NÁVRHY GENERÁLNEJ ADVOKÁTKY
ELEANOR SHARPSTON
prednesené 26. októbra 2006 [1]

1. V prípade, ak:

— sa majiteľ existujúcej ochrannej známky snažil namietať proti zápisu ochrannej známky Spoločenstva,

— námietkové oddelenie Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ďalej len „úrad" alebo „ÚHVT") stanovilo lehoty na predloženie skutočností na podporu námietky a zamietlo námietku na základe toho, čo bolo predložené v stanovených lehotách, a

— sa namietateľ proti tomuto zamietnutiu odvolal na odvolací senát ÚHVT,

môže odvolací senát neprihliadnuť k novým skutočnostiam, ktoré mu boli predložené na podporu námietky, avšak ktoré neboli podané v lehotách stanovených námietkovým oddelením? Alebo má namietateľ automaticky nárok na nové posúdenie podstaty námietky na základe akejkoľvek skutočnosti predloženej v tomto štádiu?

2. Takéto sú v podstate otázky, na ktoré je potrebné odpovedať v tomto odvolacom konaní proti rozsudku Súdu prvého stupňa [2]. Všeobecnejšie sa vec týka úlohy a funkcie odvolacích senátov v rámci odvolacích konaní na všetkých úrovniach.

1 — Jazyk prednesu: angličtina.

2 — Rozsudok z 10. novembra 2004, Kaul/ÚHVT — Bayer (ARCOL) (T-164/02, Zb. s. II-3807).

Právny rámec

3. Právny rámec, do ktorého patrí námietkové a odvolacie konanie, zahŕňa nariadenie Rady (ES) č. 40/94 [3] (ďalej tiež „nariadenie o ochrannej známke“) a nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95 [4] (ďalej tiež „vykonávacie nariadenie“).

Nariadenie o ochrannej známke Spoločenstva

4. Podľa článku 8 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva („Relatívne dôvody zamietnutia“) sa prihláška ochrannej známky Spoločenstva zamietne, ak majiteľ staršej ochrannej známky preukáže, že existuje zhodnosť alebo podobnosť medzi týmito dvoma ochrannými známkami a medzi tovarmi alebo službami, na ktoré sa ochranné známky vzťahujú, ktorá spôsobuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená [článok 8 ods. 1 písm. b)]. Na tento účel „skoršie ochranné známky“ zahŕňajú ochranné známky, ktoré sú k rozhodnému dátumu „všeobecne známe“ [5] v členskom štáte [článok 8 ods. 2 písm. c)] — aj vtedy, ak nie sú zapísané.

5. Článok 42 ods. 1 stanovuje pre majiteľov starších ochranných známok lehotu troch mesiacov od uverejnenia prihlášky ochrannej známky na podanie námietok proti zápisu z dôvodov definovaných v článku 8. [6]

6. Článok 42 ods. 3 stanovuje, že námietky musia byť podané v písomnej forme a musia špecifikovať dôvody, na základe ktorých sa podávajú. Námietky sa dovtedy, kým sa za ne neuhradí poplatok, nepovažujú za podané. V lehote stanovenej úradom môže namietateľ predložiť na podporu svojho prípadu skutočnosti, dôkazy a argumenty.

7. Článok 43 ods. 1 uvádza: „Pri preskúmavaní námietok úrad vyzve strany [účastníkov konania — *neoficiálny preklad*], tak často, ako to bude potrebné, aby predložili pripomienky, v lehote stanovenej úradom, k oznámeniam ostatných strán alebo k tým, ktoré vydá samotný úrad.“

8. Podľa článku 57 možno podať interné odvolanie proti rozhodnutiam orgánov

3 — Nariadenie z 20. decembra 1993 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146). Nariadenie bolo niekoľkokrát zmenené a doplnené, avšak nemá do rozhodnej doby vplyv na otázky v tejto veci.

4 — Nariadenie z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie č. 40/94 (Ú. v. ES L 303, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189).

5 — V zmysle, v ktorom sa tieto slová používajú v článku 6 Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva z 20. marca 1883.

6 — Pokiaľ majitelia starších ochranných známok nepodajú námietky v lehote troch mesiacov, nestrácajú všetky možnosti napadnúť zápis. V súlade s článkom 52 ods. 1 písm. a) môžu podať návrh na vyhlásenie neplatnosti, ktoré sa riadi článkami 55 a 56 a pre ktoré neexistuje žiadne časové obmedzenie. V rámci Úradu takéto konania prebiehajú pred výmazovým oddelením. V článku 96 je rovnako stanovené, že „súdy pre ochranné známky“ určené členskými štátmi môžu rozhodovať o týchto návrhoch.

úradu, ktoré rozhodujú na prvom stupni (teda v podstate proti rozhodnutiam prieskumových pracovníkov, námietkových oddelení a výmazových oddelení). Článok 59 stanovuje, že oznámenie o odvolaní musí byť podané v písomnej forme na úrad do dvoch mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia, proti ktorému sa podáva odvolanie, a považuje sa za podané iba vtedy, ak bol uhradený požadovaný poplatok za odvolanie. Do štyroch mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia sa musí podať písomné prehlásenie s uvedením dôvodov odvolania.

9. Podľa článku 60 môže orgán, ktorý rozhodoval v prvom stupni, v tomto štádiu opraviť svoje rozhodnutie v lehote jedného mesiaca, pokiaľ považuje odvolanie za dôvodné. V opačnom prípade, alebo ak v konaní proti odvolateľovi stojí iný účastník konania, odvolanie sa postúpi odvolaciemu senátu.

10. Podľa článku 61 ods. 2 odvolací senát „vyzve strany [účastníkov konania — *neoficiálny preklad*], tak často, ako to bude potrebné, aby predložili pripomienky, v lehote stanovenej odvolacím senátom, k oznámeniam ostatných strán alebo k tým, ktoré vydá samotná Komisia".

11. Podľa článku 62 ods. 1 po preskúmaní odvolania [7] odvolací senát prijme rozhodnutie, v ktorom môže „vykonávať buď všetky právomoci v rámci právomoci oddelenia zodpovedného za rozhodnutie [oddelenia, ktoré vydalo napadnuté rozhodnutie — *neoficiálny preklad*], voči ktorému sa podáva odvolanie, alebo prípad postúpiť tomuto oddeleniu na ďalšie stíhanie [konanie — *neoficiálny preklad*]".

12. Článok 63 umožňuje podať žaloby proti týmto rozhodnutiam na Súdny dvor (teda v prvom rade na Súd prvého stupňa [8]) v lehote dvoch mesiacov, a to z dôvodu nedostatku právomoci, porušenia podstatných formálnych náležitostí, porušenia Zmluvy ES, tohto nariadenia alebo akéhokoľvek právneho predpisu týkajúceho sa ich uplatňovania alebo zneužitia právomoci. Súdny dvor je oprávnený napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. (Proti rozhodnutiu Súdu prvého stupňa je možné podať odvolanie, ktoré sa obmedzuje len na právne otázky, na Súdny dvor v súlade s druhým pododsekom článku 225 ods. 1 ES.)

13. Články 73 až 80 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva obsahujú všeobecné procesné ustanovenia.

14. Článok 73 upresňuje: „v rozhodnutiach úradu sú uvedené dôvody, z ktorých sa

7 — Táto poznámka pod čiarou nemá z hľadiska slovenského prekladu návrhov význam.

8 — Pozri trináste odôvodnenie nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva.

vychádzalo. Vychádza sa z dôvodov alebo dôkazov, ku ktorým mali príslušné strany [príslušní účastníci konania — *neoficiálny preklad*] možnosť predložiť svoje pripomienky."

15. Článok 74 stanovuje:

„1. V priebehu konaní pred úradom preskúma úrad fakty na základe vlastnej iniciatívy; v prípade konaní týkajúcich sa relatívnych dôvodov zamietnutia zápisu sa však úrad pri svojom skúmaní obmedzí na fakty, dôkazy a argumenty predložené stranami a na požadovaný žalobný nárok [V konaniach pred Úradom preskúma Úrad skutočnosti *ex offo*; v konaniach týkajúcich sa relatívnych dôvodov zamietnutia zápisu sa však Úrad pri svojom skúmaní obmedzí na dôvody, dôkazy a návrhy predložené účastníkmi konania — *neoficiálny preklad*].

2. Úrad môže nebrať do úvahy fakty alebo dôkazy, ktoré neboli predložené zúčastnenými stranami včas. [Úrad nemusí zobrať do úvahy skutočnosti alebo dôkazy, ktoré účastníci konania nepredložili včas — *neoficiálny preklad*]."

16. Podľa článku 76 ods. 1 „v rámci každého konania pred úradom" je súčasťou spôsobu poskytovania alebo získavania dôkazov: vypočutie strán, vyžiadanie informácií, predloženie dokladov a dôkazov, vypočutie svedkov, znalecké posudky a písomné vyhlásenia overené alebo potvrdené, alebo majúce podobný účinok.

Vykonávacie nariadenie

17. V rozhodnom čase v tejto veci hlava II vykonávacieho nariadenia („Konanie o námietkach a dôkaz o použití") zahrnovala tieto relevantné ustanovenia.

Námietkové konanie

18. Pravidlo 15 ods. 2 písm. d) stanovovalo, že oznámenie o námietke musí obsahovať „špecifikáciu dôvodov, z ktorých sa pri námietke vychádzalo".

19. Pravidlo 16 ods. 1 stanovovalo, že oznámenie „môže obsahovať podrobné údaje o faktoch [skutočnostiach — *neoficiálny preklad*], dôkazoch a argumentoch predložených na podporu námietky a byť doplnené príslušnými podpornými dokumentmi". Podľa pravidla 16 ods. 3 tieto údaje a podporné dokumenty môžu byť tiež predložené „v takej lehote po začatí konania o námietke, ktorú stanoví úrad na základe pravidla 20 ods. 2".

