OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
ELEANOR SHARPSTON
przedstawiona w dniu 26 października 2006 r. [1]

1. Czy w sytuacji gdy:

— właściciel istniejącego znaku towarowego wniósł sprzeciw wobec wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego,

— Wydział Sprzeciwów Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (zwany dalej „Urzędem" lub „OHIM") wyznaczył termin na przedstawienie materiału dowodowego na poparcie sprzeciwu oraz oddalił sprzeciw, opierając się na materiale przedstawionym w wyznaczonym terminie, oraz

— strona przeciwna wniosła odwołanie od tej decyzji do izby odwoławczej OHIM,

izba odwoławcza może nie uwzględnić nowego materiału dowodowego przedstawionego na poparcie sprzeciwu, lecz przedłożonego po upływie terminu wyznaczonego przez Wydział Sprzeciwów? Czy też strona przeciwna może się automatycznie domagać przeprowadzenia ponownej oceny merytorycznej sprzeciwu, na podstawie całego materiału dowodowego przedstawionego w tym stadium postępowania?

2. Tak brzmią zasadniczo pytania, na które należy udzielić odpowiedzi w niniejszym odwołaniu od wyroku Sądu Pierwszej Instancji [2]. Mówiąc bardziej ogólnie, podniesiona tu kwestia dotyczy roli i funkcji izby odwoławczej w procedurze odwoławczej na wszystkich jej szczeblach.

1 — Język oryginału: angielski

2 — Wyrok z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie T-164/02 Kaul przeciwko OHIM-Bayer (ARCOL), Zb.Orz. str. II-3807.

Ramy prawne

3. Ramy prawne, w które wpisują się postępowanie w sprawie sprzeciwu i postępowanie odwoławcze, obejmują rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 [3] (zwane również „rozporządzeniem w sprawie wspólnotowego znaku towarowego") oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 [4] (zwane również „rozporządzeniem wykonawczym").

Rozporządzenie w sprawie wspólnotowego znaku towarowego

4. Zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (zatytułowanym „Względne podstawy odmowy rejestracji") odmawia się rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, jeśli właściciel wcześniejszego znaku towarowego wykaże, że z powodu identyczności lub podobieństwa między obydwoma tymi znakami oraz między oznaczonymi nimi towarami lub usługami istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony [art. 8 ust. 1 lit. b)]. W tym rozumieniu pojęcie „wcześniejsze znaki towarowe" obejmuje znaki, które w rozpatrywanym czasie są „powszechnie znane" [5] w państwie członkowskim [art. 8 ust. 2 lit. c)] — nawet, jeśli nie są one zarejestrowane.

5. Artykuł 42 ust. 1 wyznacza termin trzech miesięcy od daty opublikowania zgłoszenia znaku towarowego, w którym właściciele wcześniejszych znaków towarowych mogą wnosić sprzeciw wobec rejestracji, oparty na podstawach określonych w art. 8 [6].

6. Artykuł 42 ust. 3 stanowi, że sprzeciw sporządza się w formie pisemnej i że określa on podstawy, na jakich został oparty. Sprzeciw uznaje się za prawidłowo wniesiony dopiero po uiszczeniu opłaty. W terminie wyznaczonym przez Urząd osoba wnosząca sprzeciw przedstawia stan faktyczny, dowody i argumenty na poparcie swojego stanowiska.

7. Artykuł 43 ust. 1 stanowi: „Rozpatrując sprzeciw, Urząd wzywa strony, tak często jak to jest konieczne, do przedstawienia w terminie wyznaczonym przez Urząd uwag dotyczących materiałów przedstawionych przez inne strony lub Urząd".

8. Zgodnie z art. 57 od decyzji Urzędu wydanych w pierwszej instancji (tj. głównie od

3 — Rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1). Rozporządzenie to było kilkakrotnie zmieniane, jednak zmiany wprowadzone przed okresem mającym znaczenie dla okoliczności niniejszej sprawy nie były istotne z punktu widzenia rozpatrywanych tu zagadnień.

4 — Rozporządzenie z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonujące rozporządzenie nr 40/94 (Dz.U. L 303, str. 1). W odniesieniu do istotnych dla niniejszej sprawy późniejszych zmian zob. pkt 22–24 poniżej.

5 — W znaczeniu, w jakim słowa te zostały użyte w art. 6 bis Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r.

6 — Właściciele wcześniejszych znaków towarowych nie tracą jednak wszystkich możliwości zakwestionowania rejestracji, jeżeli nie sprzeciwią się jej w terminie trzech miesięcy. Zgodnie z art. 52 ust. 1 lit. a) mogą oni wszcząć postępowanie w przedmiocie unieważnienia znaku przewidziane w art. 55 i 56, dla którego nie jest przewidziany żaden termin. W ramach Urzędu postępowanie takie toczy się przed wydziałem unieważnień. Artykuł 96 wspomina też o „sądach w sprawach wspólnotowych znaków towarowych" powoływanych przez państwa członkowskie do rozpoznawania tego rodzaju roszczeń.

decyzji ekspertów, wydziałów sprzeciwów oraz wydziałów unieważnień) można wnieść odwołanie do wewnętrznej instancji odwoławczej. Artykuł 59 stanowi, że odwołanie wnosi się na piśmie do Urzędu, w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia decyzji, której odwołanie dotyczy, z tym, że uważa się je za wniesione z chwilą uiszczenia opłaty. W terminie czterech miesięcy od daty zawiadomienia o decyzji wnosi się pisemne stanowisko przedstawiające podstawy odwołania.

9. Zgodnie z art. 60, na tym etapie postępowania, jednostka Urzędu orzekająca w pierwszej instancji może zmienić swą decyzję w terminie jednego miesiąca, jeżeli uzna odwołanie za uzasadnione. W przeciwnym razie, lub w sytuacji gdy druga strona wszczęła wobec podmiotu, który wniósł skargę, postępowanie sporne, odwołanie przekazuje się do izby odwoławczej.

10. Zgodnie z art. 61 ust. 2 izba odwoławcza „wzywa strony, tak często jak to jest konieczne, do przedstawiania w terminie wyznaczonym przez izbę odwoławczą uwag dotyczących materiałów przekazanych przez inne strony lub izbę".

11. Artykuł 62 ust. 1 przewiduje, że po rozpatrzeniu odwołania co do istoty [7] izba odwoławcza podejmuje decyzję, w której „może albo skorzystać z uprawnień w granicach kompetencji posiadanych przez instancję, która podjęła zaskarżoną decyzję, albo przekazać sprawę do wspomnianej instancji w celu dalszego postępowania".

12. Artykuł 63 dopuszcza wnoszenie skarg na takie decyzje do Trybunału (tj. w pierwszej kolejności do Sądu [8]) w terminie dwóch miesięcy, na podstawie braku właściwości, naruszenia istotnego wymogu proceduralnego, naruszenia traktatu WE, rozporządzenia lub każdego przepisu prawnego dotyczącego ich stosowania lub nadużycia władzy. Trybunał ma właściwość w sprawie stwierdzenia nieważności lub zmiany zaskarżonej decyzji. (Zgodnie z art. 225 ust. 1 akapit drugi WE od orzeczenia Sądu przysługuje odwołanie do Trybunału, ograniczone do kwestii prawnych).

13. Artykuły 73–80 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego zawierają ogólne przepisy proceduralne.

14. Artykuł 73 stanowi: „Decyzje Urzędu zawierają określenie przyczyn, na których

7 — Przypis nie dotyczy polskiej wersji językowej niniejszej opinii.

8 — Zobacz motyw trzynasty rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego.

są oparte. Decyzje opierają się wyłącznie na przyczynach lub materiale dowodowym, co do których strony zainteresowane miały możliwość przedstawiania swoich uwag". [Decyzje Urzędu zawierają uzasadnienie. Opierają się one wyłącznie na podstawach, w odniesieniu do których strony miały możliwość wypowiedzenia się.]

15. Artykuł 74 stanowi:

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

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

16. Zgodnie z art. 76 ust. 1 „[w] każdym postępowaniu przed Urzędem" środki udostępniania i pozyskiwania dowodów obejmują: przesłuchanie stron; żądanie przedstawienia informacji; przedstawienie dokumentów i materiału dowodowego; przesłuchanie świadków; opinie biegłych; pisemne oświadczenia dokonywane pod przysięgą lub oświadczenia mające podobny skutek.

Rozporządzenie wykonawcze

17. W okresie właściwym dla okoliczności niniejszej sprawy w tytule II rozporządzenia wykonawczego („Procedura sprzeciwu oraz dowód używania znaku") zawarte były następujące mające znaczenie w niniejszym postępowaniu zasady.

Procedura sprzeciwu

18. Zasada 15 ust. 2 lit. d) stanowiła, że sprzeciw powinien zawierać „szczegółowy opis podstaw, na których sprzeciw się opiera".

19. Zasada 16 ust. 1 stanowiła, że sprzeciw „może zawierać dane szczegółowe dotyczące stanu faktycznego, dowodów oraz argumentów przedstawionych na poparcie sprzeciwu oraz odpowiednie dokumenty uzupełniające". Zgodnie z zasadą 16 ust. 3 takie dane oraz dokumenty uzupełniające mogą być także przedstawione „w terminie następującym po wszczęciu postępowania w sprawie sprzeciwu, który Urząd może wyznaczyć w zastosowaniu zasady 20 ust. 2".

20. Zasada 20 ust. 2 stanowiła: „Jeżeli sprzeciw nie zawiera danych szczegółowych stanu faktycznego, dowodów oraz argumentów określonych w zasadzie 16 ust. 1 i 2, Urząd wzywa stronę wnoszącą sprzeciw do przedstawienia takich danych szczegółowych Urzędowi w terminie określonym przez Urząd […]”.

Odwołania

21. Tytuł X rozporządzenia wykonawczego dotyczy odwołań. W czasie właściwym dla okoliczności sprawy zasada 50 ust. 1 brzmiała: „Jeżeli nie postanowiono inaczej, przepisy odnoszące się do postępowania przed instancją, która wydała decyzję, od której wnosi się odwołanie, stosuje się mutatis mutandis do postępowania odwoławczego”.

