SKLEPNI PREDLOGI GENERALNE PRAVOBRANILKE ELEANOR SHARPSTON, predstavljeni 26. oktobra 2006[1]

1. Ali ima v okoliščinah, kadar:

– je imetnik obstoječe znamke nasprotoval zahtevi za registracijo znamke Skupnosti,

– je oddelek za ugovore Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (v nadaljevanju: Urad ali UUNT) določil roke za predložitev gradiva v podporo ugovoru in zavrnil ugovor na podlagi gradiva, predloženega v okviru določenih rokov ter

– se je nasprotnik pritožil proti tej zavrnitvi pred odborom za pritožbe Urada,

odbor za pritožbe pravico, da ne upošteva novega predloženega gradiva v podporo ugovoru, ki pa ni bilo predloženo v roku, ki ga je določil oddelek za ugovore? Ali je nasprotnik samodejno upravičen do nove presoje vsebine ugovora na podlagi predložitev v tej fazi?

2. V bistvu sta to vprašanji, ki zahtevata odgovor v tej pritožbi zoper sodbo Sodišča prve stopnje.[2] Splošneje, vprašanje se nanaša na vlogo in funkcijo odborov za pritožbe v pritožbenem postopku kot celoti.

1 – Jezik izvirnika: angleščina.

2 – Sodba z dne 10. novembra 2004 v zadevi Kaul proti UUNT-Bayer (ARCOL) (T-164/02, ZOdl., str. II-3807).

Pravni okvir

3. Zakonski okvir, v katerega spadata postopek z ugovorom in pritožbeni postopek, predstavljata Uredba Sveta (ES) št. 40/94 [3] (v nadaljevanju: Uredba o znamki Skupnosti ali CTMR) in Uredba Komisije (ES) št. 2868/95 [4] (v nadaljevanju: izvedbena uredba).

Uredba o znamki Skupnosti

4. V skladu s členom 8 Uredbe o znamki Skupnosti („Relativni razlogi za zavrnitev“) se zahteva za registracijo znamke Skupnosti zavrne, če imetnik prejšnje znamke dokaže, da zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, ki jih označujejo znamke, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka (člen 8(1)(b)). Za ta namen izraz „prejšnje znamke“ zajema tiste znamke, ki so na dan vložitve zahteve za registracijo „znane“ [5] v državi članici (člen 8(2)(c)) – tudi če niso registrirane.

5. Člen 42(1) določa rok treh mesecev od datuma objave prijave znamke, v katerem lahko imetniki prejšnje znamke nasprotujejo registraciji znamke iz razlogov, določenih v členu 8. [6]

6. Člen 42(3) določa, da mora biti ugovor v pisni obliki in navajati razloge, iz katerih izhaja. Šele po plačilu takse za ugovor se šteje, da je pravilno vložen. V roku, ki ga določi Urad, lahko vložnik ugovora v podporo svoji zadevi predloži dejstva, dokaze in argumente.

7. Člen 43(1) določa: „Pri preizkusu ugovora Urad pozove stranke, kolikokrat je to potrebno, da vložijo pripombe v roku, ki ga postavi Urad, o navedbah drugih strank ali o svojih navedbah.“

8. Po členu 57 se lahko vloži notranja pritožba zoper odločbe oddelkov prve stopnje Urada

3 – Z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1). Uredba je bila večkrat dopolnjena, vendar ne tako, da bi bilo to pomembno za vprašanja v zadevi pred časom dejanskega stanja v tej zadevi.

4 – Z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti (UL 1995, L 303, str. 1). Za pomembne poznejše spremembe glej točki 22 in 24 spodaj.

5 – V smislu, v katerem so te besede uporabljene v členu 6bis Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine z dne 20. marca 1883.

6 – Imetniki prejšnjih znamk ne izgubijo vseh možnosti za izpodbijanje registracije, če ji ne nasprotujejo v treh mesecih. V skladu s členom 52(1)(a) se lahko vloži zahteva za ugotovitev ničnosti, ki jo urejata člen 55 in 56, za katero ni predpisanega roka. V Uradu te postopke vodi oddelek za izbris. V členu 96 obstaja tudi določilo o „sodišču za znamke Skupnosti“, ki ga za presojanje takih zahtevkov določijo države članice.