20. Pravidlo 20 ods. 2 stanovovalo: „Ak oznámenie o námietke neobsahuje podrobné údaje o faktoch [skutočnostiach — *neoficiálny preklad*], dôkazoch a argumentoch tak, ako bolo uvedené v pravidle 16 ods. 1 a 2, tak úrad vyzve namietajúcu stranu predložiť takéto podrobné údaje v lehote špecifikovanej úradom."

Odvolania

21. Hlava X vykonávacieho nariadenia sa týka odvolaní. Pravidlo 50 ods. 1 v rozhodnom čase uvádzalo: „Pokiaľ nie je stanovené inak, tak ustanovenia týkajúce sa konania predtým ako útvar, ktorý prijal rozhodnutie, voči ktorému sa podáva odvolanie sa uplatňujú na odvolacie konania *mutatis mutandis* [Pokiaľ nebude stanovené inak, ustanovenia týkajúce sa konaní pred oddelením, ktoré prijalo rozhodnutie, proti ktorému sa podáva odvolanie, budú uplatniteľné na odvolacie konania primerane — *neoficiálny preklad*]."

Následné zmeny

22. Hlavy II a X boli od rozhodného času v tejto veci zmenené a doplnené [9].

23. Aj keď bola hlava II úplne prepracovaná, relevantné ustanovenia zostali v podstate rovnaké. Pravidlo 19 ods. 4 však upresňuje: „Úrad neberie do úvahy písomne predložené dokumenty alebo ich časti, ktoré neboli predložené alebo ktoré neboli preložené do jazyka konania v lehote, ktorú stanovil úrad."

24. V pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu sa rovnako pridali dva pododseky k pravidlu 50 ods. 1 v hlave X, z ktorých naposledy uvedený odsek znie:

„Ak je odvolanie zamerané proti rozhodnutiu oddelenia námietok, výbor [odvolací senát — *neoficiálny preklad*] obmedzí svoje preskúmanie odvolania na skutočnosti a dôkazy predložené v lehote, ktorú stanovilo [10] oddelenie námietok v súlade s nariadením a týmito pravidlami, ak komisia [odvolací senát — *neoficiálny preklad*] nezváži, že by sa mali vziať do úvahy ďalšie skutočnosti a dôkazy podľa článku 74 ods. 2 nariadenia [o ochrannej známke Spoločenstva]."

Judikatúra Súdu prvého stupňa

25. V prípade takých otázok, ako boli položené v tejto veci [11], nebol Súd prvého stupňa

9 — Nariadením Komisie (ES) č. 1041/2005 z 29. júna 2005 (Ú. v. EÚ L 172, s. 4), s účinnosťou od 25. júla 2005.

10 — Rozumejú sa tu pravdepodobne slová „v nariadení o ochrannej známke Spoločenstva"; jazykové verzie sa líšia.

11 — Pozri bod 1 vyššie.

vždy vo svojom prístupe jednotný. Úrad uviedol, že odvolanie bolo odôvodnené prianím, aby sa objasnilo, ktorý z rozdielnych prístupov v judikatúre je správny. Je teda užitočné tieto prístupy pripomenúť.

26. Základom vo všetkých veciach je pojem „funkčná kontinuita“ [12] na jednej strane medzi orgánom, ktorý rozhodol v prvej inštancii v rámci úradu (osobitne prieskumoví pracovníci a námietkové oddelenia), a na druhej strane odvolacími senátmi.

27. Tento pojem Súd prvého stupňa vyslovil v rozsudku Procter & Gamble/ÚHVT (Baby Dry) [13], v prvej právnej veci týkajúcej sa ochranných známok, ktorá mu bola predložená. Súd prvého stupňa poznamenal, že za uplatnenie nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva celkovo zodpovedá Úrad, ktorého súčasťou sú odvolacie senáty. Zo systematiky nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva a z článkov 59, 60, článku 61 ods. 2 a článku 62 ods. 1 osobitne vyplývalo, že medzi úlohami prieskumových pracovníkov a odvolacími senátmi existovala úzka spojitosť.

28. V dôsledku toho sa odvolací senát nemohol obmedziť na zamietnutie argumentácie iba z toho dôvodu, že nebola uvedená pred prieskumovým pracovníkom. Po preskúmaní odvolania mal buď rozhodnúť meritórne o tejto otázke, alebo vrátiť vec prieskumovému pracovníkovi. To mu nebránilo v tom, aby nezohľadnil skutočnosti a dôkazy, ktoré neboli predložené samotnému odvolaciemu senátu včas [14], aj keď to nezahŕňalo situáciu, v ktorej odvolateľ uviedol ustanovenie, o ktoré zamýšľal oprieť svoje odôvodnenie odvolania, a ak mu nebola stanovená lehota na predloženie podporných dôkazov.

29. Rozsudok Procter & Gamble/ÚHVT (Baby Dry) sa týkal konania *ex parte* (odvolanie proti rozhodnutiu prieskumového pracovníka, ktoré zamietlo prihlášku ochrannej známky, v ktorom neboli namietatelia). Pojem „funkčná kontinuita“ sa rovnako uplatňoval v takých konaniach *inter partes*, o aké ide v tejto veci (odvolania proti rozhodnutiam námietkového oddelenia, v ktorých boli dvaja účastníci konania — prihlasovateľ ochrannej známky a namietateľ).

30. Prvá z týchto vecí bola vec Henkel/ÚHVT — LHS (UK) (Kleencare) [15]. Súd prvého stupňa tu okrem iného uviedol, že

12 — Táto poznámka pod čiarou nemá z hľadiska slovenského prekladu návrhov význam.

13 — Rozsudok z 8. júla 1999, T-163/98, Zb. s. II-2383, body 30 až 45. Tento rozsudok zrušil Súdny dvor rozsudkom z 20. septembra 2001, Procter & Gamble/ÚHVT (C-383/99 P, Zb. s. I-6251), avšak nie z dôvodov spojených s predložením nových skutočností odvolaciemu senátu.

14 — Článok 74 ods. 2 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva.

15 — Rozsudok z 23. septembra 2003, T-308/01 Zb. s. II-3253, body 24 až 32, osobitne body 26, 29 a 32.

keďže odvolacie senáty znovu preskúmajú rozhodnutia orgánov, ktoré rozhodovali v prvej inštancii, rozsah ich preskúmania je v zásade určený nie dôvodmi, na ktoré sa odvolával dotknutý účastník konania, ale otázkou, či nové rozhodnutie, ktoré má rovnaký výrok, možno legálne prijať vo svetle všetkých relevantných skutkových a právnych okolností, ktoré tento účastník uviedol v každom štádiu — v prvom konaní alebo (len s výhradou článku 74 ods. 2 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva [16]) v odvolaní. Obmedzením preskúmania odvolania týkajúceho sa relatívnych dôvodov zamietnutia na „fakty, dôkazy [dôvody, dôkazy — *neoficiálny preklad*]... stranami [účastníkmi konania — *neoficiálny preklad*]", článok 74 ods. 1 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva uvádza skutkový a právny základ rozhodnutia Úradu — teda skutočností a dôkazov, na ktorých môžu byť platne založené ustanovenia, ktoré sa majú uplatniť. Článok 74 ods. 1 však neznamená, že tieto skutočnosti sa musia výslovne predložiť alebo je potrebné sa nimi výslovne zaoberať na prvostupňovej úrovni.

31. Ako Súdny dvor zdôraznil na pojednávaní, počnúc rozsudkami Procter & Gamble/ÚHVT (Baby Dry) a Kleencare, judikatúra Súdu prvého stupňa viedla tromi odlišnými smermi. V niektorých rozsudkoch bol prijatý prístup, že ak sú lehoty na predloženie skutočností určené oddelením rozhodujúcim na prvom stupni, nemožno ich obísť tým, že skutočnosti budú predložené v neskoršom štádiu. V iných rozsudkoch sa zastával názor, že o tejto otázke môže slobodne rozhodnúť predovšetkým príslušné oddelenie alebo odvolací senát. Tretie smerovanie judikatúry je založené na myšlienke, že lehoty sa v zásade automaticky „vynulujú" pri odvolaní.

32. Ukážku prvého prístupu možno nájsť v rozsudku Institut für Lernsysteme/ÚHVT — Educational Services (ELS) [17]. Súd prvého stupňa poznamenal, že podľa pravidla 22 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (podľa ktorého Úrad určí lehotu pre namietaleľa na predloženie dôkazu o používaní staršej ochrannej známky) a článku 43 ods. 2 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva sa námietka musí zamietnuť, ak dôkaz preukazujúci používanie nie je predložený v stanovenej lehote. Prekluzívna povaha tejto lehoty znamená, že Úrad nemôže zohľadniť dôkazy, ktoré boli predložené neskôr. Ak namietateľ predloží dokumenty po uplynutí stanovenej lehoty, skutočnosť, že ich prihlasovateľ napadne, nemôže spôsobiť to, že táto lehota začne znovu bežať a namietateľovi sa so spätnou účinnosťou umožní doplniť dôkazy. Úrad je povinný vziať do úvahy len dokumenty predložené v osobitne stanovenej lehote. Každý dodatočný dokaz predložený po tejto lehote sa musí vylúčiť.

33. Príklad druhého prístupu poskytuje rozsudok MFE Marienfelde/ÚHVT (HIPOVI-

16 — Použila som túto trochu lakonickú formuláciu vo význame: s výhradou uplatnenia článku 74 ods. 2, pokiaľ ide o skutočnosti predložené po lehote v samotnom odvolacom konaní.