Późniejsze zmiany

22. Brzmienie tytułów II i X zostało później zmienione [9].

23. Chociaż tytuł II został całkowicie przeredagowany, odpowiednie zasady pozostały w istocie niezmienione. Jednakże zasada 19 ust. 4 stanowi obecnie: „Urząd nie uwzględnia przedłożonych na piśmie wniosków lub dokumentów, lub ich części, jeśli te dokumenty lub ich tłumaczenia na język postępowania nie zostały złożone w terminie wyznaczonym przez Urząd”.

24. Zmiana polegała także na uzupełnieniu zasady 50 ust. 1, zawartej w tytule X, o dwa dodatkowe akapity, z których ostatni brzmi:

„W przypadku gdy odwołanie dotyczy decyzji Wydziału Sprzeciwów, Izba ogranicza rozpatrywanie odwołania do faktów i dowodów przedstawionych w terminie ustalonym[[10]] lub określonym przez Wydział Sprzeciwów zgodnie z postanowieniami rozporządzenia i niniejszych zasad, chyba że Izba uzna, iż należy uwzględnić dodatkowe lub uzupełniające fakty i dowody zgodnie z art. 74 ust. 2 rozporządzenia [w sprawie wspólnotowego znaku towarowego]”.

Orzecznictwo Sądu

25. Podejście Sądu do kwestii takich jak te, które podniesiono w niniejszej sprawie [11],

9 — Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1041/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. (Dz.U. L 172, str. 4), obowiązującym od dnia 25 lipca 2005 r.

10 — Chodzi tu prawdopodobnie o słowa „w rozporządzeniu w sprawie wspólnotowego znaku towarowego”; poszczególne wersje językowe różnią się.

11 — Zobacz pkt 1 powyżej.

nie zawsze było spójne. Urząd wyraźnie zaznaczył, że wniesienie przezeń odwołania uzasadnione jest potrzebą uzyskania wyjaśnień co do tego, które ze stanowisk prezentowanych w orzecznictwie jest prawidłowe. Pomocne będzie zatem przybliżenie tych stanowisk.

26. We wszystkich sprawach podstawowe znaczenie ma pojęcie „ciągłość funkcjonalna" [12] pomiędzy jednostkami Urzędu orzekającymi w pierwszej instancji (w szczególności ekspertami i wydziałami sprzeciwów) z jednej strony, a izbami odwoławczymi, z drugiej strony.

27. Pojęcie to zostało sformułowane przez Sąd w wyroku w sprawie Procter & Gamble przeciwko OHIM (Baby-Dry) [13], będącej pierwszą rozpatrywaną przezeń sprawą dotyczącą wspólnotowego znaku towarowego. Sąd zwrócił uwagę, że stosowanie rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego leży w gestii całego Urzędu, którego część stanowią izby odwoławcze. Z systematyki rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, w szczególności zaś z art. 59, 60, art. 61 ust. 2 oraz art. 62 ust. 1 wynikało, że obowiązki ekspertów oraz izb odwoławczych są ze sobą ściśle powiązane.

28. Izba Odwoławcza nie mogła zatem ograniczyć się do odrzucenia argumentów jedynie na tej podstawie, że nie zostały one podniesione przed ekspertem. Po rozpoznaniu odwołania winna ona rozstrzygnąć takie zagadnienie co do istoty lub przekazać sprawę do ponownego rozpoznania przez eksperta. Nie pozbawiało to Izby Odwoławczej możliwości odmowy wzięcia pod uwagę stanu faktycznego lub dowodów, które w odpowiednim terminie nie zostały przedstawione samej Izbie Odwoławczej [14], chociaż nie dotyczyło to sytuacji, w której strona wnosząca odwołanie wskazała przepis, na który zamierzała się powołać w uzasadnieniu odwołania, przy czym nie wyznaczono jej terminu dla przedstawienia materiału dowodowego na poparcie tego uzasadnienia.

29. Wyrok w sprawie Procter & Gamble przeciwko OHIM (Baby-Dry) dotyczył postępowania ex parte (odwołania od decyzji eksperta oddalającej wniosek o rejestrację znaku, bez uczestnictwa strony wnoszącej sprzeciw). Pojęcie ciągłości funkcjonalnej było także stosowane w postępowaniach inter partes, takich jak postępowanie toczące się w niniejszej sprawie (odwołania od decyzji Wydziału Sprzeciwów z udziałem dwóch stron — strony zgłaszającej wniosek o rejestrację znaku oraz strony wnoszącej sprzeciw).

30. Pierwszą z takich spraw była sprawa Henkel przeciwko OHIM — LHS (UK) (Kleencare) [15]. W sprawie tej Sąd uznał nadto, że skoro izby odwoławcze dokonują kontroli decyzji wydanych przez jednostki orzekające

12 — „Continuité fonctionnelle" w języku francuskim; dla uproszczenia będę się dalej posługiwać terminem „ciągłość funkcjonalna".

13 — Wyrok z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie T-163/98, Rec. str. II-2383, pkt 30–45. Wyrok ten został uchylony przez Trybunał wyrokiem z dnia 20 września 2001 r. w sprawie C-383/99 P Procter & Gamble przeciwko OHIM, Rec. str. I-6251, lecz nie ze względów, które dotyczyłyby kwestii przedstawiania nowego materiału dowodowego przed Izbą Odwoławczą.

14 — Artykuł 74 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego.

15 — Wyrok z dnia 23 września 2003 r. w sprawie T-308/01, Rec. str. II-3253, pkt 24–32, w szczególności zaś pkt 26, 29 i 32.

w pierwszej instancji, zakres ich kontroli wyznaczany jest zasadniczo nie w oparciu o argumentację przedstawioną przez zainteresowaną stronę, lecz na podstawie analizy kwestii, czy nowa decyzja o takiej samej sentencji może zostać zgodnie z prawem wydana, w świetle całokształtu mających znaczenie dla sprawy okoliczności faktycznych i prawnych przedstawionych przez stronę na każdym etapie postępowania — w pierwszej instancji lub (jedynie z zastrzeżeniem art. 74 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego [16]) w postępowaniu odwoławczym. Ograniczając badanie odwołania dotyczącego względnych podstaw odmowy rejestracji do „stanu faktycznego, dowodów i argumentów przedstawionych przez strony", art. 74 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego odnosi się do podstawy faktycznej i prawnej decyzji Urzędu — tj. okoliczności faktycznych i dowodów, na których decyzja taka może być zgodnie z prawem oparta, oraz przepisów, które powinny zostać zastosowane. Z art. 74 ust. 1 nie wynika jednak, aby ten materiał dowodowy musiał zostać wyraźnie przedstawiony lub rozpatrzony już w pierwszej instancji.

31. Podczas rozprawy Urząd podkreślił, że począwszy od wydania wyroków w sprawach Baby Dry i Kleencare, linia orzecznicza Sądu podążała trzema ścieżkami. W niektórych wyrokach prezentowane było stanowisko, że ilekroć jednostka orzekająca w pierwszej instancji wyznaczyła terminy do przedłożenia materiału dowodowego, terminów tych nie należy obchodzić poprzez przedkładanie takiego materiału w późniejszym stadium. W innych wyrokach uznano, że rozstrzygnięcie tej kwestii należy zasadniczo pozostawić uznaniu właściwej jednostki Urzędu lub izby odwoławczej. Trzecia grupa orzeczeń opiera się na założeniu, że wyznaczone wcześniej terminy zostają automatycznie „zredukowane do zera" w postępowaniu odwoławczym.

32. Ilustrację pierwszego z przedstawionych wyżej podejść odnaleźć można w wyroku wydanym w sprawie Institut für Lernsysteme przeciwko OHIM — Educational Services (ELS) [17]. Sąd uznał, że zgodnie z zasadą 22 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (na której podstawie Urząd wyznacza stronie wnoszącej sprzeciw termin do przedstawienia dowodu używania wcześniejszego znaku) oraz art. 43 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego sprzeciw podlega odrzuceniu, jeżeli dowód używania nie zostanie przedstawiony w określonym terminie. Peremptoryjny charakter tego terminu oznacza, że Urząd nie może wziąć pod uwagę dowodów dostarczonych zbyt późno. Jeżeli strona wnosząca sprzeciw przedłoży dokumenty po upływie wyznaczonego terminu, okoliczność ich zakwestionowania przez stronę skarżącą nie może skutkować ponownym rozpoczęciem biegu tego terminu i umożliwieniem stronie wnoszącej sprzeciw uzupełnienia materiału dowodowego z mocą wsteczną. Urząd zobowiązany jest do uwzględnienia wyłącznie dokumentów, które przedstawiono w wyznaczonym terminie. Wszelkie dodatkowe dowody przedstawione po upływie tego terminu należy pominąć.

33. Drugie ze wzmiankowanych podejść przedstawione jest przykładowo w wyroku

16 — To nieco lakoniczne sformułowanie oznacza według mnie: z zastrzeżeniem zastosowania art. 74 ust. 2 odnoszącego się do materiału dowodowego przedłożonego po upływie terminu w samym postępowaniu odwoławczym.

17 — Wyrok z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-388/00, Rec. str. II-4301, pkt 27–30.

wydanym w sprawie MFE Marienfelde przeciwko OHIM (HIPOVITON) [18], w którym Sąd wyraził pogląd, że zasada 22 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego nie może być interpretowana w ten sposób, że zabrania ona przyjęcia nowych dowodów, w sytuacji gdy wyszły na jaw nowe okoliczności, nawet jeżeli te dowody przedstawione zostały po upływie terminu, oraz że art. 74 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego przyznaje instancjom Urzędu swobodę uznania w zakresie uwzględnienia dowodów, które zostały przedstawione po upływie terminu.

34. Trzecie z omawianych podejść prezentowane jest wreszcie w wyroku będącym przedmiotem odwołania wniesionego w niniejszej sprawie. Tym samym tokiem rozumowania podążano także w nieco późniejszych sprawach, w których prezentowany był pogląd, iż nie uważa się dokumentu za przedłożony po upływie terminu w rozumieniu art. 74 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, jeżeli został on przedstawiony izbie odwoławczej z zachowaniem terminu czterech miesięcy przewidzianego w art. 59 tego rozporządzenia, co oznacza, że izba nie może odmówić uwzględnienia takiego dokumentu [19].