(se pravi preizkuševalcev, oddelkov za ugovore in oddelkov za izbris). Člen 59 določa, da se mora pritožba pisno vložiti v dveh mesecih po datumu obvestila o odločbi, zoper katero je vložena pritožba, vendar se šteje, da je pritožba vložena šele, ko je plačana pristojbina za pritožbo. V štirih mesecih po datumu obvestila o odločbi je treba vložiti pisno izjavo, ki navaja pritožbene razloge.

9. Iz člena 60 izhaja, da lahko oddelek prve stopnje popravi svojo odločitev v roku enega meseca, če se mu to zdi utemeljeno. V nasprotnem primeru ali če pritožbi ugovarja druga stranka v postopku, se pritožba preda odboru za pritožbe.

10. Po členu 61(2) odbor za pritožbe „povabi stranke tolikokrat kolikokrat je potrebno, da v določenem roku predstavijo svoja stališča o odločitvah odbora ali o vlogah nasprotnih strank“.

11. Iz člena 62(1) izhaja, da po preučitvi utemeljenosti [7] pritožbe odbor za pritožbe odloči o pritožbi, v kateri „lahko izvršuje katero koli pooblastilo v pristojnosti oddelka, ki je izdal odločbo, zoper katero je bila vložena pritožba, ali pa preda primer temu oddelku v nadaljnjo obravnavo“.

12. Člen 63 omogoča, da se vložijo tožbe zoper te odločitve na Sodišču (to je najprej na Sodišču prve stopnje [8]) v dveh mesecih zaradi kršitve pravil o pristojnosti, kršitve bistvenih določb postopka, kršitve katerega koli pravnega predpisa ali zaradi zlorabe pooblastil. Sodišče je pristojno za razveljavitev ali spremembo izpodbijane odločbe. (V skladu z drugim pododstavkom člena 225(1) ES samo pri pravnih vprašanjih pritožbo obravnava najprej Sodišče prve stopnje in nato Sodišče.)

13. Členi od 73 do 80 Uredbe o znamki Skupnosti vsebujejo splošne določbe, ki urejajo postopek.

14. Člen 73 določa: „V odločbah Urada se navedejo razlogi, na katerih odločbe temeljijo.

7 – V angleškem besedilu uredbe je surovo predstavljeno kot „dopustnost“ pritožbe – izraz, ki je bil v tem smislu očitno prevzet iz Evropske patentne konvencije. Glej tudi točko 36 in naslednje spodaj.

8 – Glej uvodno izjavo 13 Uredbe o znamki Skupnosti.

Temeljijo lahko le na razlogih ali dokazih, na katere so imele zadevne stranke priložnost podati pripombe.“

Izvedbena uredba

15. Člen 74 določa:

17. V času dejanskega stanja v tej zadevi je naslov II Izvedbene uredbe („Postopek ugovora in dokaz o uporabi“) vseboval naslednja upoštevna pravila.

„1. V postopku Urad preveri dejstva po uradni dolžnosti; vendar pa je Urad v postopku v zvezi z relativnimi razlogi za zavrnitev registracije pri tem preizkusu omejen na zahtevani ukrep in na dejstva, dokaze in navedbe, ki so jih podale stranke.

Postopek z ugovorom

2. Urad lahko spregleda dejstva, na katera se stranke niso sklicevale, ali dokaze, ki jih zadevne stranke niso predložile v ustreznem času.“

18. Pravilo 15(2)(d) je določalo, da mora ugovor vsebovati „obrazložitev razlogov, na katerih temelji ugovor“.

16. V skladu s členom 76(1) se „pri vsakem postopku pred Uradom“ dokazi dajejo ali pridobivajo na naslednje načine: zaslišanje strank, zahteva po informacijah, predložitev dokumentov in posameznih dokazov, zaslišanje prič, izvedenska mnenja in zaprisežene pisne izjave ali izjave, ki imajo podoben učinek.