17 — Rozsudok z 23. októbra 2002, T-388/00, Zb. s. II-4301, body 27 až 30.

TON) [18], v ktorom Súd prvého stupňa bol toho názoru, že pravidlo 22 ods. 1 vykonávacieho nariadenia nemožno vykladať v tom zmysle, že bráni zohľadneniu dodatočných dôkazov s ohľadom na existenciu nových skutočností, aj keby tieto dôkazy boli predložené po uplynutí tejto lehoty, a že článok 74 ods. 2 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva zveruje orgánom ÚHVT voľnú úvahu, pokiaľ ide o zohľadnenie skutočností predložených po uplynutí lehoty.

34. Nakoniec je tretí prístup znázornený v rozsudku, proti ktorému bolo podané odvolanie v tejto veci. Vychádzalo sa z neho aj v nedávnych veciach v tom zmysle, že dokument nie je podľa článku 74 ods. 2 predložený oneskorene, ak sa odvolaciemu senátu predloží v lehote štyroch mesiacov, ktorá je stanovená v článku 59 toho istého nariadenia, takže odvolací senát nemôže odmietnuť zohľadniť tento dokument. [19]

35. Odvolacie senáty opakovane rozhodli, že účastníci konania pred Úradom nemôžu jednoducho prehliadať stanovené lehoty a predkladať dôkazy, ktoré sa mohli a mali predložiť včas, pokiaľ odvolací senát nie je toho názoru, že tieto dodatočné alebo doplňujúce skutočnosti a dôkazy sa mali zohľadniť v súlade s článkom 74 ods. 2 nariadenia o ochrannej známke. [20]

Judikatúra Európskeho patentového úradu

36. Predtým, než sa vrátim k napadnutému rozsudku, je zaujímavé sa stručne pozrieť na judikatúru Európskeho patentového úradu týkajúcu sa porovnateľných situácií. Tento úrad založený na základe Európskeho patentového dohovoru [21] má veľmi podobné usporiadanie ako ÚHVT a viacero najrelevantnejších ustanovení rozhodnutia o ochrannej známke [22] sú buď totožné [23], alebo veľmi podobné ekvivalentným ustanoveniam tohto dohovoru. Dôvodová správa k pôvodnému návrhu Komisie nariadenia o ochrannej

18 — Rozsudok z 8. júla 2004, T-334/01Zb. s. II-2787, body 56 a 57.

19 — Pozri napríklad rozsudok z 9. novembra 2005, Focus Magazin Verlag/ÚHVT — ECI Telecom (HI FOCuS), T-275/03, Zb. s. II-4725, bod 38, a z nedávneho obdobia rozsudok z 11. júla 2006, Caviar Anzali/ÚHVT — Novomarket (ASETRA), T-252/04, Zb. s. II-2115, bod 38.

20 — Pozri napríklad rozhodnutie z 2. marca 2005 vo veci R 389/2004-1 — HYPERCO (obrazová známka)/HYPERCOR (obrazová známka), v bodoch 26 až 29, a citované rozhodnutia.

21 — Dohovor o udeľovaní európskych patentov, podpísaný v Mníchove 5. októbra 1973. V súčasnej dobe sú signatármi dohovoru všetky členské štáty Európskej únie (s výnimkou Malty, ktorá je v procese pristúpenia) a Európskeho hospodárskeho priestoru spolu s Bulharskou republikou, Monackým kniežatstvom, Rumunskom, Švajčiarskou konfederáciou a Tureckou republikou.

22 — Osobitne článok 43 ods. 1, článok 60, článok 62 ods. 1, článok 74 a článok 76 ods. 1.

23 — V anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku, čo sú jazyky Európskeho patentového dohovoru.

známke Spoločenstva v skutočnosti uvádza, že všeobecné procesné ustanovenia sa inšpirovali ustanoveniami Európskeho patentového dohovoru.

37. Okrem toho otázky, ktoré sú podobné tým, ktorými sa má Súdny dvor v tejto veci zaoberať, boli položené pred odvolacími senátmi Európskeho patentového úradu.

38. Rozhodnutie, ktoré je záväzné, sa zdá byť rozhodnutie veľkého odvolacieho senátu vo veciach G 9/91 a G 10/91 [24]. Bod 18 tohto rozhodnutia znie:

„18. Účelom odvolacieho konania *inter partes* je najmä ponúknuť účastníkovi konania, ktorý nemal vo veci úspech, možnosť napadnúť dôvodnosť rozhodnutia námietkového oddelenia. V súlade s týmto účelom nie je preskúmať dôvody námietok, na ktorých nie je rozhodnutie námietkového oddelenia založené. Navyše na rozdiel od čisto správnej povahy námietkového konania sa má odvolacie konanie považovať za súdne konanie... Toto konanie má menej vyšetrovaciu povahu než správne konanie. Je teda odôvodnené, aj keď sa článok 114 ods. 1 EPD [25] v zásade tiež týka odvolacieho konania, uplatniť vo všeobecnosti toto ustanovenie reštriktívnejším spôsobom v takomto konaní než v námietkovom konaní. Pokiaľ ide osobitne o nové dôvody námietok, je Veľký odvolací senát z vyššie uvedených dôvodov toho názoru, že takéto dôvody sa nemôžu v zásade predložiť v štádiu odvolania. Tento prístup rovnako znižuje procesnú neistotu majiteľov patentov, ktorí by inak čelili nepredvídateľným komplikáciám vo veľmi oneskorenom štádiu konania, a tým by riskovali zrušenie patentu, to znamená nenapraviteľnú stratu práv. Namietatelia sú v tomto ohľade v lepšom postavení, pretože majú vždy možnosť podať návrh na začatie konania o vyhlásenie neplatnosti patentu pred vnútroštátnymi súdmi, ak nemajú úspech pred EPÚ. Výnimka z vyššie uvedenej zásady je však odôvodnená v tejto veci v prípade, ak majiteľ patentu súhlasí, aby sa zohľadnil nový dôvod námietok: *volenti non fit injuria*. V niektorých prípadoch dokonca môže byť v jeho záujme, aby takýto dôvod nebol vylúčený z preskúmania v rámci centralizovaného konania pred EPÚ. Je však zrejmé, že takéhoto dôvodu sa môže dovolávať len odvolací senát, alebo ak sa ho dovoláva namietateľ, prijme sa v konaní, len ak ho odvolací senát už na prvý pohľad

24 — Rozhodnutie z 31. marca 1993 (Ú. v. Európskeho patentového úradu 1993, s. 408).

25 — Ktorého znenie je podobné zneniu článku 74 ods. 1 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva s výnimkou toho, že toto preskúmanie sa výslovne neobmedzuje na žalobné dôvody, ktoré uviedli, a návrhy, ktoré predložili účastníci konania (článok 114 ods. 2 a článok 74 ods. 2 sú však totožné).

považuje za vysoko relevantný. Ak je nový dôvod prijatý v konaní, vec by sa mala s ohľadom na vyššie uvedený účel odvolacieho konania vrátiť na prvý stupeň k ďalšiemu konaniu, pokiaľ neexistujú osobitné dôvody, aby sa postupovalo inak. Možno dodať, že ak majiteľ patentu nesúhlasí s predložením nového dôvodu námietok, odvolací senát sa nemôže týmto dôvodom vo svojom rozhodnutí zaoberať. Možno spomenúť len skutočnosť, že táto otázka bola položená."

39. Tieto úvahy sú v rámci tohto odvolania nepochybne dôležité. Musí sa však s nimi z viacerých dôvodov zaobchádzať opatrne.

40. Po prvé, aj keď by sa totožne alebo podobne znejúce ustanovenia v oblasti európskeho práva duševného vlastníctva mali, pokiaľ je to možné, vykladať jednotne, Európsky patentový dohovor nie je nástrojom Spoločenstva a Európsky patentový úrad nie je orgán Spoločenstva. Rozhodnutia odvolacích senátov a tohto úradu nie sú v práve Spoločenstva záväzné.

41. Po druhé, rozhodnutia odvolacích senátov ÚHVT podliehajú preskúmaniu Súdu prvého stupňa a Súdneho dvora, zatiaľ čo proti rozhodnutiam odvolacích senátov Európskeho patentového úradu nemožno podať opravný prostriedok. Všeobecný procesný rámec je teda rozdielny.

42. Podrobnejšie, námietkové konania v rámci európskeho patentového práva prebiehajú *a posteriori*, čo ich viac približuje ku konaniam o výmaz v rámci práva Spoločenstva, ktoré sa týka ochranných známok. Navyše na rozdiel od situácie vyplývajúcej z pravidla 15 ods. 2 písm. d) a pravidla 16 ods. 1 vykonávacieho nariadenia, v znení v rozhodnej dobe v tejto veci, pravidlo 55 písm. c) vykonávacieho nariadenia k Európskemu patentovému dohovoru vyžaduje, aby dôvody námietok boli zahrnuté do vyhlásenia o námietkach spolu s uvedením skutočností, dôkazov a argumentov, ktoré boli predložené na ich podporu.

Skutkové okolnosti a konanie v tejto veci

43. V roku 1996 podala spoločnosť Atlantic Richfield prihlášku slova „ARCOL" ako ochrannej známky Spoločenstva okrem iného pre „chemické látky na konzervovanie potravín" [26].

26 — Prihláška bola následne prevedená na Bayer AG, teraz prihlasovateľ na Úrade.

