jasně vyplývá, že přihlašovatel má možnost vzít přihlášku zpět nebo ji změnit nebo předložit svá vyjádření před tím, než jeho přihláška může být zamítnuta z absolutních důvodů, a zaujmout stanovisko k jakýmkoliv vyjádřením třetích stran [41]. Pokud jsou proti přihlášce podány námitky nebo pokud ochranná známka je zapsána a je předložen následný návrh na její zrušení, oba účastníci jsou vyzváni, aby předložili vyjádření „pokaždé, kdy to bude nezbytné“ [42].

115. Pokud prvoinstanční oddělení neposkytlo dostatečnou možnost předložit nový argument nebo důkaz v souladu s těmito ustanoveními, jedná se o faktor, který může odůvodnit to, aby odvolací senát zrušil jeho rozhodnutí a posoudil dotčená podání.

116. Nicméně pouhé předložení nové dokumentace odvolacímu senátu, pokud byla poskytnuta dostatečná možnost pro její předložení v původním řízení, obvykle neodůvodňuje takový postup. Posuzovací pravomoc svěřená čl. 74 odst. 2 může umožnit odvolacímu senátu, aby souhlasil za mimořádných okolností s takovým postupem, ačkoliv je obtížné předem definovat, co takovými mimořádnými okolnostmi může být.

117. Ve světle všech předchozích úvah mám za to, že rozsudek Soudu prvního stupně by měl být zrušen, jelikož odůvodnění v bodech 29 a 30 tohoto rozsudku je nesprávné v rozsahu, ve kterém vede k závěru, že odvolací senát měl povinnost zohlednit spornou dokumentaci.

118. V zásadě zůstává otázkou, zda odvolací senát uplatnil řádně svou posuzovací pravomoc podle čl. 74 odst. 2 nařízení o ochranné známce, když odmítl zohlednit uvedenou dokumentaci [43]. Ani Soudním dvoru –

41 — Článek 38 odst. 3 a čl. 41 odst. 2.

42 — Článek 43 odst. 1 a čl. 56 odst. 1.

43 — Viz body 73 až 78 a 116 výše.

a zřejmě ani Soudu prvního stupně – nebyl v tomto ohledu předložen žádný argument. Nicméně bez ohledu na to, zda tato otázka musí být ještě vyřešena, několik ostatních žalobních důvodů vznesených Kaul nebylo vůbec přezkoumáno. Stav tohoto řízení tedy neumožňuje, aby Soudní dvůr vydal konečné rozhodnutí sám, a úřad to ani nepožaduje. Věc by tedy měla být vrácena zpět Soudu prvního stupně k rozhodnutí.

K nákladům řízení

119. Podle čl. 69 odst. 2 jednacího řádu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Úřad požadoval náhradu nákladů řízení a argumenty společnosti Kaul v řízení o kasačním opravném prostředku by neměly mít podle mého názoru úspěch. Existují zde však zbývající otázky, které by měly být vyřešeny Soudem prvního stupně, a o nákladech před ním by tedy mělo být rozhodnuto později.

Závěry

120. Jsem tudíž toho názoru, že Soudní dvůr by měl:

— zrušit rozsudek Soudu prvního stupně ve věci T-164/02;

— vrátit věc zpět Soudu prvního stupně k rozhodnutí;

— uložit Kaul GmbH náhradu nákladů řízení o kasačním opravném prostředku;

— rozhodnout o zbývajících nákladech později.