19. Pravilo 16(1) je določalo, da ugovor „lahko vsebuje podrobnosti o dejstvih, dokazih in navedbah, predloženih v podporo ugovoru, ki jih spremlja ustrezna dodatna dokumentacija“. V skladu s Pravilom 16(3) se preostali podrobni podatki in druga dodatna dokumentacija lahko predložijo „po začetku postopka o ugovoru v roku, ki ga določi Urad v skladu s pravilom 20(2)“.

20. Pravilo 20(2) je določalo: „Če ugovor ne vsebuje preostalih podrobnih podatkov o dejstvih, dokazih in navedbah iz pravila 16(1) in (2), Urad pozove ugovarjajočo stranko, naj preostale podrobne podatke predloži v roku, ki ga določi Urad. […]“

Pritožbe

21. Naslov X Izvedbene uredbe se nanaša na pritožbe. Pravilo 50(1) je v času dejanskega stanja določalo: „Razen če ni drugače določeno, se določbe v zvezi s postopkom na oddelku, ki je sprejel odločbo, proti kateri je vložena pritožba, v pritožbenem postopku smiselno uporabljajo.“

Poznejše spremembe

22. Naslova II in X sta bila spremenjena od časa dejanskega stanja v tej zadevi. [9]

23. Čeprav je bil naslov II popolnoma preoblikovan, so upoštevna pravila ostala v glavnem enaka. Vendar pa pravilo 19(4) zdaj določa: „Urad ne upošteva pisnih stališč ali dokumentov ali njihovih delov, ki niso bili predloženi […] v roku, ki ga je določil Urad.“

24. S spremembo sta bila dodana tudi dva pododstavka pravilu 50(1) v naslovu X, katerega zadnji se glasi: „Če je pritožba naperjena proti odločitvi oddelka za ugovore, odbor omeji preizkus pritožbe na dejstva in dokaze, predložene v rokih, ki jih določi [10], ali navede oddelek za ugovore skladno z uredbo in temi pravili, razen če odbor meni, da je treba dodatna in dopolnilna dejstva in dokaze upoštevati v skladu s členom 74(2) uredbe [o znamki Skupnosti].“

Sodna praksa Sodišča prve stopnje

25. Ko se je Sodišče prve stopnje srečalo z vprašanji, kot so ta v tej zadevi, [11] ni bilo

9 – Z Uredbo Komisije (ES) št. 1041/2005 z dne 29. junija 2005 (UL 2005, L 172, str. 4), ki velja od 25. julija 2005.

10 – Tukaj naj bi bile mišljene besede ‚uredba [o znamki]‘; jezikovne različice se razlikujejo, ampak zdi se mi, da od vseh, ki sem jih preučila, nemška (‚innerhalb der von der Widerspruchsabteilung nach Maßgabe der Verordnung und dieser Regeln festgesetzten Frist‘) najbolj v celoti in natančno izraža predvideni pomen.

11 – Glej točko 1 zgoraj.

vedno dosledno pri svojem pristopu. Urad je jasno navedel, da je namen njegove pritožbe želja, da se določi, kateri izmed različnih pristopov v sodni praksi je pravilen. Zato je treba te pristope opisati.

26. Temelj v vseh primerih je pojem „kontinuitete v smislu njihovih funkcij“ [12], in sicer med oddelki prve stopnje v okviru Urada (predvsem preizkuševalcev in oddelkov za ugovore) na eni strani in odbori za pritožbe na drugi strani.

27. Ta pojem je Sodišče prve stopnje izrazilo v zadevi BABY-DRY, [13] ki je bila prva zadeva o znamki Skupnosti, o kateri je Sodišče odločalo. Sodišče je opozorilo, da je za uporabo Uredbe o znamki Skupnosti odgovoren Urad kot celota, katerega del so tudi odbori za pritožbe. Iz zasnove Uredbe o znamki Skupnosti, predvsem iz členov 59, 60, 61(2) in 62(1), je očitno, da je med dolžnostmi preizkuševalcev in odbori za pritožbe obstajala tesna medsebojna povezava.