35. Ze swej strony izby odwoławcze prezentowały dotąd jednolite stanowisko, zgodnie z którym strony postępowania toczącego się przed Urzędem nie mogą po prostu lekceważyć terminów, przedstawiając po ich upływie dowody, które mogły i powinny były zostać przedstawione w stosownym czasie, chyba że dana izba uzna, iż dodatkowe okoliczności faktyczne oraz materiał dowodowy winny zostać uwzględnione na podstawie art. 74 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego [20].

Orzecznictwo Europejskiego Urzędu Patentowego

36. Przed przystąpieniem do analizy zaskarżonego wyroku warto przez chwilę przyjrzeć się orzecznictwu Europejskiego Urzędu Patentowego odnoszącemu się do porównywalnych stanów faktycznych. Urząd ten, powołany na mocy konwencji o patencie europejskim [21], posiada strukturę bardzo podobną do struktury OHIM, a niektóre spośród najistotniejszych postanowień rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego [22] są identyczne [23] lub bardzo podobne do odpowiadających im postanowień tej konwencji. W istocie nota wyjaśniająca dotycząca pierwotnie przedstawionego przez Komisję projektu rozporządzenia

18 — Wyrok z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie T-334/01, Zb.Orz. str. II-2787, pkt 56 i 57.

19 — Zobacz np. wyrok z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie T-275/03 Focus Magazin Verlag przeciwko OHIM — ECI Telecom (HI-FOCuS), Zb.Orz. str. II-4725, pkt 38; oraz wydany niedawno wyrok z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie T-252/04 Caviar Anzali przeciwko OHIM — Novomarket (ASETRA Zb.Orz. str. II-2115, pkt 38.

20 — Zobacz np. decyzję z dnia 2 marca 2005 r. wydaną w sprawie R 389/2004-1 — HYPERCO (znak graficzny) / HYPERCOR (znak graficzny), pkt 26–29, oraz przytoczone tam decyzje.

21 — Konwencja o udzielaniu patentów europejskich, podpisana w Monachium w dniu 5 października 1973 r. Obecnie sygnatariuszami tej konwencji są wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej (z wyjątkiem Republiki Malty będącej właśnie w trakcie procesu akcesyjnego) oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także Republika Bułgarii, Księstwo Monako, Rumunia, Konfederacja Szwajcarska i Republika Turcji.

22 — W szczególności art. 43 ust. 1, art. 60, art. 62 ust. 1, art. 74, art. 76 ust. 1.

23 — W językach angielskim, francuskim i niemieckim, tj. językach, w których sporządzono konwencję o patencie europejskim.

w sprawie wspólnotowego znaku towarowego jasno wskazuje, że ogólne postanowienia proceduralne były wzorowane na postanowieniach konwencji o patencie europejskim.

37. Ponadto kwestie podobne do tych, do których Trybunał winien odnieść się w niniejszej sprawie, były podnoszone przed izbami odwoławczymi Europejskiego Urzędu Patentowego.

38. Wiodącym autorytetem wydaje się tu być decyzja wydana przez wielką izbę odwoławczą w sprawach G 9/91 oraz G 10/91 [24]. Punkt 18 tej decyzji brzmi:

„18. Głównym celem postępowania odwoławczego inter partes jest umożliwienie stronie przegrywającej zakwestionowania zasadności decyzji Wydziału Sprzeciwów. Analizowanie argumentów przywołanych w uzasadnieniu sprzeciwu, na których decyzja Wydziału Sprzeciwów nie została oparta, nie jest zgodne z tym celem. Ponadto w przeciwieństwie do postępowania w sprawie sprzeciwu, które ma charakter czysto administracyjny, postępowanie odwoławcze należy uznać za postępowanie sądowe […]. Postępowanie takie, ze swej istoty, nie ma cech postępowania śledczego w tym stopniu co postępowanie administracyjne. Z tego powodu — chociaż art. 114 ust. 1 KPE[25] dotyczy formalnie także postępowania odwoławczego — uzasadnione jest stosowanie tego przepisu w sposób generalnie bardziej restrykcyjny w postępowaniu odwoławczym niż w postępowaniu w sprawie sprzeciwu. W szczególności, w odniesieniu do nowych podstaw sprzeciwu wielka izba uważa z powyższych względów, że na podstawy takie nie można się zasadniczo powoływać na etapie postępowania odwoławczego. Takie podejście prowadzi również do zmniejszenia niepewności sytuacji procesowej osób uprawnionych z patentu, które w przeciwnym razie musiałyby stanąć w obliczu nieprzewidywalnych komplikacji w bardzo zaawansowanym stadium postępowania, stwarzających ryzyko uchylenia patentu, które oznacza nieodwracalną utratę praw. Sytuacja procesowa strony wnoszącej sprzeciw jest pod tym względem korzystniejsza, ponieważ w razie niepomyślnego wyniku postępowania przed EUP ma ona zawsze możliwość wszczęcia postępowania o uchylenie patentu przed sądem krajowym. Jednakże odstępstwo od powyższej zasady usprawiedliwione jest w sytuacji, w której osoba uprawniona z patentu wyrazi zgodę na rozważenie nowej podstawy sprzeciwu: volenti non fit iniuria. W pewnych sytuacjach rozpoznanie takiej podstawy w scentralizowanym postępowaniu przed EUP może nawet leżeć w interesie tej osoby. Oczywiste jest jednak, że podstawę taką może przywołać wyłącznie izba odwoławcza, a jeżeli przywoła ją strona wnosząca sprzeciw, to winna zostać dopuszczona w postępowaniu, tylko o ile zostanie prima facie uznana przez tę izbę za mającą bardzo istotne znaczenie dla sprawy. Jeżeli dopuszcza się nową podstawę sprzeciwu, to — biorąc pod uwagę wyżej wskazany cel postępowania odwoławczego, sprawę należy przekazać do dalszego

24 — Decyzja z dnia 31 marca 1993 r. (Dziennik Urzędowy Europejskiego Biura Patentowego 1993, str. 408).

25 — Którego brzmienie jest podobne do brzmienia art. 74 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, z tym wyjątkiem, że zakres badania nie został wyraźnie ograniczony do faktów, dowodów i argumentów przedstawionych przez strony (art. 114 ust. 2 i art. 74 ust. 2 są jednak identyczne).

rozpoznania przez organ pierwszej instancji, chyba że przemawiają przeciwko temu szczególne powody. Można w tym miejscu dodać, że jeśli osoba uprawniona z patentu nie wyrazi zgody na uzupełnienie sprzeciwu o nową podstawę, to podstawa ta nie może być rozważana merytorycznie w decyzji izby odwoławczej. Decyzja taka może zawierać jedynie wzmiankę o poruszeniu takiej kwestii" [tłumaczenie nieoficjalne].

39. Rozważania te są niewątpliwie interesujące w kontekście niniejszego postępowania odwoławczego. Z kilku powodów należy jednak podchodzić do nich z ostrożnością.

40. Po pierwsze, chociaż identyczne lub podobnie sformułowane przepisy z dziedziny europejskiego prawa własności intelektualnej winny być, w miarę możliwości, przedmiotem jednolitej wykładni, to konwencja o patencie europejskim nie jest dokumentem wspólnotowym, a Europejski Urząd Patentowy nie jest wspólnotową instytucją. Orzecznictwo izb odwoławczych tego urzędu nie jest wiążące na gruncie prawa wspólnotowego.

41. Po drugie, decyzje izb odwoławczych OHIM podlegają kontroli Sądu oraz Trybunału, podczas gdy od decyzji izb Europejskiego Urzędu Patentowego nie przysługuje żadne odwołanie. Ogólne ramy proceduralne są więc w obu tych przypadkach różne.

42. Przechodząc do rozważań na płaszczyźnie bardziej szczegółowej, postępowanie w sprawie sprzeciwu w ramach europejskiego prawa patentowego toczy się a posteriori, co zbliża je raczej do postępowania w sprawie unieważnienia przewidzianego we wspólnotowym prawie o znakach towarowych. Ponadto, inaczej niż w przypadku zasady 15 ust. 2 lit. d) oraz zasady 16 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego w brzmieniu obowiązującym w okresie mającym znaczenie dla okoliczności niniejszej sprawy, zasada 55 lit. c) regulaminu wykonawczego do konwencji o patencie europejskim wymaga, aby do zawiadomienia o sprzeciwie dołączyć oświadczenie co do podstaw, na jakich oparty jest sprzeciw, wraz ze wskazaniem faktów, dowodów i argumentów na poparcie tych podstaw.

Stan faktyczny i postępowanie w niniejszej sprawie

43. W roku 1996 spółka Atlantic Richfield wystąpiła z wnioskiem o rejestrację słowa „ARCOL" jako wspólnotowego znaku towarowego w szczególności dla „produktów chemicznych przeznaczonych do konserwowania żywności" [26].

26 — Zgłoszenie zostało następnie przeniesione na spółkę Bayer AG, występującą obecnie przed Urzędem w charakterze zgłaszającego.

44. Kaul GmbH (zwana dalej „Kaul") wniosła sprzeciw wobec tego zgłoszenia, powołując się na istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Kaul powołała się w tym względzie na swój wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy „CAPOL" zarejestrowany dla „produktów chemicznych do konserwowania żywności, to znaczy surowców do zamrażania oraz konserwowania gotowych produktów żywnościowych, w szczególności słodyczy".

45. Sprzeciw został oddalony na takiej podstawie, iż nie mogło istnieć we Wspólnocie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w przypadku tych oznaczeń z uwagi na występujące między nimi różnice pod względem wizualnym i fonetycznym.

46. Kaul wniosła odwołanie od decyzji oddalającej sprzeciw, które zostało jednak oddalone [27].

47. Z treści zaskarżonej decyzji wynika [28], iż Kaul utrzymywała, że jej wcześniejszy znak towarowy posiada wysoce odróżniający charakter z dwóch powodów. Po pierwsze, nie zawierał on opisowego odniesienia do towarów. Po drugie, Kaul była wiodącym dostawcą środków zamrażających oraz środków zapobiegających przylepianiu się (1,4 mln ton słodyczy dostarczonych do ponad 60 krajów) oraz największym na świecie konsumentem oleju MCT wykorzystywanego w jej produktach oznaczonych jej znakiem towarowym. Na poparcie tego ostatniego twierdzenia spółka Kaul przedłożyła przed Izbą Odwoławczą złożone pod przysięgą oświadczenie swego dyrektora zarządzającego oraz zestawienie kluczowych klientów. W postępowaniu przed Wydziałem Sprzeciwów spółka przedstawiła jedynie broszurę opisującą produkty objęte jej znakiem towarowym.