44. Kaul GmbH (ďalej len „Kaul“) podal námietku proti zápisu dovolávajúc sa pravdepodobnosti zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva s jej staršou ochrannou známkou „CAPOL“, zapísanou pre „chemické látky na konzervovanie potravín, konkrétne suroviny určené na glazúru a konzervovanie konečných potravinových výrobkov, najmä cukroviniek“.

45. Námietka bola zamietnutá z dôvodu, že akúkoľvek pravdepodobnosť zámeny medzi označeniami v Spoločenstve možno vylúčiť pre ich vizuálne a sluchové odlišnosti.

46. Kaul podal proti tomuto zamietnutiu odvolanie, avšak toto odvolanie bolo zamietnuté. [27]

47. Podľa napadnutého rozhodnutia [28] Kaul tvrdil, že jeho staršia ochranná známka mala vysokú rozlišovaciu spôsobilosť v dvoch ohľadoch. Po prvé neobsahovala opisný odkaz na tovar. Po druhé bol Kaul hlavný dodávateľ poliev a nelepiacich prísad (pre 1,4 miliónov ton cukroviniek vo viac než 60 krajinách) a zároveň hlavný svetový spotrebiteľ MCT oleja používaného v jeho výrobkoch, ktoré boli označené jeho ochrannou známkou. Na podporu tohto naposledy uvedeného tvrdenia predložil Kaul odvolaciemu senátu čestné vyhlásenie svojho generálneho riaditeľa a zoznam svojich hlavných zákazníkov. Námietkovému oddeleniu predložil len brožúru popisujúcu výrobky, na ktoré sa vzťahuje jeho ochranná známka.

48. Body 10 až 14 napadnutého rozhodnutia, nazvané „Nové dôkazy a argumenty“, znejú:

„10. Argument, že skoršia ochranná známka má rozlišovaciu spôsobilosť, pretože nemá opisný charakter, čo namietateľ opakovane tvrdil v rámci námietkového a odvolacieho konania, je odlišný od argumentu, podľa ktorého skoršia ochranná známka má vysokú rozlišovaciu spôsobilosť z dôvodu jej všeobecnej známosti. Tento naposledy uvedený argument, ktorého relevantnosť prihlasovateľ ochrannej známky spochybňuje, je po prvýkrát uvedený v odvolacom konaní a je doložený čestným vyhlásením generálneho riaditeľa a zoznamom uvádzajúcim mená a kontaktné údaje jeho hlavných zákazníkov. Brožúra zaslaná faxom spolu s pripomienkami 2. augusta 1999 bola predložená, len aby sa preukázalo, že tovary chránené star-

27 — Rozhodnutím tretieho odvolacieho senátu vo veci R 782/2000-3 — ARCOL/CAPOL, ktoré je dostupné na http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2000/en/R0782_2000-3.pdf (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“).

28 — V bode 6.

šou ochrannou známkou sú totožné s tovarmi uvedenými v prihláške, a nemožno ju vykladať tak, že podporuje tento naposledy uvedený argument.

11. V súlade s ustálenou judikatúrou odvolacích senátov nemožno v zásade povoliť prekladanie nových dôkazov a ‚návrhov' po lehote, ktorú stanovilo námietkové oddelenie na ich predloženie, keďže námietkové konanie, ktorého procesnú rovnováhu zabezpečuje systém lehôt, má na rozdiel od konania ex parte za následok konfrontáciu medzi dvomi účastníkmi...

12. Odvolací senát musí zohľadniť práva a povinnosti účastníkov v námietkovom konaní, keďže tieto konania sa riadia zásadou kontradiktórnosti. Účelom lehoty je po prvé zabezpečiť, aby sa náležite zohľadnilo právo účastníka konania byť vypočutý v súlade s článkom 73 druhou vetou NOZS [nariadenie o ochrannej známke Spoločenstva] a umožniť Úradu riadne vykonať tieto konania. Pokiaľ je štádium konania *inter partes* ukončené konečným rozhodnutím námietkového oddelenia, odvolací senát nemôže znovu začať toto konanie na základe nových dôkazov a ‚návrhovv', ktoré namietateľ mohol a mal predložiť námietkovému oddeleniu.

13. V tejto veci totiž odvolateľ v skutočnosti nepredložil nový argument, ale iba zmenil právny základ svojich námietok. Všeobecne známe ochranné známky sú osobitne uvedené v článku 8 ods. 2 písm. c) NOZS a musia byť výslovne uvedené ako jedna z možných skorších ochranných známok, na ktorých sú námietky založené.

14. Argument, podľa ktorého má ochranná známka rozlišovaciu spôsobilosť z dôvodu svojej všeobecnej známosti, nemožno teda v odvolacom konaní prijať."

49. Kaul navrhol, aby Súd prvého stupňa toto rozhodnutie zrušil a uviedol, že došlo po prvé k porušeniu povinnosti preskúmať skutočnosti, ktoré odvolaciemu senátu predložil Kaul, po druhé k porušeniu článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, po tretie k porušeniu zásad procesného práva platných v členských štátoch a procesných pravidiel uplatniteľných pred ÚHVT a po štvrté k porušeniu povinnosti odôvodnenia.

50. Súd prvého stupňa preskúmal prvý žalobný dôvod, o ktorom rozhodol, že je dôvodný, a zrušil rozhodnutie odvolacieho senátu bez toho, aby preskúmal ďalšie žalobné dôvody. Relevantná časť rozsudku znie:

„27 Odvolací senát v bodoch 10 až 12 napadnutého rozhodnutia a potom ÚHVT v bode 30 jeho vyjadrenia k žalobe usúdili, že tento nový opis skutkovej podstaty nemôže byť zohľadnený, pretože bol vykonaný po uplynutí lehôt určených námietkovým oddelením.

28 Je ale potrebné uviesť, že tento postoj je nezlučiteľný s funkčnou kontinuitou medzi inštanciami konania ÚHVT potvrdenou Súdom prvého stupňa tak v súvislosti s konaním ex parte..., ako aj v súvislosti s konaním *inter partes*...

29 V skutočnosti už bolo rozhodnuté, že z funkčnej kontinuity medzi inštanciami konania ÚHVT vyplýva, že odvolací senát musí na základe použitia článku 74 ods. 1 *in fine* nariadenia č. 40/94 rozhodnúť na základe všetkých skutkových a právnych okolností, ktoré príslušný účastník konania predložil buď v konaní pred orgánom, ktorý rozhodol v prvej inštancii, alebo v odvolacom konaní s jedinou výhradou uvedenou v odseku 2 tohto článku... Takže v rozpore s tým, čo tvrdí ÚHVT vo vzťahu ku konaniu *inter partes*, dôsledkom funkčnej kontinuity medzi inštanciami konania ÚHVT nie je, že je neprípustné podľa článku 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94, aby účastník, ktorý nepredložil v určených lehotách v konaní pred orgánom prvej inštancie niektoré skutkové a právne okolnosti, sa odvolával na tieto okolnosti pred odvolacím senátom. Dôsledkom funkčnej kontinuity je naopak to, že je prípustné, aby sa účastník odvolával na tieto okolnosti pred odvolacím senátom s výhradou dodržania článku 74 ods. 2 uvedeného nariadenia pred týmto orgánom.

30 V tomto prípade teda predloženie sporných skutkových okolností nebolo oneskorené v zmysle článku 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94, keďže bolo prílohou k vyjadreniu žalobcu podanému odvolaciemu senátu 30. októbra 2000 v rámci štvormesačnej lehoty stanovenej článkom 59 nariadenia č. 40/94, odvolací senát teda nemôže odmietnuť zohľadnenie týchto skutočností.“

51. Súd prvého stupňa rovnako zamietol „subsidiárny argument“ odvolacieho senátu v bode 13 svojho rozhodnutia, podľa ktorého

Kaul „sa v skutočnosti pokúšal preukázať, že jeho ochranná známka má dobré meno alebo je všeobecne známa“, a „nahradil právny základ jeho námietky, to znamená článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 článkom 8 ods. 2 písm. c) tohto nariadenia“.

52. Uviedol, že právnym základom zostal v každom štádiu článok 8 ods. 1 písm. b). Odvolací senát teda nemohol bez porušenia článku 74 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva odmietnuť zohľadniť nové skutkové okolnosti, ktoré predložil Kaul s cieľom preukázať vysokú mieru rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky, ktorá vyplýva z jej používania na trhu. Keďže odvolací senát konštatoval, že dotknuté tovary sú totožné a že medzi týmito dvomi ochrannými známkami existuje podobnosť, nemohol rozhodnúť, ako to urobil v prípade pravdepodobnosti zámeny, bez toho, aby zohľadnil všetky relevantné skutočnosti vrátane nových dôkazov, ktoré boli predložené s cieľom preukázať vysokú mieru rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky. Odvolací senát tým, že opomenul vziať do úvahy tieto dôkazy, teda nesplnil povinnosti, ktoré mu v rámci preskúmania pravdepodobnosti zámeny vyplývajú z článku 8 ods. 1 písm. b). [29]

29 — Body 33 až 37 napadnutého rozsudku.

Odvolanie

53. Úrad teraz žiada Súdny dvor, aby zrušil napadnutý rozsudok a vrátil vec Súdu prvého stupňa na rozhodnutie o ostatných žalobných dôvodoch a zaviazal Kaul na náhradu trov vynaložených v rámci odvolacieho konania.

54. Tvrdí, že Súd prvého stupňa osobitne v bodoch 29 a 30 svojho rozsudku nesprávne vyložil a/alebo nesprávne uplatnil:

— článok 42 ods. 3 a článok 62 ods. 1 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva v spojení s pravidlom 16 ods. 3 a pravidlom 20 ods. 2 vykonávacieho nariadenia a

— článok 74 ods. 2 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva.