28. Posledično odbor za pritožbe ni mogel zavrniti stališč samo iz razloga, da niso bila predstavljena preizkuševalcu. Pri obravnavanju pritožbe bi moral odločati o vsebini te zadeve ali pa vrniti zadevo preizkuševalcu. To mu ni preprečevalo, da ne bi upošteval dejstev in dokazov, ki niso bili pravočasno predloženi odboru za pritožbe, [14] čeprav to ni vključevalo situacije, v kateri je pritožnik navedel določilo, na katerega se namerava sklicevati v svoji obrazložitvi razlogov za pritožbo, in mu ni bil določen rok, v katerem bi moral predložiti dejanske dokaze.

29. Zadeva BABY-DRY se je nanašala na postopek *ex parte* (pritožba zoper odločitev preizkuševalca, ki je zavrnil zahtevo za registracijo znamke, pri kateri ni bilo nasprotne stranke). Pojem funkcionalne kontinuitete se je uporabil tudi v postopkih *inter partes*, kot so ti v tej zadevi (pritožbe zoper odločitve oddelka za ugovore, v katerih nastopata dve stranki – prijavitelj znamke in ugovarjajoča stranka).

30. Prva taka zadeva je bila zadeva Kleencare. [15] V njej je Sodišče prve stopnje tudi menilo, da ker odbori za pritožbe ponovno

12 – Francoski izraz „continuité fonctionnelle“; v nadaljevanju bom uporabljala izraz „funkcionalna kontinuiteta“.

13 – Sodba z dne 8. julija 1999 v zadevi Procter & Gamble proti UUNT (BABY-DRY) (T-163/98, Recueil, str. II-2383, točke od 30 do 45). To sodbo je razveljavilo Sodišče s sodbo z dne 20. septembra 2001 v zadevi Procter & Gamble proti UUNT (C-383/99 P, Recueil, str. I-6251), vendar ne iz razlogov, povezanih s predložitvijo novega gradiva pred odborom za pritožbe.

14 – Člen 74(2) Uredbe o znamki Skupnosti.

15 – Sodba z dne 23. septembra 2003 v zadevi Henkel proti UUNT – LHS (UK) (KLEENCARE) (T-308/01, Recueil, str. II-3253, točke od 24 do 32, predvsem točke 26, 29 in 32).

preučijo odločitve oddelkov prve stopnje, obseg njihovega preučevanja načelno ne določajo razlogi, na katere se sklicuje zadevna stranka, ampak vprašanje, ali je lahko zakonito sprejeta nova odločitev z istim izrekom sodbe na podlagi vseh dejstev in pravnih vprašanj, ki jih je stranka predstavila na kateri koli stopnji – v prvem postopku ali (samo v skladu s členom 74(2) Uredbe o znamki Skupnosti [16]) v pritožbi. Pri omejevanju preverjanja pritožbe v zvezi z relativnimi razlogi za zavrnitev na „dejstva, dokaze in navedbe, ki so jih podale stranke“, se člen 74(1) Uredbe o znamki Skupnosti nanaša na dejansko in pravno podlago odločitve Urada – se pravi na dejstva in dokaze, na katerih je lahko utemeljena, in na določila, ki se morajo uporabiti. Vendar pa člen 74(1) ne navaja, da bi se to gradivo moralo predložiti ali obravnavati izključno na prvi instanci.

31. Kot je na sodni obravnavi opozoril Urad, je od zadev BABY-DRY in Kleencare sodna praksa Sodišča prve stopnje sledila trem različnim potem. V nekaterih sodbah je bil izbran pristop, pri katerem rokov za predložitev gradiva, ki jih je določil oddelek prve stopnje, ni mogoče obiti s poznejšo predložitvijo gradiva. Za druge je bilo to vprašanje pravzaprav stvar diskrecijske pravice pristojnega oddelka ali odbora za pritožbe. Tretja vrsta sodne prakse pa je temeljila na stališču, da se v bistvu roki pri pritožbi samodejno „nastavijo na začetek“.