48. Punkty 10–14 zaskarżonej decyzji w części zatytułowanej „Nowe dowody i argumenty" brzmią:

„10. Argument, że wcześniejszy znak towarowy posiada charakter odróżniający, ponieważ pozbawiony jest charakteru opisowego, jak konsekwentnie utrzymywała strona wnosząca sprzeciw zarówno w postępowaniu w sprawie sprzeciwu, jak i w postępowaniu odwoławczym, jest odrębny od argumentu, że wcześniejszy znak towarowy ma charakter wysoce odróżniający z uwagi na jego powszechną znajomość. Drugi z tych argumentów, którego doniosłość jest kwestionowana przez zgłaszającego znak towarowy, został podniesiony po raz pierwszy w postępowaniu odwoławczym, a na jego poparcie przedstawiono oświadczenie złożone pod przysięgą przez dyrektora zarządzającego oraz listę zawierającą nazwy i dane adresowe jej głównych klientów. Broszura, którą przesłano faksem razem z uwagami z dnia 2 sierpnia 1999 r., została

27 — Decyzją Trzeciej Izby Odwoławczej wydaną w sprawie R 782/2000-3 — ARCOL/CAPOL, opublikowaną na stronie internetowej http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2000/en/R0782_2000-3.pdf (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją").

28 — W pkt 6.

przedłożona wyłącznie w celu wykazania, że towary chronione wcześniejszym znakiem są identyczne jak towary objęte zgłoszeniem, i nie może być ona postrzegana jako poparcie ostatniego z tych argumentów.

11. Według spójnej linii orzeczniczej izb odwoławczych prezentowanie nowych okoliczności faktycznych, dowodów i zgłaszanie roszczeń dotyczących »poszukiwanego zadośćuczynienia« po upływie terminu wyznaczonego przez Wydział Sprzeciwów nie może być co do zasady dopuszczone, gdyż postępowanie w sprawie sprzeciwu, którego równowagę procesową gwarantuje system terminów zawitych, w odróżnieniu od postępowania ex parte, prowadzi do wzajemnej konfrontacji stron […].

12. Izby odwoławcze winny brać pod uwagę prawa i obowiązki stron w postępowaniu w sprawie sprzeciwu, gdyż postępowaniem tym rządzi zasada kontradyktoryjności. Celem wyznaczania terminów zawitych jest przede wszystkim zapewnienie należytego poszanowania prawa strony do bycia wysłuchaną, wynikającego z art. 73 zdanie drugie rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, a także umożliwienie Urzędowi prowadzenia postępowania w prawidłowy sposób. Z chwilą gdy stadium inter partes postępowania zakończy się wraz z wydaniem końcowej decyzji przez Wydział Sprzeciwów, Izba Odwoławcza nie może wznowić tego etapu postępowania na podstawie nowych okoliczności faktycznych, dowodów i »poszukiwanego zadośćuczynienia«, co do których strona wnosząca sprzeciw mogła i powinna była wypowiedzieć się w postępowaniu przed Wydziałem Sprzeciwów.

13. W niniejszej sprawie strona wnosząca odwołanie nie przedstawiła w istocie nowych argumentów, lecz zmieniła po prostu podstawę prawną wniesionego przez nią sprzeciwu. Artykuł 8 ust. 2 lit. c) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego wspomina konkretnie o powszechnie znanych znakach towarowych, które należy wyraźnie wskazać, jako stanowiące jeden z ewentualnych wcześniejszych znaków towarowych, na których został oparty sprzeciw.

14. Argument, że znak posiada charakter odróżniający z uwagi na jego powszechną znajomość, nie zasługuje zatem na uwzględnienie w postępowaniu odwoławczym" [tłumaczenie nieoficjalne, podobnie jak w przypadku wszystkich innych fragmentów zaskarżonej decyzji].

49. Kaul wniosła do Sądu o stwierdzenie nieważności tej decyzji, podnosząc naruszenie przez Izbę Odwoławczą obowiązku rozpatrzenia przedstawionych przed nią dowodów, naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, naruszenie zasad prawa procesowego przyjętych w państwach członkowskich i regulaminu postępowania przed OHIM, jak również naruszenie obowiązku uzasadnienia.

50. Sąd zbadał pierwszy z tych zarzutów, uznał go za zasadny i stwierdził nieważność decyzji Izby Odwoławczej bez rozpoznawania pozostałych zarzutów. Odnośny fragment wyroku brzmi:

„27. Izba Odwoławcza w pkt 10–12 zaskarżonej decyzji, a następnie OHIM w pkt 30 odpowiedzi na skargę uznali, że ta nowa okoliczność faktyczna nie może zostać uwzględniona, ponieważ została przedstawiona po upływie terminów wyznaczonych przez Wydział Sprzeciwów.

28. Należy jednak stwierdzić, że stanowisko to jest niezgodne z funkcjonalną ciągłością między instancjami OHIM, której istnienie potwierdził Sąd zarówno w zakresie dotyczącym postępowania ex parte […] jak i postępowania inter partes […].

29. Sąd orzekł bowiem, że z funkcjonalnej ciągłości między instancjami OHIM wynika, iż w ramach art. 74 ust. 1 in fine rozporządzenia nr 40/94 izba odwoławcza zobowiązana jest w swoim rozstrzygnięciu uwzględnić wszystkie okoliczności faktyczne oraz prawne, na które zainteresowana strona powołała się w toku postępowania przed składem orzekającym w pierwszej instancji, jak też — jedynie z zastrzeżeniem art. 74 ust. 2 tego rozporządzenia — w postępowaniu odwoławczym […]. W związku z tym, odmiennie od tego, co twierdzi OHIM, w odniesieniu do postępowania inter partes, funkcjonalna ciągłość między instancjami OHIM nie skutkuje niedopuszczalnością w świetle art. 74 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 powoływania się przez stronę na okoliczności faktyczne lub prawne w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą, jeżeli strona nie przedstawiła tych okoliczności przed składem orzekającym w pierwszej instancji w terminach do tego wyznaczonych w tej instancji. Funkcjonalna ciągłość między instancjami OHIM skutkuje bowiem tym, że dopuszczalne jest, aby taka strona powołała się na wspomniane okoliczności w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą, z zastrzeżeniem stosowania w tej instancji art. 74 ust. 2 tego rozporządzenia.

30. W związku z powyższym, skoro w niniejszej sprawie powołanie się na sporne okoliczności faktyczne nie było spóźnione w rozumieniu art. 74 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94, lecz zostało dokonane w załączniku do pisma złożonego w Izbie Odwoławczej w dniu 30 października 2000 r., czyli z zachowaniem terminu czterech miesięcy przewidzianego w art. 59 rozporządzenia nr 40/94, to nie można było odmówić ich rozpatrzenia”.

51. Sąd odrzucił także „pomocniczo wskazany argument” Izby Odwoławczej zawarty w pkt 13 decyzji, według którego Kaul „zmierzała w rzeczywistości do udowodnienia, że jej znak towarowy jest znakiem posiadającym renomę lub powszechnie znanym”, a także

„zmieniła podstawę prawną sprzeciwu z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 na art. 8 ust. 2 lit. c) tego rozporządzenia".

52. Sąd ten uznał, że podstawą prawną sprzeciwu w dalszym ciągu pozostaje art. 8 ust. 1 lit. b). Izba Odwoławcza nie mogła więc bez naruszenia przepisu art. 74 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego odmówić zbadania nowych okoliczności faktycznych, na które powołała się Kaul, w celu wykazania znacznej zdolności odróżniającej wcześniejszego znaku towarowego, wynikającej z faktu posługiwania się nim na rynku. Uznawszy, że rozpatrywane towary są identyczne oraz że istnieją pewne elementy podobieństwa między obydwoma znakami, Izba Odwoławcza nie mogła się wypowiedzieć, jak to uczyniła, w kwestii prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, bez wzięcia pod uwagę wszystkich istotnych czynników, w tym nowych dowodów przedstawionych w celu wykazania znacznej zdolności odróżniającej wcześniejszego znaku towarowego. Zaniechawszy uwzględnienia tych dowodów, Izba Odwoławcza naruszyła zatem obowiązki, które na niej ciążą w ramach badania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w świetle art. 8 ust. 1 lit. b) [29].

29 — Punkty 33–37 zaskarżonego wyroku.

Odwołanie

53. Urząd wnosi obecnie do Trybunału Sprawiedliwości o uchylenie zaskarżonego wyroku, przekazanie sprawy do Sądu w celu rozstrzygnięcia pozostałych zarzutów skargi oraz obciążenie Kaul kosztami postępowania odwoławczego.

54. Urząd podnosi w szczególności, że w pkt 29 i 30 wyroku Sąd dokonał błędnej wykładni i/lub błędnie zastosował przepisy:

— artykułu 42 ust. 3 i art. 62 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego w związku z zasadą 16 ust. 3 i zasadą 20 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego; oraz

— artykułu 74 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego.

55. Odwołanie opiera się więc na dwóch zarzutach. Po pierwsze, Urząd kwestionuje prezentowane przez Sąd podejście co do charakteru terminów na dostarczanie materiału

dowodowego na poparcie sprzeciwu (art. 42 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz zasady 16 ust. 3 i zasady 20 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego) oraz skutku, jaki w odniesieniu do tych terminów wywierają kompetencje Izby Odwoławczej określone w art. 62 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Po drugie, Urząd zarzuca niepoprawność wykładni art. 74 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, zgodnie z którą Izba Odwoławcza zobowiązana jest do uwzględnienia materiału dowodowego przedłożonego po upływie terminu wyznaczonego w tym względzie przez Wydział Sprzeciwów.