55. Existujú teda dva odvolacie dôvody. Po prvé Úrad nesúhlasí s prístupom Súdu prvého stupňa k povahe lehôt na predloženie

skutočností na podporu námietok (článok 42 ods. 3 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva a pravidlo 16 ods. 3 a pravidlo 20 ods. 2 vykonávacieho nariadenia) a k účinku právomoci odvolacieho senátu podľa článku 62 ods. 1 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva na tieto lehoty. Po druhé kritizuje výklad článku 74 ods. 2 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva, ktorý odvolaciemu senátu ukladá povinnosť zohľadniť skutočnosti, ktoré po lehote stanovenej na ich predloženie predložilo námietkové oddelenie.

56. Argumenty možno zhrnúť takto.

57. Pokiaľ ide o prvý súbor ustanovení, Úrad tvrdí, že s dôkazmi, ktoré boli predložené po prekluzívnej lehote („Ausschlussfrist") stanovenej námietkovým oddelením, dôsledne zaobchádzal ako s neprípustnými pred odvolacím senátom. Takýto postup vyplýva najmä s povahy akéhokoľvek odvolacieho konania, ako aj z už citovaných ustanovení a jeho platnosť je potvrdená dodatočnou zmenou pravidla 50 ods. 1 vykonávacieho nariadenia — aj keď sa táto zmena na túto vec neuplatní. Pojem „funkčná kontinuita" sa týka právomoci odvolacích senátov, pokiaľ ide o rozhodnutia, ktoré sa môžu prijať, avšak nemôže mať vplyv na časové pravidlá konania.

58. Kaul zdôrazňuje, že podľa nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva môžu odvolacie senáty vykonávať tie isté právomoci ako inštancia, ktorá prijala napadnuté rozhodnutie. Je toho názoru, že sa teda musí vykonať nové preskúmanie toho istého typu vecných otázok, ktoré sú im predložené. Ich (*sui generis*, kvázi súdna) úloha pri posudzovaní veci samej v konaniach, ktoré pred nimi prebiehajú — ktorá sa odlišuje od čisto právneho preskúmania zo strany Súdu prvého stupňa a Súdneho dvora —, potvrdzuje tento názor. Článok 76 ods. 1 odkazuje, pokiaľ ide o vyšetrovanie, na *akékoľvek* konanie pred Úradom, a teda výslovne stanovuje, že odvolacie senáty preskúmajú nové dôkazy. Len vtedy, ak sa vec dostane na Súd prvého stupňa, obmedzí sa odvolanie výslovne na právne otázky. Prekluzívne lehoty, ktoré stanoví Úrad, ako je uvedené v článku 42 ods. 3 a článku 61 ods. 2 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva, nie sú na rozdiel od tých, ktoré sú stanovené v samotnom nariadení, prekluzívne. Vykonávacie nariadenie sa ako norma nižšej právnej sily nemôže od týchto ustanovení odchýliť.

59. Pokiaľ ide o článok 74 ods. 2 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva, Úrad tvrdí, že odvolacie senáty nemôžu byť povinné prijať dôkazy predložené po prekluzívnej lehote, ktorú na ich predloženie

stanovilo námietkové oddelenie. Ak je v právnych predpisoch stanovená osobitná lehota alebo ak je stanovenie lehoty upravené a lehota bola riadne stanovená, musí sa táto lehota vždy považovať za prekluzívnu. Článok 74 ods. 2 sa v takýchto prípadoch neuplatní, keďže skutočnosti predložené po uplynutí prekluzívnej lehoty sa nemôžu z dôvodu samotnej povahy takejto lehoty nikdy prijať. Pojem „včas", ktorý je uvedený v článku 74 ods. 2, odkazuje len na ostatné situácie, v ktorých je možná určitá miera voľnej úvahy a účastníci konania nevynaložili dostatočnú starostlivosť.

60. Kaul tvrdí, že v napadnutom rozsudku sa len poznamenáva, že nové dôkazy boli predložené v lehote, v ktorej bolo možné podať odvolanie, a že v dôsledku toho sa článok 74 ods. 2 nemôže uplatniť. Rozsah námietok je vymedzený v prvom štádiu konania, avšak predloženie dôkazov nie je v tomto štádiu obmedzené. Je možné, že sa až po rozhodnutí námietkového konania zistí, že je potrebné predložiť určité dôkazy. Nebolo by v záujme efektivity konania vyžadovať, aby sa všetky dôkazy predložili v skoršom štádiu len pre prípad, ak by mohli byť nevyhnutné.

Posúdenie

Druhy lehôt

61. Nariadenie o ochrannej známke Spoločenstva a vykonávacie nariadenie stanovujú dva druhy lehôt na predloženie skutočností v námietkových konaniach: lehoty upresnené v samotných právnych predpisoch a lehoty, ktoré Úrad stanoví v každom osobitnom prípade.

62. Oba tieto druhy lehôt sa vzťahujú na dva druhy podaní. Prvý sa týka predloženia vyhlásenia o námietke alebo odvolaní, a to podľa toho, o aký prípad ide, spolu s uvedením dôvodov, pre ktoré boli podané, a zaplatením zodpovedajúcich poplatkov. Druhý sa týka predloženia podporných dokumentov, pre ktoré sa rôznym spôsobom používajú pojmy „skutočnosti", „dôkazy", „argumenty", „pripomienky" a „preukazujúce dokumenty".

63. Musím zdôrazniť, že jednotlivé jazykové verzie nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva a vykonávacieho nariadenia nie sú príliš jednotné, osobitne pokiaľ ide o „dôvody, dôkazy a... návrhy". Rozpory vyplývajú z Európskeho patentového doho-

voru, ktorého znenie článku 114 sa prevzalo do článku 74 nariadenia o ochrannej známke v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku.

64. Nezdá sa mi preto možné, aby sa presne rozlišovalo medzi použitými pojmami. Naopak, možno vyvodiť veľký rozdiel na jednej strane medzi formálnym podaním námietok alebo odvolaní, ktoré musí upresniť dôvody, na základe ktorých bolo podané, a to v lehote výslovne stanovenej v právnych predpisoch, a na druhej strane predložením skutočností (týkajúcich sa skutkových alebo právnych okolností) určených na preukázanie, že upresnené dôvody námietok alebo odvolaní sú dôvodné, lehotách, ktoré Úrad stanoví a prípadne predĺži.

Povaha podaní, o ktoré ide v tejto veci

65. V napadnutom rozsudku sú dotknuté podania pôvodne popísané ako „nové dôkazy a argumenty", a následne „v skutočnosti nie... nový argument", ale zmena „právneho základu [jeho] námietok".

66. V napadnutom rozsudku sa odkazuje na „skutkové okolnosti" a na „nový opis skutkového stavu". V bode 25 Súd prvého stupňa vysvetľuje, že to, čo považuje za „skutočnosti", pozostáva z čestného vyhlásenia a predmetného zoznamu. V bode 32 a nasl. popieram, že by došlo k akejkoľvek zmene v právnom základe námietok.

67. Vzhľadom na rozdiel medzi týmito dvomi druhmi lehôt sa teda v tomto štádiu nezdá dôležité rozhodnúť, či to, čo odvolací senát zamietol zohľadniť, bol nový dôvod námietok (zmena právneho základu), alebo nový argument, alebo nová skutočnosť na podporu dôvodu, ktorý už bol predložený.

68. Podľa môjho názoru dospel Súd prvého stupňa správne k záveru, že nedošlo k pokusu zmeniť právny základ námietok z článku 8 ods. 1 písm. b) na článok 8 ods. 2 písm. c) nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva — a teda k pokusu predložiť nový dôvod námietok.

69. Námietky sú založené na existencii totožnej alebo podobnej staršej ochrannej známky, ktorá sa vzťahuje na totožné alebo podobné tovary, čím vzniká pravdepodob-

nosť zámeny zo strany verejnosti, ako je stanovené v článku 8 ods. 1 písm. b).

70. Článok 8 ods. 2 písm. c) uvádza, že na tento účel „staršie ochranné známky" zahŕňajú — okrem tých, ktoré sú už zapísané na relevantnom území [článok 8 ods. 2 písm. a)] alebo pre ktoré sa zápis požaduje [článok 8 ods. 2 písm. b)] — tie, ktoré majú nárok na ochranu, avšak nie z dôvodu, že sú zapísané, ale pretože sú „všeobecne známe" v zmysle článku 6a Parížskeho dohovoru.

71. Keďže v tejto veci je staršou ochrannou známkou, na ktorej sú založené námietky, zapísaná ochranná známka, nemôže byť článok 8 ods. 2 písm. c) relevantný. Preukazovať, že zapísaná ochranná známka je rovnako „všeobecne známa", je zbytočné. Účelom predloženia čestného vyhlásenia a zoznamu zákazníkov zo strany Kaul teda nemohlo byť dovolávanie sa tohto ustanovenia. Skôr sa snažil, ako je potvrdené v bode 33 a nasl. jeho žaloby, ktorú podal na Súd prvého stupňa, oprieť o judikatúru, podľa ktorej sa pravdepodobnosť zámeny musí posúdiť globálne, s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti, a pravdepodobnosť zámeny je o to väčšia, čím je miera rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky vyššia, preto ochranné známky, ktoré majú vysokú mieru rozlišovacej spôsobilosti buď vyplývajúcu z ich samotnej podstaty, alebo z dôvodu ich známosti na trhu, majú širšiu ochranu ako tie, ktorých miera rozlišovacej spôsobilosti je nižšia. [30]

72. Je teda otázkou, či Súd prvého stupňa správne rozhodol, že odvolací senát mal prijať argument a podporné dôkazy týkajúce sa dôvodov námietok, keď tento dôvod bol formulovaný v lehote troch mesiacov stanovenej v článku 42 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva, avšak argument a dôkazy neboli predložené v lehotách, ktoré stanovilo námietkové oddelenie v súlade s článkom 42 ods. 3 a článkom 43 ods. 1.