32. Prikaz prvega pristopa najdemo v zadevi ILS. [17] Sodišče prve stopnje je navedlo, da se mora na podlagi pravila 22(1) izvedbene uredbe (po katerem Urad določi rok, v katerem mora ugovarjajoča stranka predložiti dokaze o uporabi prejšnje znamke) in člena 43(2) Uredbe o znamki Skupnosti ugovor zavrniti, če dokazi, ki dokazujejo uporabo, niso bili predloženi v predpisanem roku. Brezpogojnost tega roka pomeni, da Urad ne more upoštevati dokazov, predloženih pozneje. Kadar ugovarjajoča stranka predloži dokumente, ko je določeni rok potekel, dejstvo, da nato prijavitelj izpodbija te dokaze, ne more povzročiti, da začne ta rok znova teči, s tem pa potrditi retroaktivno veljavnost predložitvi dodatnih dokazov stranke, ki ugovarja. Urad mora upoštevati samo dokumente, predložene v predpisanem roku. Vsi dodatni dokazi, predloženi po tem roku, se ne smejo upoštevati.

33. Primer drugega pristopa je podan v zadevi Marienfelde [18], v kateri je Sodišče

16 – Zdi se mi, da ta jedrnata ubeseditev pomeni: v skladu z uporabo člena 74(2) za gradivo, ki ni predloženo v roku za pritožbo.

17 – Sodba z dne 23. oktobra 2002 v zadevi Institut für Lernsysteme proti UUNT-Educational Services (T-388/00, Recueil, str. II-4301, točke od 27 do 30).

18 – Sodba z dne 8. julija 2004 v zadevi MFE Marienfelde proti UUNT – Vétoquinol (HIPOVITON) (T-334/01, ZOdl., str. II-2787, točki 56 in 57).

prve stopnje izrazilo mnenje, da pravila 22(1) izvedbene uredbe ni mogoče razumeti tako, da onemogoča upoštevanje dodatnih dokazov ob pojavu novih dejavnikov, čeprav so ti dokazi navedeni po preteku tega roka, in da člen 74(2) Uredbe o znamki Skupnosti daje diskrecijsko pravico oddelkom Urada pri odločitvi, ali bodo upoštevali dokaze, predložene po preteku roka.

34. Primer tretjega pristopa pa je sodba, na katero je vložena pritožba v tej zadevi. Ta pristop je bil izbran tudi v novejših primerih, in sicer tako, da je dokument predložen v roku iz člena 74(2) Uredbe o znamki Skupnosti, če je predložen odboru za pritožbe v roku štirih mesecev, ki ga določa člen 59 te uredbe, pri čemer odbor ne sme zavrniti upoštevnosti tega dokumenta. [19]

35. Odbori za pritožbe so dosledno menili, da morajo stranke v postopku pred Uradom preprosto upoštevati rok in ne morejo predložiti dokazov, ki bi jih lahko in ki bi jih morale predložiti pravočasno, razen če odbor meni, da se dodatna ali dopolnilna dejstva in dokazi morajo upoštevati v skladu s členom 74(2) Uredbe o znamki Skupnosti. [20]

Sodna praksa Evropskega patentnega urada

36. Preden se lotimo sodbe, na katero je vložena pritožba, bi bilo zanimivo pogledati sodno prakso Evropskega patentnega urada glede primerljivih položajev. Ta urad, ki je bil ustanovljen z Evropsko patentno konvencijo [21], ima strukturo, zelo podobno UUNT, hkrati pa so številne najbolj upoštevne določbe Uredbe o znamki Skupnosti [22] bodisi enake [23] bodisi zelo podobne ustreznim določ-

19 – Glej na primer sodbo z dne 9. novembra 2005 v zadevi Focus Magazin Verlag proti UUNT – ECI Telecom (HI-FOCuS) (T-275/03, ZOdl., str. II-4725, točka 38) in najnovejšo sodbo z dne 11. julija 2007 v zadevi Caviar Anzali proti UUNT – Novomarket (ASETRA) (T-252/04, ZOdl., str. II-2115, točka 38).