56. Przedstawioną argumentację streścić można w następujący sposób:

57. W odniesieniu do pierwszej grupy przepisów Urząd podnosi, że konsekwentnie traktował on materiał dowodowy dostarczony po upływie terminu prekluzyjnego („Ausschlussfrist") wyznaczonego przez Wydział Sprzeciwów jako niedopuszczalny w postępowaniu przed izbą odwoławczą. Praktyka taka wynika zasadniczo ze specyfiki wszelkich postępowań odwoławczych, jak również z cytowanych wyżej przepisów, a jej poprawność potwierdza dodatek do zasady 50 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego — chociaż zmiana brzmienia tego przepisu nie dotyczy niniejszej sprawy. Pojęcie funkcjonalnej ciągłości odnosi się do kompetencji izb odwoławczych w zakresie podejmowanych przez nie decyzji, lecz nie powinno wpływać na wymogi dotyczące chronologii postępowania.

58. Kaul podkreśla, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wspólnotowego znaku towarowego izby odwoławcze mogą korzystać z tych samych kompetencji co instancja, która wydała zaskarżoną decyzję. Stoi ona na stanowisku, że izby muszą wobec tego od nowa rozpoznawać co do istoty ten sam rodzaj przedstawionych im zagadnień. Ich rola (sui generis, quasi-sądowa) w zakresie oceniania co do istoty wniesionych przed nie spraw — odmienna od typowej kontroli sądowej dokonywanej przez Sąd oraz Trybunał — potwierdza ten pogląd. Artykuł 76 ust. 1 dotyczący postępowania dowodowego odnosi się do *każdego* postępowania przed Urzędem, a zatem wprost przewiduje możliwość oceny nowych dowodów przez izby odwoławcze. Jedynie w sytuacji, gdy sprawa trafia do Sądu, odwołanie ograniczone jest wyłącznie do zagadnień prawnych. Wyznaczane przez Urząd terminy, o których mowa w art. 42 ust. 3 oraz art. 61 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, nie mają charakteru wiążącego, w przeciwieństwie do terminów określonych w samym rozporządzeniu. Rozporządzenie wykonawcze, jako akt prawny niższej rangi, nie może wprowadzać odstępstw od tych przepisów.

59. W odniesieniu do art. 74 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego Urząd podnosi, że nie można formułować pod adresem izb odwoławczych wymogu, aby dopuszczały one dowody

przedstawione po upływie terminu prekluzyjnego wyznaczonego do ich dostarczenia przez wydział sprzeciwów. Ilekroć dany termin określony jest w ustawodawstwie lub gdy ustawodawstwo przewiduje możliwość wyznaczenia takiego terminu i zostanie on prawidłowo wyznaczony, termin ten winien być zawsze uznawany za termin prekluzyjny. Artykuł 74 ust. 2 nie ma w takich sytuacjach zastosowania, ponieważ materiał dowodowy przedłożony po upływie terminu prekluzyjnego, ze względu na samą istotę tego terminu, nigdy nie może zostać dopuszczony. Pojęcie „odpowiedni termin" użyte w art. 74 ust. 2 odnosi się wyłącznie do innego rodzaju sytuacji, w których istnieje pewien zakres swobodnego uznania, a strony nie wykazują się wystarczającą starannością.

60. Kaul podnosi, że zaskarżony wyrok zawiera jedynie wzmiankę o tym, że nowe dowody przedstawiono w terminie przewidzianym dla wniesienia odwołania i że w konsekwencji art. 74 ust. 2 nie ma w tej sytuacji zastosowania. Zakres sprzeciwu definiowany jest w pierwszej fazie postępowania, lecz przedstawiony materiał dowodowy nie podlega w tej fazie ograniczeniom. Może się przecież zdarzyć, że potrzeba dostarczenia pewnych dowodów zaistnieje dopiero po wydaniu decyzji przez wydział sprzeciwów. Wymóg przedkładania *wszystkich* dowodów we wcześniejszym stadium, po prostu na wypadek, gdyby miały one okazać się potrzebne, nie byłby podyktowany interesem skuteczności postępowania.

Ocena

Rodzaje terminów

61. W rozporządzeniu w sprawie znaków towarowych oraz w rozporządzeniu wykonawczym przewidziane są dwa rodzaje terminów przedkładania materiału dowodowego w postępowaniu w sprawie sprzeciwu: terminy określone w treści samych rozporządzeń oraz terminy, które w każdej konkretnej sprawie wyznacza Urząd.

62. Te dwa rodzaje terminów odnoszą się do dwóch rodzajów przedkładanych materiałów. Pierwszy dotyczy sprzeciwu lub odwołania, w zależności od przypadku, a także wskazania podstaw, na których są one oparte, oraz uiszczenia stosownej opłaty. Drugi dotyczy materiałów przedkładanych na ich poparcie, w odniesieniu do których używane są różne określenia: „fakty", „dowody", „argumenty", „uwagi" czy „dokumenty przedkładane na ich poparcie".

63. Muszę zaznaczyć, że pomiędzy poszczególnymi wersjami językowymi rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz rozporządzenia wykonawczego nie została zachowana całkowita spójność, szczególnie w odniesieniu do terminów

„fakty, dowody i argumenty". Rozbieżności te pochodzą częściowo z konwencji o patencie europejskim, której art. 114 został skopiowany w art. 74 wersji angielskiej, francuskiej i niemieckiej rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego.

64. W tej sytuacji dokonanie precyzyjnego rozróżnienia pomiędzy użytymi terminami nie wydaje mi się możliwe. Dokonałabym raczej ogólnego rozróżnienia pomiędzy, z jednej strony, formalnym wniesieniem, w terminie wyraźnie określonym w ustawodawstwie, sprzeciwu lub odwołania, koniecznie ze wskazaniem podstaw, na których zostały one oparte, a z drugiej strony, przedkładaniem materiałów na ich poparcie (dotyczących okoliczności faktycznych lub prawnych) mających na celu wykazanie, że określone podstawy sprzeciwu lub odwołania są zasadne, w terminach ustalanych, a w miarę możliwości także przedłużanych przez Urząd.

Charakter przedłożonych w niniejszej sprawie materiałów

65. W zaskarżonej decyzji omawiane materiały określone zostały początkowo jako „nowe dowody i argumenty", a następnie jako „niezawierające w istocie […] nowych argumentów", lecz służące zmianie „podstawy prawnej sprzeciwu".

66. Zaskarżony wyrok posługuje się terminami „okoliczności faktyczne" oraz „nowe okoliczności faktyczne". W pkt 25 wyroku Sąd wyraźnie wskazał, że za „dowody" uznał oświadczenie złożone pod przysięgą oraz listę klientów. W pkt 32 i nast. odrzucił natomiast argument, według którego nastąpiła zmiana podstawy prawnej sprzeciwu.

67. Biorąc pod uwagę różnicę występującą między dwoma rodzajami terminów, istotne wydaje się w tym miejscu rozstrzygnięcie, czy materiał, którego uwzględnienia odmówiła Izba Odwoławcza, stanowił nową podstawę sprzeciwu (zmianę jego podstawy prawnej) czy też nowy argument lub nowy dowód przedłożony na poparcie wskazanej wcześniej podstawy.

68. Według mnie ustalenie Sądu, zgodnie z którym nie zaistniała żadna próba zmiany podstawy prawnej sprzeciwu z art. 8 ust. 1 lit. b) na art. 8 ust. 2 lit. c) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego — a tym samym nie wystąpiła próba powołania nowej podstawy sprzeciwu — jest prawidłowe.

69. Sprzeciw oparto na istnieniu identycznego lub podobnego wcześniejszego znaku towarowego oznaczającego identyczne lub podobne towary, stwarzającego prawdopo-

dobieństwo wprowadzenia w błąd części odbiorców, jak stanowi art. 8 ust. 1 lit. b).

70. Artykuł 8 ust. 2 lit. c) wskazuje, iż termin „wcześniejsze znaki towarowe" obejmuje w tym celu — oprócz znaków skutecznie zarejestrowanych na danym terytorium [art. 8 ust. 2 lit. a)] lub znaków zgłoszonych do rejestracji [art. 8 ust. 2 lit. b)] — także te znaki, które korzystają z ochrony nie ze względu na fakt ich rejestracji, ale ze względu na to, że są one „powszechnie znane" w znaczeniu, w jakim wyrażenie to jest używane w art. 6a konwencji paryskiej.

71. Ponieważ w niniejszej sprawie wcześniejszym znakiem towarowym, na którym oparty został sprzeciw, jest wspólnotowy znak towarowy, art. 8 ust. 2 lit. c) nie może mieć zastosowania. Wykazywanie, że zarejestrowany znak towarowy jest „powszechnie znany", także jest zbędne. Przedłożenie przez Kaul oświadczenia złożonego pod przysięgą oraz listy klientów nie mogło zatem mieć na celu powołania się na ten przepis. Kaul zmierzała raczej, co potwierdza pkt 33 i nast. wniesionej przez nią do Sądu skargi, do poparcia swego stanowiska orzecznictwem, z którego wynika, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd należy oceniać całościowo, przy uwzględnieniu wszystkich mających znaczenie czynników oraz że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest tym większe, im bardziej odróżniający jest charakter wcześniejszego znaku towarowego, tak że znaki towarowe o charakterze wysoce odróżniającym — samoistnym lub wynikającym z ich znajomości na rynku — korzystają z szerszej ochrony niż te, których charakter jest mało odróżniający [30].

72. Powstaje zatem pytanie, czy Sąd słusznie uznał, że Izba Odwoławcza była zobowiązana do dopuszczenia argumentów i dowodów na poparcie podstawy sprzeciwu, w sytuacji gdy podstawa ta została wskazana z zachowaniem trzymiesięcznego terminu określonego w art. 42 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, lecz argumenty i dowody nie zostały dostarczone przed upływem terminu wyznaczonego przez Wydział Sprzeciwów zgodnie z art. 42 ust. 3 oraz art. 43 ust. 1.

30 — Zobacz np. wyroki: z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. str. I-6191, pkt 22–24; z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. str. I-5507, pkt 16–18; z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik, Rec. str. I-3819, pkt 18–20. Sprawy te dotyczyły wprawdzie art. 4 ust. 1 lit. b) pierwszej dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1), ale brzmienie i wykładnia tego przepisu są zasadniczo takie same jak w przypadku art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego.