30 — Pozri napríklad rozsudky z 11. novembra 1997, SABEL, C-251/95, Zb. s. I-6191, body 22 až 24; z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, Zb. s. I-5507, body 16 až 18, a z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Zb. s. I-3819, body 18 až 20. Tieto veci sa týkajú článku 4 ods. 1 písm. b) prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92), avšak znenie a výklad tohto ustanovenia sú v zásade rovnaké ako v článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva.

Miera voľnej úvahy priznaná článkom 74 ods. 2 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva

73. Úrad tvrdí, že Súd prvého stupňa nesprávne vyložil a/alebo nesprávne uplatnil na jednej strane článok 42 ods. 3 a článok 62 ods. 1 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva a pravidlo 16 ods. 3 a pravidlo 20 ods. 2 vykonávacieho nariadenia a na druhej strane článok 74 ods. 2 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva.

74. Podľa môjho názoru je toto naposledy uvedené ustanovenie rozhodujúce pre vyriešenie tohto sporu. Umožňuje Úradu „nebrať do úvahy fakty alebo dôkazy, ktoré neboli predložené zúčastnenými stranami včas [nebrať do úvahy skutočnosti alebo dôkazy, ktoré účastníci konania nepredložili včas — *neoficiálny preklad*]".

75. Tým, že je Úradu povolené nezohľadniť skutočnosti alebo dôkazy (pod ktoré, ako som uviedla, zahrnujem tiež argumenty na podporu predtým upresneného dôvodu námietok alebo odvolania), ktoré nie sú predložené včas, článok 74 ods. 2 mu tiež zjavne a nevyhnutne umožňuje, aby ich zohľadnil. Inými slovami, priznáva Úradu voľnú úvahu rozhodnúť jedným alebo druhým spôsobom. [31]

76. Voľná úvaha sa však uplatní len na skutočnosti predložené na podporu právneho dôvodu námietok alebo odvolania, a nie na uvedenie samotného dôvodu, pre ktorý sú stanovené osobitné lehoty, na ktoré sa voľná úvaha nevzťahuje. V tomto rámci sa teda musí pojem „včas" vzťahovať na lehoty stanovené Úradom, a nie na lehoty upresnené v právnych predpisoch. (Okrem toho — je samozrejmé, že — neexistuje voľná úvaha umožňujúca neprihliadnuť na skutočnosti, ktoré boli predložené včas.)

77. Táto voľná úvaha nemôže byť neobmedzená. Osobitne, keďže námietkové oddelenie alebo odvolací senát musí účastníkov konania vyzvať „tak často, ako to bude potrebné", aby predložili v lehote, ktorú stanoví, pripomienky k oznámeniam ostatných strán alebo k tým, ktoré vydá samotný Úrad [32], musí byť možné napadnúť odmietnutie zohľadniť skutočnosti, dôkazy alebo argumenty, ak sa dotknutému účastníkovi

31 — Ako to uznal Súd prvého stupňa v bode 57 svojho rozsudku MFE Marienfelde/ÚHVT (HIPOVITON), už citovaný v poznámke pod čiarou 18.

32 — Článok 43 ods. 1 a článok 61 ods. 2 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva. Je potrebné pripomenúť, že použitie výrazu „pripomienky" a „argumenty" v relevantných častiach právnych predpisov nie je v jednotlivých jazykových verziách jednotné, a teda sa zdá ťažké formálne odlišovať medzi týmito výrazmi.

dostatočne neumožnilo predložiť svoje pripomienky.

78. Dochádzam teda k záveru, že vo všeobecnosti možno rozhodnutie odvolacieho senátu zohľadniť alebo nezohľadniť skutočnosti, dôkazy alebo argumenty, ktoré neboli predložené včas, zrušiť v prípade, ak nie je odôvodnené vzhľadom na možnosť poskytnutú na predloženie týchto skutočností. Ak však tomu tak nie je a neexistujú ďalšie právne vady, spadá takéto rozhodnutie oprávnene do voľnej úvahy odvolacieho senátu, pokiaľ lehota, ktorá nebola dodržaná, spadá do tejto voľnej úvahy.

Protichodné názory

79. Súd prvého stupňa je v bode 30 napadnutého rozsudku toho názoru, že dotknuté skutočnosti boli predložené včas, pretože boli predložené v lehote štyroch mesiacov stanovenej (na predloženie písomného vyhlásenia s uvedením dôvodov odvolania) v článku 59 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva. V dôsledku toho odvolací senát nemohol odmietnuť zohľadniť tieto skutočnosti.

80. Sledovaným prístupom, ktorý v podstate vyplýva z rozsudku Henkel/ÚHVT — LHS (UK) (Kleencare) [33], je, že úlohou odvolacieho senátu je rozhodnúť, či vo svetle všetkých relevantných skutkových a právnych okolností, možno nové rozhodnutie, ktoré má rovnaký výrok, legálne prijať v čase, keď sa rozhoduje o odvolaní. Na tento účel sa „relevantné skutkové a právne okolnosti" neobmedzujú na tie, ktoré boli vznesené v štádiu námietok, ale zahŕňajú tiež tie, ktoré boli predložené odvolaciemu senátu v lehotách na odvolanie. Článok 74 ods. 2 teda odvolaciemu nepriznáva žiadnu mieru voľnej úvahy, pokiaľ ide o to, či zohľadniť alebo nezohľadniť skutočnosti, ktoré boli predložené v naposledy uvedených lehotách.

81. Tento výklad je založený na existencii funkčnej kontinuity medzi orgánmi prvej inštancie a odvolacími senátmi, ktorá vyplýva najmä z právomoci týchto odvolacích senátov vykonávať v súlade s článkom 62 ods. 1 nariadenia o ochrannej známke akúkoľvek právomoc spadajúcu do právomoci orgánov prvej inštancie.

82. Úrad tvrdí, tak ako to chápem, že predmetné skutočnosti sa nevzťahujú na odvolacie dôvody, ale na dôvody námietok. Takáto skutočnosť by sa teda mala predložiť v lehote alebo lehotách stanovených námietkovým oddelením v súlade s článkom 42 ods. 3 a/alebo článkom 43 ods. 1 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva na predloženie podporných skutočností, dôkazov a argumentov a na predloženie pripomienok.

33 — Už citovaný v poznámke pod čiarou 15.

Keďže sa tak neurobilo, odvolací senát ich nie je povinný zohľadniť. V skutočnosti ide Úrad zjavne ešte ďalej a tvrdí, že odvolací senát dokonca nemohol tieto skutočnosti zohľadniť.

83. Poznamenávam tu, že nový tretí pododsek pravidla 50 ods. 1 vykonávacieho nariadenia je v súlade s naposledy uvedeným názorom, avšak — jednoznačne — nezlučiteľný s prístupom, ktorý sleduje napadnutý rozsudok. Tento pododsek stanovuje, že ak odvolanie smeruje proti rozhodnutiu námietkového oddelenia, odvolací senát obmedzí preskúmanie odvolania na skutočnosti a dôkazy predložené v lehotách, ktoré stanovilo alebo upresnilo námietkové oddelenie v súlade s nariadením o ochrannej známke Spoločenstva, pokiaľ nie je senát toho názoru, že sa mali zohľadniť nové alebo dodatočné skutočnosti alebo dôkazy v súlade s článkom 74 ods. 2 uvedeného nariadenia.

84. Je pravdou, že toto ustanovenie nebolo prijaté v tejto veci v rozhodnej dobe a nadobudlo účinnosť až 25. júla 2005. Ako Kaul správne zdôraznil, toto ustanovenie nemôže mať ani platne prednosť pred akýmkoľvek pravidlom, ktoré je uvedené v ustanoveniach nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva alebo vyplýva z ustanovení tohto nariadenia, alebo ho nahradiť. Z odôvodnenia č. 7 nariadenia č. 1041/2005 [34], ktorým bol zavedený nový pododsek, však vyvodzujem, že zámerom Komisie bolo objasniť obsah a rámec existujúcich pravidiel, pokiaľ ide o právne následky rôznych procesných nezrovnalostí, a nie zmeniť tieto pravidlá. Jeho chápanie situácie podľa nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva sa teda zdá byť v súlade s chápaním Úradu.

85. Súdny dvor je teda požiadaný, aby rozhodol medzi dvomi názormi na odvolacie konanie.

86. Ak odôvodnenie v napadnutom rozsudku je správne, je ťažko pochopiteľné, ako by sa nový pododsek pravidla 50 ods. 1 vykonávacieho nariadenia mohol platne prijať. Naopak, ak by Komisia mala právomoc prijať toto naposledy uvedené ustanovenie, zdá sa, že Súd prvého stupňa nesprávne vyložil nariadenie o ochrannej známke Spoločenstva.

Zlučiteľnosť s nariadením o ochrannej známke Spoločenstva

87. V nariadení o ochrannej známke Spoločenstva som nenašla nič, čo by výslovne

34 — „Ustanovenia týkajúce sa postupu zamietnutia by sa mali celkovo prehodnotiť, aby sa špecifikovali požiadavky na prípustnosť, jasne uviedli právne dôsledky nedostatkov a ustanovenia prispôsobili chronologickému poriadku pri postupe."

potvrdilo alebo vyvrátilo jeden alebo druhý názor (a to isté platilo — v rozhodnej dobe —, pokiaľ ide o vykonávacie nariadenie). Oba názory sú založené na výklade systému nariadenia.