20 – Glej na primer odločbo z dne 2. marca 2005 v zadevi R 389/2004-1 – HYPERCO (FIG. MARK)/HIPERCOR (FIG. MARK), točke od 26 do 29, in odločbe, navedene v njej.

21 – Konvencija o podeljevanju evropskih patentov, podpisana v Münchnu 5. oktobra 1973. Trenutno so med podpisnicami konvencije vse države članice Evropske unije (razen Malte, ki je v postopku pristopa) in Evropskega gospodarskega prostora, skupaj z Bolgarijo, Monakom, Romunijo, Švico in Turčijo.

22 – Zlasti členi 43(1), 60, 62(1), 74 in 76(1).

23 – V angleščini, francoščini in nemščini, jezikih Evropske patentne konvencije.

bam te konvencije. Dejansko obrazložitveni memorandum k prvotnemu predlogu Uredbe o znamki Skupnosti Komisije pojasnjuje, da so na splošne določbe o postopku vplivale določbe Evropske patentne konvencije.

37. Poleg tega so se vprašanja, podobna tem, ki jih mora nasloviti Sodišče v obravnavanem primeru, pojavila pred odbori za pritožbe Evropskega patentnega urada.

38. Zdi se, da ima odločujoč vpliv odločba razširjenega odbora za pritožbe v zadevah G 9/91 in G 10/91.[24] Točka 18 te odločbe določa:

„Namen pritožbenega postopka *inter partes* je predvsem dati možnost stranki, ki je tožbo izgubila, da izpodbija odločitev oddelka za ugovore glede njene ustreznosti. Če se za ugovor upoštevajo razlogi, na katerih ni utemeljena odločitev oddelka za ugovore, to ni v skladu s tem namenom. Razen tega, v nasprotju s samo upravnimi značilnostmi postopka ugovora, se pritožbeni postopek šteje za sodni postopek […] Tak postopek je sam po sebi manj preiskovalen kot upravni postopek. Čeprav člen 114(1) EPK [25] uradno zajema tudi pritožbeni postopek, je zato upravičeno uporabiti to določbo na splošno, bolj omejevalno v postopku take vrste kot pri postopku ugovora. Zlasti glede novih razlogov za ugovor razširjeni odbor meni, da zaradi zgoraj navedenih razlogov načelno utemeljitve ne smejo biti predstavljene na stopnji pritožbe. Ta pristop prav tako zmanjšuje postopkovno negotovost za lastnike patentov, ki se drugače srečujejo z nepredvidljivimi zapleti na zelo pozni stopnji postopkov in tvegajo preklic patenta, kar pomeni dokončno izgubo pravic. Nasprotniki so glede tega v boljšem položaju, saj imajo vedno možnost sprožiti razveljavitveni postopek pred nacionalnimi sodišči, če jim ne uspe pred EPU. Vendar je izjema od zgoraj navedenega načela upravičena, če se lastnik patenta strinja s tem, da se lahko upoštevajo novi razlogi ugovora: *volenti non fit injuria*. V nekaterih primerih je lahko v njegovem interesu, da taka obrazložitev ni izključena iz obravnave po centraliziranem postopku pred EPU. Vendar se samo po sebi razume, da tak razlog lahko izpostavi le odbor za pritožbe oziroma če jo izpostavi nasprotnik, jo odbor sprejme v postopek, če meni, da je že *prima facie* zelo pomemben. Če je nov razlog sprejet, bi se zadeva morala ob upoštevanju namena pritožbenega postopka, kot je naveden zgoraj, odstopiti prvi stopnji za nadaljnjo obtožbo, razen če posebni razlogi utemeljujejo drugačno ravnanje. Lahko bi dodali, da če se lastnik patenta ne strinja z uvedbo novega razloga za ugovor, se tak razlog po vsebini

24 – Z dne 31. marca 1993 (*Uradni list Evropskega patentnega urada* 1993, str. 408).