Zakres swobodnego uznania dopuszczonego na mocy art. 74 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego

73. Urząd twierdzi, że Sąd dokonał błędnej wykładni i/lub błędnie zastosował, z jednej strony, przepisy art. 42 ust. 3 oraz art. 62 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, jak również zasady 16 ust. 3 i zasady 20 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego, a z drugiej strony, przepis art. 74 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego.

74. Według mnie właśnie ten ostatni przepis ma kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Zezwala on bowiem Urzędowi na „nie[wzięcie] pod uwagę stanu faktycznego lub dowodów, których zainteresowane strony nie przedstawiły w odpowiednim terminie".

75. Umożliwiając Urzędowi *nie* wzięcie pod uwagę stanu faktycznego lub dowodów (do których, jak zaznaczyłam wyżej, zaliczam także argumenty służące poparciu wskazanej wcześniej podstawy sprzeciwu lub odwołania), które nie zostały przedstawione w odpowiednim terminie, przepis art. 74 ust. 2 wyraźnie i niezaprzeczalnie zezwala także Urzędowi na ich uwzględnienie. Innymi słowy, rzeczony przepis pozostawia decyzję w tym zakresie swobodnemu uznaniu Urzędu [31].

76. To swobodne uznanie odnosi się jednak wyłącznie do materiału dowodowego przedstawionego na poparcie podstawy prawnej sprzeciwu lub odwołania, nie zaś do samego określenia takiej podstawy, dla którego przewidziane są terminy szczególne, nieobjęte zakresem swobodnego uznania. W tym kontekście pojęcie „odpowiedni termin" musi więc odnosić się nie do terminów określonych w przepisach prawa, lecz do tych wyznaczanych przez Urząd. (W dodatku — choć to oczywiste — nie istnieje żadne uprawnienie dyskrecjonalne, które umożliwiałoby nieuwzględnienie materiałów dostarczonych w odpowiednim terminie).

77. Zakres swobodnego uznania nie może być też nieograniczony. W szczególności, skoro wydział sprzeciwów lub izba odwoławcza, w zależności od przypadku, zobowiązane są do wzywania stron do przedstawiania „tak często, jak to jest konieczne" uwag dotyczących materiałów przedstawionych przez inne strony lub przez sam Urząd [32], musi istnieć możliwość zakwestionowania odmowy uwzględnienia okoliczności faktycznych, dowodów lub argumentów, jeżeli zainteresowanej stronie nie zapewniono w wystar-

31 — Jak uznał Sąd w ww. w przypisie 18 wyroku w sprawie MFE Marienfelde przeciwko OHIM (HIPOVITON), pkt 75.

32 — Artykuły 43 ust. 1 i art. 61 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Warto nadmienić, iż użycie terminów „uwagi" i „argumenty" w odnośnych częściach właściwych aktów prawnych nie jest jednolite, jeśli chodzi o porównanie poszczególnych wersji językowych. Dokonanie formalnego rozróżnienia między obydwoma tymi terminami wydaje się więc trudne.

czającym stopniu możliwości przedstawienia takich uwag.

78. Dochodzę więc do wniosku, że, co do zasady, decyzja izby odwoławczej w przedmiocie uwzględnienia bądź nieuwzględnienia okoliczności faktycznych, dowodów lub argumentów, których nie przedstawiono w odpowiednim terminie, może zostać unieważniona, jeżeli okaże się ona nieuzasadniona, z punktu widzenia zaoferowanych możliwości przedstawienia takiego materiału dowodowego. Jeżeli tak jednak nie jest, a decyzja ta nie jest obarczona żadną inną wadą prawną, to w prawidłowy sposób jest ona objęta zakresem uprawnień dyskrecjonalnych izby odwoławczej, o ile wyznaczenie niedochowanego terminu mieści się w zakresie tych uprawnień.

Przeciwstawne poglądy

79. W pkt 30 zaskarżonego wyroku Sąd stwierdza, że kwestionowany materiał dowodowy został przedstawiony w odpowiednim terminie, gdyż przedłożono go z zachowaniem terminu czterech miesięcy przewidzianego (dla wskazania pisemnego stanowiska przedstawiającego podstawy odwołania) w art. 59 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Izba Odwoławcza nie miała zatem możliwości odmowy uwzględnienia tego materiału dowodowego.

80. Prezentowane podejście, różniące się zasadniczo od podejścia prezentowanego w wyroku wydanym w sprawie Kleencare [33], zakłada, iż rolą izby odwoławczej jest rozstrzygnięcie, czy w świetle wszelkich istotnych dla sprawy okoliczności faktycznych i prawnych nowa decyzja zawierająca tę samą sentencję może zostać zgodnie z prawem podjęta w trakcie rozstrzygania w przedmiocie odwołania. W tym kontekście pojęcie „istotne dla sprawy okoliczności faktyczne i prawne" nie ogranicza się do okoliczności podniesionych na etapie postępowania w sprawie sprzeciwu, ale obejmuje także wszelkie okoliczności zaprezentowane izbie odwoławczej w terminach obowiązujących w postępowaniu odwoławczym. Artykuł 74 ust. 2 nie przyznaje więc izbie odwoławczej żadnych uprawnień dyskrecjonalnych w zakresie uwzględniania bądź nieuwzględniania okoliczności przedstawionych z zachowaniem tych ostatnich terminów.

81. Pogląd ten opiera się z kolei na występowaniu ciągłości funkcjonalnej pomiędzy jednostkami orzekającymi w pierwszej instancji a izbami odwoławczymi, która oznacza w szczególności istnienie po stronie tych ostatnich możliwości korzystania, na podstawie art. 62 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, ze wszelkich uprawnień leżących w granicach kompetencji jednostek pierwszoinstancyjnych.

82. Argumentacja Urzędu sprowadza się w moim rozumieniu do twierdzenia, że kwestionowany materiał dowodowy odnosił się nie do podstawy odwołania, ale do podstawy sprzeciwu. Materiał ten należało zatem przedłożyć w terminie lub w terminach wyznaczonych przez Wydział Sprzeciwów na podstawie art. 42 ust. 3 i/lub art. 43 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego

33 — Wymienionym w przypisie 15.

znaku towarowego, odpowiednio do przedstawienia okoliczności faktycznych, dowodów i argumentów na poparcie sprzeciwu, i do przedstawienia uwag. Skoro to nie nastąpiło, Izba Odwoławcza nie była zobowiązana do uwzględnienia takiego materiału. Wydaje się, że Urząd posuwa się w istocie jeszcze dalej i formułuje tezę, że uwzględnienie tych materiałów wykraczało poza zakres kompetencji Izby Odwoławczej.

83. Zaznaczam w tym miejscu, że nowy akapit trzeci zasady 50 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego jest spójny z tym ostatnim poglądem, ale — bez wątpienia — sprzeczny z podejściem prezentowanym w zaskarżonym wyroku. Akapit ten stanowi, że w przypadku gdy odwołanie dotyczy decyzji wydziału sprzeciwów, izba ogranicza rozpatrywanie odwołania do faktów i dowodów przedstawionych w terminie ustalonym lub określonym przez wydział sprzeciwów zgodnie z postanowieniami rozporządzenia i niniejszych zasad, chyba że izba uzna, iż należy uwzględnić dodatkowe lub uzupełniające fakty i dowody zgodnie z art. 74 ust. 2 rozporządzenia.

84. Przepis ten nie obowiązywał wprawdzie w czasie właściwym dla okoliczności niniejszej sprawy, gdyż wszedł w życie dopiero z dniem 25 lipca 2005 r. Przepis ten, jak trafnie spostrzegła Kaul, nie może też skutecznie modyfikować ani uchylać normy wynikającej w sposób wyraźny lub dorozumiany z przepisów rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Z brzmienia motywu siódmego preambuły rozporządzenia nr 1041/2005 [34], mocą którego dodany został nowy akapit, wnioskuję jednak, że intencją Komisji było raczej doprecyzowanie treści i ram istniejących przepisów odnoszących się do następstw prawnych różnych uchybień proceduralnych, a nie zmiana tych przepisów. Sposób, w jaki Komisja postrzega znaczenie rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, jest więc najwyraźniej spójny z podejściem prezentowanym przez Urząd.

85. Do Trybunału zwrócono się zatem o rozstrzygnięcie, który z dwóch poglądów prezentowanych w odniesieniu do postępowania odwoławczego jest prawidłowy.

86. Jeżeli prawidłowe jest rozumowanie prezentowane w zaskarżonym wyroku, trudno jest wyobrazić sobie, jak mogło dojść do skutecznego wprowadzenia w życie nowego akapitu zasady 50 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego. Natomiast, jeżeli uchwalenie tego przepisu rzeczywiście leżało w zakresie kompetencji Komisji, wydaje się, że Sąd dokonał błędnej wykładni rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego.

Zgodność z przepisami rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego

87. W przepisach rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego nie

34 — Wymienionego w przypisie 9 i stanowiącego: „Przepisy dotyczące procedury sprzeciwu należy całkowicie przeformułować, aby uściślić wymagania dotyczące dopuszczalności, wyraźnie określić konsekwencje prawne braków oraz ułożyć postanowienia w porządku chronologicznym postępowania".

odnajduję nic, co wyraźnie potwierdzałoby lub wykluczałoby którykolwiek z tych poglądów (to samo dotyczyło — w czasie właściwym dla okoliczności niniejszej sprawy — przepisów rozporządzenia wykonawczego). Obydwa poglądy opierają się bowiem na wykładni systemowej rozporządzenia.

88. Jednakże podejście prezentowane przez Sąd przynajmniej w niektórych z jego orzeczeń, jak również wniosek, do którego doszedł on w niniejszej sprawie, wydają mi się niemożliwe do pogodzenia z ogólnym charakterem postępowania odwoławczego, którego przykładem jest wewnętrzne postępowanie odwoławcze przewidziane w rozporządzeniu w sprawie wspólnotowego znaku towarowego.