88. Prístup Súdu prvého stupňa prinajmenšom v časti jeho judikatúry a výsledok, ku ktorému v tejto veci dospel, sa mi však nejaví vo všeobecnosti v súlade s povahou odvolacích konaní, ktorých príkladom je interné konanie upravené v nariadení o ochrannej známke Spoločenstva.

89. Je pravdou, že odvolacie konania sa môžu v ich podrobnostiach a forme veľmi líšiť. Majú však spoločnú štruktúru, ktorú tvoria dve štádiá. Prvé štádium [35] spočíva v určení, či rozhodnutie, proti ktorému bolo podané odvolanie, je postihnuté vadou. Ak — ale iba ak — existuje takáto vada (ktorá môže pozostávať najmä zo skutočnosti, že sa do úvahy vzali nedostatočné dôkazy alebo argumenty), v ďalšom štádiu (ktoré môže úplne alebo čiastočne vykonávať ten istý orgán ako v prvom štádiu alebo odlišný orgán — niekedy orgán, ktorý prijal prvé rozhodnutie) sa určí, aké rozhodnutie sa malo alebo teraz má dosiahnuť. Počas tohto určovania bude niekedy možné v závislosti od pravidiel a podmienok predmetného konania preskúmať dôkaz alebo argument, ktorý sa z akéhokoľvek dôvodu nezohľadnil pri prijímaní pôvodného rozhodnutia.

90. Je rovnako pravdou, že môžu existovať konania, v ktorých skutočnosť, že rozhodnutie bolo prijaté na základe určitých dôkazov a argumentov, nevylučuje nový návrh smerujúci k odlišnému rozhodnutiu s rovnakým predmetom, založenému na nových argumentoch a dôkazoch alebo zmenených okolnostiach. Takéto konania však nie sú odvolacími konaniami. Sú formálne odlišné od konaní, ktoré vedú k akémukoľvek predchádzajúcemu rozhodnutiu. Aj keď môžu viesť k nahradeniu takéhoto rozhodnutia, nespochybňujú ani neovplyvňujú platnosť spôsobu, akým bolo prijaté. Okrem toho obvykle neexistujú striktné lehoty na ich začatie, keďže neexistuje žiaden dôvod domnievať sa, že sa objavia nové dôkazy alebo že nastane zmena v okolnostiach počas určitého obdobia po vydaní predchádzajúceho rozhodnutia.

91. Z článkov 57 až 62 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva jasne vyplýva, že má ísť o odvolacie konanie prvej kategórie bez ohľadu na akýkoľvek rozdiel

35 — Ponechávam tu bokom akékoľvek predbežné skúmanie formálnej prípustnosti.

v terminológii medzi jazykovými verziami. [36] Osobitne z lehoty dvoch mesiacov od dátumu doručenia napadnutého rozhodnutia sa zdá byť zjavné, že sa tým nezamýšľa opätovné preskúmanie vo svetle zmenených okolností. Tiež sa nezdá, že by sa zamýšľalo poskytnúť možnosť predložiť nové dôkazy alebo nové argumenty, pokiaľ orgán prvej inštancie je toho názoru, že predložené dôkazy alebo argumenty neboli dostatočné. Takáto možnosť by sa mala poskytnúť pred týmto samotným orgánom na základe povinnosti Úradu vyzvať na predloženie pripomienok vždy, keď to bude v prvej inštancii nevyhnutné. [37]

92. Navyše sa zdá, že v akomkoľvek odvolacom konaní uvedeného typu, musia byť tieto dve štádia oddelené, ale že druhé štádium — v ktorom sa určuje, aké rozhodnutie sa malo prijať alebo sa má teraz prijať, — nenastane, a teda by nemalo prebehnúť, pokiaľ sa nepreukážu dôvody na čiastočné alebo úplné zrušenie pôvodného rozhodnutia.

93. Dva druhy podaní zodpovedajú dvom štádiám posúdenia odvolania.

94. V prvom štádiu by mal orgán vykonávajúci preskúmanie (v prejednávanej veci odvolací senát) preskúmať všetky aspekty spôsobu alebo podmienok, za akých bolo pôvodné rozhodnutie prijaté, ktoré mohli urobiť toto rozhodnutie vadným. Tieto aspekty sa môžu týkať dôvodov odvolania (ktoré sa musia predložiť v lehote štyroch mesiacov od doručenia napadnutého rozhodnutia v súlade s článkom 59 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva) a akejkoľvek ďalšej skutočnosti predloženej na podporu týchto dôvodov (v rôznych lehotách stanovených odvolacím senátom v súlade s článkom 61 ods. 2 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva a relevantnými ustanoveniami vykonávacieho nariadenia).

95. V druhom štádiu — ak sa v prvom štádiu dospeje k záveru, že rozhodnutie, ktoré je predmetom preskúmania, sa musí úplne alebo čiastočne zrušiť, — je potrebné preskúmať skutočnosti (ktoré môžu zahŕňať nové skutočnosti), ktoré sú relevantné pre správne rozhodnutie, ktoré sa má potom prijať.

96. Skutočnosti, dôkazy a argumenty, ktoré boli relevantné pre výsledok pôvodne podaného návrhu, sú zjavne dôležité pre druhé štádium odvolania pred odvolacím senátom, ak sa toto štádium dosiahne. V tomto rámci ich môže posúdiť samotný odvolací senát a/alebo orgán v prvej inštancii v závislosti od rozsahu, v akom odvolací senát považuje za nevyhnutné vrátiť vec tomuto orgánu na ďalšie konanie.

36 — Napríklad v anglickom jazyku sa používa slovo „appeal" pre konanie pred odvolacími senátmi a „action" pre konanie pred Súdom prvého stupňa (s „appeal" na Súdny dvor), zatiaľ čo obe konania sú vo francúzskom jazyku „recours" (s „pourvoi" na Súdny dvor), a že v nemeckom jazyku sú zodpovedajúcimi pojmami „Beschwerde", „Klage" a „Rechtsmittel".

37 — Článok 43 ods. 1 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva, pokiaľ ide o námietkové konania. Obdobné ustanovenia sú uvedené v článku 56 ods. 1, pokiaľ ide o konania o neplatnosť a v mierne odlišnom kontexte prihlášok v článku 38 ods. 3 a článku 41 ods. 2.

97. Môžu však byť rovnako relevantné pre prvé štádium, napríklad ak sa tvrdí, že skutočnosť predložená v prvostupňovom konaní bola bezdôvodne vylúčená z preskúmania alebo bola nesprávne posúdená.

98. V prípade neexistencie takejto spojitosti medzi novými skutočnosťami, dôkazmi a argumentmi a medzi tvrdením, že pôvodné rozhodnutie je postihnuté vadou vyplývajúcou zo spôsobu alebo z podmienok, za akých bolo prijaté, sa preskúmania takýchto skutočností, dôkazov a argumentov musí správne obmedziť na prípadné druhé štádium preskúmania odvolania. [38]

99. V prístupe Súdu prvého stupňa v bodoch 29 a 30 napadnutého rozsudku sa nerozlišuje medzi dvomi štádiami odvolacieho konania, tak ako už bolo popísané. To teda podľa môjho názoru vedie k nesprávnemu výsledku v tejto veci.

100. Sporná skutočnosť sa tu týka relevantnosti známosti ochrannej známky Kaul na trhu ako faktora, ktorý sa zohľadnil pri posúdení nebezpečenstva zámeny s napadnutou ochrannou známkou. [39] Ak by sa námietkovému oddeleniu predložila včas, toto oddelenie by ju muselo zohľadniť. Ak by sa tomu istému oddeleniu predložila, ale oneskorene, toto oddelenie by podľa článku 74 ods. 2 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva disponovalo voľnou úvahou, či ju zohľadní alebo nezohľadní. Rovnakú mieru voľnej úvahy by podľa môjho názoru mal aj odvolací senát, ak, a v rozsahu, v akom, ako prvý zistil dôvody zrušenia napadnutého rozhodnutia (ktoré mohli spočívať napríklad v skutočnosti, že námietkové oddelenie malo uplatniť svoju voľnú úvahu skôr v prospech než v neprospech).

101. Ak však táto skutočnosť nebola vôbec predložená námietkovému oddeleniu, nevidím žiaden dôvod, prečo by ju odvolací senát musel zohľadniť v prvom štádiu preskúmania odvolania, pokiaľ by rovnako nemala vplyv na dôvod zrušenia napadnutého rozhodnutia, to znamená na dôvod zrušenia vyplývajúci zo spôsobu a podmienok, za ktorých sa pôvodne rozhodnutie prijalo. V napadnutom rozsudku ani v napadnutom rozhodnutí nič nenasvedčuje tomu, že by tomu tak v tomto prípade bolo.

102. Prístup Súdu prvého stupňa v tejto veci naznačuje, že ak je nový dôkaz alebo argument na podporu pôvodného návrhu alebo námietok kedykoľvek predložený v lehote na podanie odvolania, odvolací senát

38 — Pozri body 53 až 55 mojich nedávnych návrhov zo 6. júla 2006, ktoré som predniesla vo veci BVBA Management, Training en Consultancy (C-239/05, vec v konaní pred Súdnym dvorom).

39 — Pozri bod 71 vyššie.

musí — bez ohľadu na to, či pôvodné rozhodnutie bolo postihnuté vadou vyplývajúcou zo spôsobu alebo z podmienok jeho prijatia — zohľadniť takéto skutočnosti na účely rozhodnutia, či orgán prvej inštancie mal prijať odlišné rozhodnutie, keď ho mal k dispozícii.