89. Prawdą jest, że postępowania odwoławcze mogą się od siebie znacznie różnić pod względem specyfiki i formy. Ich cechą wspólną jest jednak dwuetapowa struktura. Pierwszy etap [35] sprowadza się do ustalenia, czy zaskarżona decyzja obarczona jest wadą. Jeżeli — i tylko jeżeli — wada taka występuje (może ona między innymi polegać na nieuwzględnieniu w decyzji wystarczających dowodów lub argumentów), kolejnym etapem (przebiegającym w całości lub w części przed tym samym organem pierwszej instancji bądź przed innym organem — niekiedy przed organem, który wydał pierwotną decyzję) będzie ustalenie, jaką decyzję należało podjąć lub jaka decyzja powinna zostać podjęta obecnie. Na etapie dokonywania tego ustalenia może nie istnieć już zależąca od przepisów i okoliczności właściwych dla danego postępowania możliwość rozważenia dowodów lub argumentów, które, z jakiegokolwiek powodu, nie zostały uwzględnione przy wydaniu pierwotnej decyzji.

90. Prawdą jest także, iż mogą istnieć postępowania, w których okoliczność, że dana decyzja została podjęta w oparciu o określone dowody i argumenty, nie wyklucza możliwości wystąpienia z nowym wnioskiem o wydanie odmiennej decyzji w tym samym przedmiocie, opartej na nowych dowodach i argumentach lub zmienionych okolicznościach. Do postępowań takich nie należą jednak postępowania odwoławcze. Postępowania takie są bowiem formalnie odrębne od postępowań, które doprowadziły do wydania wcześniejszej decyzji. Chociaż mogą one skutkować uchyleniem takiej decyzji, ich rolą nie jest podważanie ani kształtowanie prawidłowości sposobu, w jaki decyzja ta została podjęta. Ponadto nie istnieją zazwyczaj sztywne terminy dla ich wszczynania, gdyż nie ma powodu, by zakładać, że w jakimś konkretnym okresie po wydaniu poprzedniej decyzji pojawią się nowe dowody lub nastąpi zmiana okoliczności.

91. Z art. 57–62 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego jasno wynika, że odnoszą się one do postępowania odwoławczego należącego do pierwszej z opisanych wyżej kategorii, bez względu na różnice terminologiczne między poszczegól-

35 — Poza zakresem niniejszej analizy pozostawiam kwestię wstępnego badania dopuszczalności pod względem formalnym.

nymi wersjami językowymi [36]. W szczególności termin dwóch miesięcy od dnia doręczenia decyzji, której odwołanie dotyczy, wydaje się wskazywać, że nie chodzi tu o ponowne rozpatrywanie sprawy w świetle zmienionych okoliczności. Zamiarem prawodawcy nie było też najwyraźniej umożliwienie przedstawiania nowych dowodów lub argumentów w sytuacji, gdy organ pierwszej instancji uznał przedstawione dowody lub argumenty za niewystarczające. Taka możliwość winna istnieć przed tym właśnie organem z uwagi na wymóg, by Urząd wzywał do przedstawiania uwag w postępowaniu pierwszej instancji tak często, jak to jest konieczne [37].

92. Wydaje mi się nadto, że we wszystkich postępowaniach odwoławczych tego typu obydwa ich etapy należy traktować odrębnie oraz że drugi etap — mający na celu ustalenie, jaką decyzję należało podjąć lub jaka powinna zostać podjęta obecnie — nie następuje i nie powinien nastąpić, jeżeli nie wykazano istnienia podstaw pozwalających na uchylenie pierwotnej decyzji w całości bądź w części.

93. Tym dwóm etapom oceny odwołania odpowiadają dwa rodzaje materiałów przedstawianych w postępowaniu.

94. W pierwszym stadium organ odwoławczy (w tym przypadku izba odwoławcza) powinien zbadać wszelkie aspekty dotyczące sposobu wydania pierwotnej decyzji lub okoliczności jej wydania, które mogłyby powodować jej wadliwość. Aspekty te mogą dotyczyć podstaw odwołania (które zgodnie z art. 59 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego należy przedstawić w terminie czterech miesięcy od daty zaskarżonej decyzji) oraz każdego innego materiału dowodowego przedstawianego na poparcie tych podstaw (w różnych terminach wyznaczanych przez izbę odwoławczą na podstawie art. 61 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz stosownych przepisów rozporządzenia wykonawczego).

95. W drugim stadium — jeżeli pierwszy etap doprowadzi do wniosku, że będąca przedmiotem odwołania decyzja winna zostać uchylona w całości bądź w części — należy przeanalizować materiał dowodowy (w skład którego może także wchodzić materiał nowy) istotny z punktu widzenia poprawności decyzji, która ma właśnie zostać podjęta.

96. Fakty, dowody i argumenty mające znaczenie dla rozstrzygnięcia pierwotnej skargi mają oczywiście istotne znaczenie w drugiej fazie postępowania przed izbą odwoławczą, o ile faza ta dojdzie do skutku. Na tym etapie materiał ten może być oceniany przez samą izbę odwoławczą i/lub przez jednostki orzekające w pierwszej instancji, zależnie od tego, na ile izba odwoławcza uzna za konieczne, aby sprawa została przekazana tej jednostce do dalszego rozpoznania.

36 — Przykładowo, w języku angielskim słowo „appeal" używane jest w odniesieniu do postępowania przed izbami odwoławczymi, a słowo „action" w odniesieniu do postępowania przed Sądem Pierwszej Instancji (podczas gdy od wydanego w tym postępowaniu wyroku służy „appeal" do Trybunału Sprawiedliwości), natomiast obydwa te postępowania określane są w języku francuskim mianem „recours" (z przysługującym od nich „pourvoi" do Trybunału Sprawiedliwości), zaś w języku niemieckim używane są odpowiednio terminy „Beschwerde", „Klage" i „Rechtsmittel".

37 — Artykuł 43 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, gdy chodzi o postępowanie w sprawie sprzeciwu. Równoważne przepisy zawarte są w art. 56 ust. 1 w odniesieniu do postępowania o unieważnienie, a także, w nieco odmiennym kontekście zgłoszeń rejestracyjnych — w art. 38 ust. 3 oraz art. 41 ust. 2.

97. Może on jednak mieć znaczenie także w pierwszej fazie postępowania, przykładowo w sytuacji gdy podniesiony zostanie zarzut, że materiał przedstawiony w postępowaniu pierwszej instancji został niesłusznie pominięty lub błędnie oceniony.

98. Jednakże, w braku tego rodzaju związku między nowymi faktami, dowodami czy argumentami a zarzutem, że pierwotna decyzja jest wadliwa ze względu na pewne aspekty dotyczące sposobu lub okoliczności jej wydania, analiza takich faktów, dowodów lub argumentów winna ograniczać się do drugiej fazy postępowania odwoławczego, o ile postępowanie w ogóle wkroczy w tę fazę [38].

99. Podejście prezentowane przez Sąd w pkt 29 i 30 zaskarżonego wyroku nie obejmuje rozróżnienia między dwiema opisanymi przeze mnie fazami postępowania odwoławczego. Według mnie w niniejszej sprawie prowadzi ono więc do błędnych wniosków.

100. Sporny materiał odnosi się do znaczenia faktu rozpoznawalności na rynku znaku towarowego spółki Kaul, jako czynnika wpływającego na ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do tego znaku i spornego znaku towarowego [39]. Gdyby materiał ten został przedstawiony Wydziałowi Sprzeciwów w odpowiednim terminie, wydział ten musiałby go wziąć pod uwagę. Gdyby natomiast materiał ten został przedstawiony temu wydziałowi lecz nie w odpowiednim terminie, to, zgodnie z art. 74 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego wydział ten mógłby według swego swobodnego uznania zdecydować o tym, czy wziąć go pod uwagę, czy też nie. Te dyskrecjonalne uprawnienia rozciągałyby się według mnie także na Izbę Odwoławczą, o ile i w zależności od tego, w jakim stopniu doszukałaby się ona najpierw podstawy uchylenia zaskarżonej decyzji (którą mogłaby być np. okoliczność, że Wydział Sprzeciwów powinien był wykorzystać swe dyskrecjonalne uprawnienia w taki sposób, aby oddziaływać raczej na korzyść aniżeli na niekorzyść zainteresowanej strony).

101. Jednakże, w sytuacji gdy materiał taki w ogóle nie został przedłożony Wydziałowi Sprzeciwów, nie widzę żadnego powodu, dla którego Izba Odwoławcza miałaby być zobowiązana do wzięcia go pod uwagę w pierwszej fazie rozpoznawania odwołania, chyba że materiał ten był także istotny w kontekście ustalania podstawy uchylenia zaskarżonej decyzji, tj. zarzucanej przyczyny wadliwości decyzji, odnoszącej się do sposobu lub okoliczności, w których została ona wydana. W zaskarżonej decyzji ani w zaskarżonym wyroku nie znajduję nic, co wskazywałoby, że sytuacja taka miała miejsce.

102. Z podejścia prezentowanego w niniejszej sprawie przez Sąd wynika, że ilekroć w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania przedstawione zostaną nowe dowody lub argumenty na poparcie

38 — Zobacz także pkt 53–55 mojej ostatniej opinii przedstawionej j w dniu 6 lipca 2006 r. w sprawie C-239/05 BVBA Management, Training en Consultancy.

39 — Zobacz pkt 71 powyżej.

pierwotnej skargi lub sprzeciwu, Izba Odwoławcza powinna — bez względu na to, czy przyczyna wadliwości pierwotnej decyzji dotyczyła sposobu lub okoliczności jej podjęcia — wziąć ten materiał pod uwagę w celu ustalenia, czy należałoby oczekiwać, że jednostka orzekająca w pierwszej instancji podjęłaby inną decyzję, gdyby dysponowała tym materiałem.

103. Podejście to powoduje w rzeczywistości zmianę charakteru postępowania odwoławczego, przekształcając je w postępowanie w sprawie nowego wniosku lub sprzeciwu, dla którego fakt wydania wcześniejszej decyzji nie stanowi żadnej przeszkody. Wydaje mi się także, iż kłóci się ono z wymogami zasady skuteczności procesowej.

104. Zastosowanie tego podejścia prowadziłoby do wniosku, że terminy przedstawiania dowodów i argumentów na poparcie pierwotnego wniosku lub sprzeciwu, określone w rozporządzeniu w sprawie wspólnotowego znaku towarowego lub wyznaczane na jego podstawie, nie są wiążące.