103. Tento prístup účinne mení povahu odvolacieho konania na nový návrh alebo námietku, pre ktoré nie je skoršie rozhodnutie prekážkou. Zdá sa, že je rovnako v rozpore s požiadavkami efektívnosti konania.

104. Dotknutý prístup by znamenal, že lehoty stanovené v nariadení o ochrannej známke Spoločenstva alebo na jeho základe na predloženie dôkazov a argumentov na podporu pôvodného návrhu alebo námietok v podstate nemajú záväzný účinok.

105. Namietateľ, ktorý si je vedomý toho, že konečnou lehotou na predloženie všetkých dôkazov a argumentov je v skutočnosti lehota na predloženie písomného vyhlásenia s uvedením dôvodov odvolania (a že v každom prípade ochranná známka, proti ktorej podáva námietky, sa nezapíše dovtedy, kým sa o tomto odvolaní nerozhodne s konečnou platnosťou), nemá žiadnu motiváciu na to, aby sa na svoj prípad pripravil a predložil všetky skutočnosti v prvej inštancii. Môže sa mu takticky zdať výhodné ponechať si niektoré aspekty na neskôr. Aj keby tomu tak nebolo, nie je nijako naliehavé, aby si od samého začiatku pripravil svoju argumentáciu.

106. Ak by takto konal významný počet namietateľov, pravdepodobný výsledok by bol dvojaký. Na jednej strane by sa samotné odvolacie komory ocitli v situácii, že by sa zaoberali značným množstvom otázok, ktoré mali byť, avšak neboli, posúdené najskôr námietkovým oddelením. Na druhej strane by sa samotné námietkové oddelenia ocitli v situáciách, že by mali veľmi často rozhodovať o otázkach, ktoré nie sú dostatočne podstatné pre akýkoľvek vážny dôvod námietok, prijímali by svoje rozhodnutia na základe skutočností, ktoré nie sú dostatočne relevantné, a tieto rozhodnutia by boli pri odvolaniach zrušené.

107. Takáto situácia sa nezdá byť zlučiteľná so spôsobom, akým bol úrad zriadený a usporiadaný, aby sa zaoberal námietkami a odvolaniami. Z toho vyvodzujem, že predmet každej námietky majú posúdiť najskôr a predovšetkým — a pokiaľ možno konečne — námietkové oddelenia. [40]

108. Vzhľadom na všetky vyššie uvedené úvahy som toho názoru, že Súd prvého

40 — Rovnaké úvahy sa samozrejme uplatnia, pokiaľ ide o skúmanie prihlášok a konaní o výmaz.

stupňa dospel v tejto veci k nesprávnemu záveru, že odvolací senát je povinný bez toho, aby najskôr určil, či napadnuté rozhodnutie bolo samo osebe postihnuté vadou vyplývajúcou zo spôsobu alebo podmienok jeho prijatia, zohľadniť dôkazy a argumenty týkajúce sa určitého dôvodu námietok, ak tento dôkaz alebo tento argument nebol v námietkovom konaní predložený včas, ale len v lehote na predloženie písomného vyhlásenia s uvedením dôvodov odvolania.

109. Nemyslím si však, že môj názor je úplne v rozpore s judikatúrou, na ktorej Súd prvého stupňa založil tento záver.

110. Nespochybňujem napríklad názor, že úlohou odvolacieho senátu je určiť, či nové rozhodnutie, ktoré má rovnaký výrok možno zákonne prijať vo svetle všetkých relevantných právnych a skutkových okolností, ktoré účastníci konania uviedli buď v prvej inštancii, alebo pri odvolaní. Zastávam jednoducho názor, že táto úloha prichádza do úvahy len v druhom štádiu, teda akonáhle sa preukáže, že pôvodné rozhodnutie bolo postihnuté vadou vyplývajúcou zo spôsobu alebo podmienok jeho prijatia. Ak sú takéto skutkové a právne okolnosti pre pôvodné rozhodnutie relevantné, ale neboli v konaní vedúcom k jeho prijatiu predložené včas, tak odvolací senát disponuje voľnou úvahou, či ich zohľadní v súlade s článkom 74 ods. 2 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva. Táto voľná úvaha sa musí vykonávať v medziach odvolacieho konania, ako je stanovené v nariadení o ochrannej známke Spoločenstva, a jej výkon možno prípadne pred Súdom prvého stupňa napadnúť.

111. Nepopieram ani pojem „funkčná kontinuita“ v rámci úradu medzi orgánmi prvej inštancie a odvolacími senátmi. Táto kontinuita však podľa môjho názoru nemôže *vyžadovať*, aby odvolací senát zohľadnil skutočnosť, ku ktorej nemusel prihliadať orgán prvej inštancie, pretože nebola tomuto orgánu predložená včas. Naopak, ak „kontinuita“ má nejaký význam, tak ním musí istotne byť súdržnosť pri uplatnení rovnakých pravidiel. Je totiž potrebné poznamenať, že existuje určitý stupeň funkčnej kontinuity medzi Súdom prvého stupňa a Súdnym dvorom v odvolacom konaní, ktorá má mnoho spoločné s funkčnou kontinuitou v rámci Úradu, avšak ktorá sa určite nikdy nevykladala tak, že Súdny dvor musí zohľadniť skutočnosti, ktoré neboli predložené Súdu prvého stupňa včas, aby zrušil rozsudok tohto naposledy uvedeného súdu.

112. Existencia funkčnej kontinuity medzi orgánom prvej inštancie a odvolacím senátom spolu s voľnou úvahou zverenou článkom 74 ods. 2 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva musí podľa môjho názoru *umožniť* odvolaciemu senátu zohľadniť skutočnosti za okolností, o aké ide v tejto veci, avšak nemôže od neho *vyžadovať*, aby

tak konal. Výkon voľnej úvahy musí byť založený na platných dôvodoch. Osobitne by odvolací senát nemal zohľadniť akúkoľvek skutočnosť v štádiu posudzovania odvolania, pre ktoré nie je relevantná.

113. Nakoniec sa nedomnievam, že môj názor na odvolacie konanie znamená obmedzenie možnosti akéhokoľvek účastníka konania predložiť dôkazy alebo argumenty, ktoré sa nemuseli pôvodne zdať ako relevantné alebo nevyhnutné.

114. Z ustanovení nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva jasne vyplýva, že prihlasovateľ musí mať možnosť vziať svoju prihlášku späť alebo ju zmeniť, alebo predložiť svoje pripomienky predtým, než môže byť jeho prihláška zamietnutá z absolútnych dôvodov, a zaujať stanovisko k pripomienkam tretích osôb. [41] Ak sú proti prihláške podané námietky alebo ak je ochranná známka zapísaná a následne je podaný návrh na jej zrušenie, obaja účastníci konania sa vyzvú, aby predložili pripomienky, „tak často, ako to bude potrebné“ [42].

115. Ak orgán prvej inštancie neposkytne dostatočnú možnosť predložiť nové argumenty alebo dôkazy v súlade s týmito ustanoveniami, ide o faktor, ktorý môže odôvodniť to, aby odvolací senát zrušil jeho rozhodnutie a zohľadnil dotknuté skutočnosti.

116. Samotné predloženie novej skutočnosti odvolaciemu senátu, pokiaľ sa poskytol dostatočný čas na jej predloženie v pôvodnom konaní, však obvykle neodôvodňuje takýto postup. Voľná úvaha zverená v článku 74 ods. 2 môže odvolaciemu senátu umožniť prijať toto opatrenie za výnimočných okolností, hoci je ťažké vopred definovať, čo takými výnimočnými okolnosťami môže byť.

117. Vzhľadom na všetko, čo bolo uvedené vyššie, som toho názoru, že rozsudok Súdu prvého stupňa by sa mal zrušiť, pretože odôvodnenie uvedené v bodoch 29 a 30 tohto rozsudku je nesprávne v rozsahu, v akom vedie k záveru, že odvolací senát bol povinný zohľadniť spornú skutočnosť.

118. V zásade zostáva otázkou, či odvolací senát správne využil svoju voľnú úvahu podľa článku 74 ods. 2 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva, keď zamietol zohľadniť túto skutočnosť. [43] Ani Súdnemu dvoru

41 — Článok 38 ods. 3 a článok 41 ods. 2.

42 — Článok 43 ods. 1 a článok 56 ods. 1.

43 — Pozri body 73 až 78 a 116 vyššie.

— a zrejme ani Súdu prvého stupňa — nebol v tomto ohľade predložený žiaden argument. Bez ohľadu na to, či sa táto otázka musí ešte vyriešiť, niekoľko ostatných žalobných dôvodov, ktoré predložil Kaul, sa však vôbec nepreskúmalo. Stav konania teda neumožňuje, aby Súdny dvor sám vydal konečný rozsudok a Úrad to ani nepožaduje. Vec by sa teda mala vrátiť Súdu prvého stupňa na nové rozhodnutie.

O trovách

119. Podľa článku 69 ods. 2 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Úrad požadoval náhradu trov konania a dôvody, ktoré uviedol Kaul v odvolacom konaní, by podľa môjho názoru nemali mať úspech. Existujú však ešte dôležité otázky, ktoré má vyriešiť Súd prvého stupňa, a o týchto trovách konania by sa teda malo rozhodnúť neskôr.

Návrh

120. Som toho názoru, že Súdny dvor by mal:

— zrušiť rozsudok Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev vo veci Kaul/ÚHVT — Bayer (ARCOL) (T-164/02),

— vrátiť vec Súdu prvého stupňa, aby vo veci znovu rozhodol,

— zaviazať Kaul GmbH na náhradu trov odvolacieho konania,

— rozhodnúť o zostávajúcich trovách neskôr.