105. Strona wnosząca sprzeciw świadoma faktu, że ostatecznym terminem dla przedstawienia kompletnych dowodów i argumentów jest w istocie termin wskazania podstaw odwołania (oraz że, tak czy inaczej, zakwestionowany przez nią znak towarowy nie zostanie zarejestrowany do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania) pozbawiona jest bodźców motywujących ją do wyczerpującego przygotowania i przedstawienia sprawy w pierwszej instancji. Ze względów taktycznych korzystniejszym rozwiązaniem mogłoby jej się wydać zachowanie pewnych argumentów na później. Nawet gdyby było inaczej, nie widziałaby ona naglącej potrzeby rzetelnego przygotowania sprawy już na samym początku.

106. Gdyby podejście takie przyjęła znaczna liczba stron wnoszących sprzeciw, wystąpiłyby skutki dwojakiego rodzaju. Z jednej strony izby odwoławcze mogłyby znaleźć się w sytuacji, w której w nadmiernym stopniu zajmowałyby się zagadnieniami, które powinny były przedtem zostać, lecz nie zostały, rozpoznane przez wydział sprzeciwów. Z drugiej zaś strony wydziały sprzeciwów zbyt często zajmowałyby się zagadnieniami, które nie mają kluczowego znaczenia z punktu widzenia zasadniczych podstaw sprzeciwu, przez co wydawałyby decyzje opierające się na materiale o niewystarczająco istotnym znaczeniu i podlegające uchyleniu w postępowaniu odwoławczym.

107. Sytuacji takiej nie dałoby się raczej pogodzić ze sposobem, w jaki utworzony i zorganizowany został Urząd, powołany do rozpatrywania sprzeciwów i odwołań. Wnioskuję zatem, iż wszelkie sprzeciwy winny być rozpoznawane co do istoty w pierwszej kolejności i przede wszystkim — a w miarę możliwości także w sposób definitywny — przez wydziały sprzeciwów [40].

108. Wobec powyższego stoję na stanowisku, że Sąd błędnie uznał w niniejszej sprawie, że Izba Odwoławcza była zobowiązana,

40 — Te same wnioski dotyczą oczywiście także rozpatrywania zgłoszeń rejestracyjnych oraz postępowania w przedmiocie unieważnienia.

bez uprzedniego ustalenia, czy zaskarżona decyzja była sama w sobie wadliwa ze względu na jakiekolwiek aspekty dotyczące sposobu lub okoliczności jej wydania, do wzięcia pod uwagę dowodów i argumentów dotyczących podstawy sprzeciwu, w sytuacji gdy te dowody i argumenty nie zostały przedstawione w odpowiednim terminie w postępowaniu w sprawie sprzeciwu, lecz dopiero w terminie przewidzianym do przedstawienia podstaw odwołania.

109. Nie uważam jednak, aby pogląd mój stał w całkowitej sprzeczności z orzecznictwem, na którym Sąd oparł ten wniosek.

110. Nie kwestionuję przykładowo poglądu, zgodnie z którym rolą izby odwoławczej jest dokonywanie ustaleń, czy nowa decyzja o takiej samej sentencji może zostać podjęta w świetle wszystkich istotnych okoliczności faktycznych i prawnych przedstawionych przez strony w postępowaniu pierwszej instancji bądź w postępowaniu odwoławczym. Twierdzę po prostu, że rola ta dochodzi do głosu dopiero w drugiej fazie postępowania, tj. gdy wykazane zostaną podstawy pozwalające uznać, że pierwotna decyzja jest wadliwa ze względu na pewne aspekty dotyczące sposobu lub okoliczności jej wydania. Gdy tego rodzaju okoliczności faktyczne lub prawne miały znaczenie dla pierwotnej decyzji, lecz nie zostały przedstawione w odpowiednim terminie w postępowaniu, które doprowadziło do jej wydania, izba odwoławcza może skorzystać ze swego dyskrecjonalnego uprawnienia do ich uwzględnienia, na podstawie art. 74 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. To dyskrecjonalne uprawnienie winno być wykonywane w ramach procedury odwoławczej określonej przepisami rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, a gdy zajdzie taka potrzeba, sposób wykonania tego uprawnienia może zostać zakwestionowany przed Trybunałem.

111. Nie kwestionuję także pojęcia ciągłości funkcjonalnej w ramach Urzędu, w relacjach między jednostkami orzekającymi w pierwszej instancji a izbami odwoławczymi. Jednakże ciągłość ta nie może według mnie oznaczać *zobowiązania* izby odwoławczej do wzięcia pod uwagę materiału, którego uwzględnienia mogła w prawidłowy sposób odmówić jednostka orzekająca w pierwszej instancji, ze względu na to, że nie został on przedłożony tej jednostce w odpowiednim terminie. Przeciwnie, jeśli „ciągłość" ma tu w ogóle coś znaczyć, jej skutkiem winno być stosowanie tych samych reguł w spójny sposób. Można zatem zaznaczyć, iż w dziedzinie odwołań istnieje do pewnego stopnia między Sądem a Trybunałem ciągłość funkcjonalna wykazująca wiele podobieństw do ciągłości występującej w ramach Urzędu, która z całą pewnością nie była jednak nigdy interpretowana w sposób oznaczający, że Trybunał powinien uwzględnić materiał, który nie został przedstawiony Sądowi w odpowiednim terminie, aby móc uchylić wyrok Sądu.

112. Istnienie ciągłości funkcjonalnej między jednostką orzekającą w pierwszej instancji a izbą odwoławczą, w połączeniu z dyskrecjonalnymi uprawnieniami przyznanymi na mocy art. 74 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego musi w mojej ocenie oznaczać *umożliwienie* izbie odwoławczej uwzględnienia materiału

w okolicznościach takich jak te, które zachodzą w niniejszej sprawie, nie może natomiast prowadzić do formułowania *wymogu* w tym zakresie. Korzystanie z dyskrecjonalnych uprawnień musi być uzasadnione słusznymi powodami. W szczególności izba odwoławcza nie powinna uwzględniać danego materiału na takim etapie oceny odwołania, z punktu widzenia którego materiał ten nie jest istotny.

113. Nie uważam wreszcie, aby mój pogląd na charakter postępowania odwoławczego prowadził do ograniczenia możliwości którejkolwiek ze stron w zakresie przedstawiania dowodów lub argumentów, które początkowo mogły wydać się nieistotne lub zbędne.

114. Z przepisów rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego jasno wynika, że osobie występującej z wnioskiem o rejestrację znaku należy zapewnić możliwość wycofania lub zmiany zgłoszenia bądź przedstawienia uwag, zanim jej zgłoszenie zostanie odrzucone ze względu na zaistnienie bezwzględnej podstawy jego odrzucenia, jak również możliwość ustosunkowania się przez nią do wszelkich uwag przedstawionych przez osoby trzecie [41]. Jeżeli wobec zgłoszenia wniesiony zostanie sprzeciw lub gdy po dokonaniu rejestracji znaku towarowego złożony zostanie wniosek o unieważnienie rejestracji, obydwie strony należy wzywać do przedstawienia uwag „tak często, jak to jest konieczne” [42].

115. Jeżeli jednostka orzekająca w pierwszej instancji nie zapewniła wystarczającej możliwości przedstawienia nowych argumentów lub dowodów zgodnie z tymi przepisami, okoliczność ta może uzasadniać uchylenie decyzji przez izbę odwoławczą oraz wzięcie przez nią pod uwagę kwestionowanego materiału.

116. Sam fakt przedstawienia nowego materiału przed izbą odwoławczą, w sytuacji gdy istniała wystarczająca możliwość przedstawienia go w postępowaniu pierwszoinstancyjnym, nie usprawiedliwia zasadniczo takiego sposobu postępowania. Dyskrecjonalne uprawnienia przyznane przez art. 74 ust. 2 mogą umożliwiać izbie odwoławczej podjęcie takich środków w wyjątkowych okolicznościach, chociaż trudno jest określić z góry, jakiego rodzaju okoliczności mogłyby tu wchodzić w grę.

117. W świetle wszystkich powyższych rozważań uważam, że wyrok Sądu winien zostać uchylony, albowiem rozumowanie prezentowane w pkt 29 i 30 tego wyroku jest nieprawidłowe, jako że prowadzi ono do wniosku, iż Izba Odwoławcza była zobowiązana do wzięcia pod uwagę spornego materiału.

118. Zasadniczo otwarte pozostaje pytanie, czy odmawiając uwzględnienia rzeczonego materiału, Izba Odwoławcza we właściwy sposób skorzystała ze swych dyskrecjonalnych uprawnień wynikających z art. 74 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego [43]. W odniesieniu do tego

41 — Arykuł 38 ust. 3 oraz art. 41 ust. 2.

42 — Artykuł 43 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1.

43 — Zobacz pkt 73–78 oraz 116 powyżej.

zagadnienia Trybunałowi — a najwyraźniej także Sądowi — nie zostały zaprezentowane żadne argumenty. Jednakże bez względu na to, czy kwestia ta wymaga jeszcze rozstrzygnięcia, szereg innych zarzutów podniesionych przez Kaul pozostawiono bez rozpoznania. Stan postępowania nie pozwala więc Trybunałowi na samodzielne wydanie ostatecznego wyroku, przy czym Urząd także o to nie wniósł. Sprawę należy więc skierować do ponownego rozpoznania przez Sąd.

W przedmiocie kosztów

119. Zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Urząd wniósł o obciążenie kosztami postępowania strony przeciwnej, a argumenty podniesione w odwołaniu przez spółkę Kaul nie zasługują według mnie na uwzględnienie. Jednakże istnieją jeszcze istotne kwestie wymagające rozstrzygnięcia przez Sąd, a więc rozstrzygnięcie o kosztach postępowania przed Sądem nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

Wnioski

120. Wobec powyższego jestem zdania, iż Trybunał powinien:

— uchylić wyrok Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich wydany w sprawie T-164/02;

— skierować sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd;

— obciążyć Kaul GmbH kosztami postępowania odwoławczego;

— postanowić, że rozstrzygnięcie o pozostałych kosztach postępowania nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.