25 – Njegovo besedilo je podobno besedilu člena 74(1) Uredbe o znamki Skupnosti, razen da preiskava izrecno *ni* omejena na dejstva, dokaze in navedbe, ki jih predstavijo stranke (kljub temu sta člena 114(2) in 74(2) enaka).

sploh ne obravnava pri odločbi odbora za pritožbe. Omeni se lahko samo dejstvo, da je bilo vprašanje postavljeno."

39. Ti premisleki so brez dvoma zanimivi v okviru zadevne pritožbe. Vendar se jih je kljub temu treba lotiti pozorno iz več razlogov.

40. Prvič, medtem ko bi se morale, kadar je mogoče, določbe z enakim ali podobnim besedilom na področju evropskega prava intelektualne lastnine razlagati tako, da imajo skladen učinek, Evropska patentna konvencija ni instrument Skupnosti niti ni Evropski patentni urad organ Skupnosti. Sodna praksa odborov za pritožbe v tem uradu nima nobene zavezujoče avtoritete v pravu Skupnosti.

41. Drugič, odločbe odborov za pritožbe v UUNT so predmet revizije Sodišča prve stopnje in Sodišča, medtem ko so odločbe odborov Evropskega patentnega urada predmet nadaljnje pritožbe. Tako je celoten postopkovni okvir drugačen.

42. Na bolj podrobni ravni je postopek ugovora na področju evropskega patenta naknadno odobren, kar pomeni, da je bolj podoben postopku preklica v zvezi z znamko Skupnosti. Poleg tega, v primerjavi s praviloma 15(2)(d) in 16(1) izvedbene uredbe, kot sta veljala v upoštevnem obdobju v tej zadevi, pravilo 55(c) Pravilnika za izvajanje Evropske patentne konvencije zahteva, da je izjava o razlogih ugovora vključena v obvestilo o ugovoru skupaj z navedenimi dejstvi, dokazi in navedbami, predstavljenimi v podporo tem razlogom.

Dejstva in postopek v obravnavanem primeru

43. Leta 1996 je družba Atlantic Richfield Company vložila zahtevek za registracijo besede ARCOL kot znamke Skupnosti za, med drugim, „kemična sredstva za konserviranje živil." [26]

26 – Zahtevek se je od takrat prenesel na družbo Bayer AG, ki je zdaj vlagatelj pri Uradu.

44. Družba Kaul GmbH (v nadaljevanju: Kaul) je nasprotovala registraciji na podlagi verjetnosti zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe o znamki Skupnosti z njeno prejšnjo znamko Skupnosti CAPOL, registrirano za „kemične pripravke za ohranjanje svežine in konzerviranje živil, in sicer surovin za glajenje in konzerviranje pripravljenih živilskih proizvodov, zlasti slaščic."

45. Ugovor je bil zavrnjen, češ da verjetnost zmede med znamkama v Skupnosti ni verjetna ob upoštevanju njunih vidnih in fonetičnih razlik.

46. Družba Kaul se je pritožila na zavrnitev, vendar je bila pritožba zavrnjena. [27]

47. Ob upoštevanju izpodbijane odločbe [28] je družba Kaul trdila, da je bila njena prejšnja znamka zelo različna z dveh vidikov. Prvič, ni vsebovala opisnega sklicevanja na blago. Drugič, družba Kaul je bila vodilni dobavitelj sredstev za glaziranje in proti sprijemanju (za 1,4 milijona ton slaščic v več kot 60 državah) in največji svetovni porabnik olja MCT, ki se uporablja v njenih proizvodih, ki jih označuje znamka. Družba Kaul je odboru za pritožbe predložila zapriseženo pisno izjavo svojega generalnega direktorja in seznam glavnih strank, da bi podprla drugo navedeno trditev. Pred oddelkom za ugovore je predložila samo brošuro, ki je opisovala izdelke, ki jih zajema njena znamka.

48. Točke od 10 do 14 izpodbijane odločbe z naslovom „Novi dokazi in trditve" se glasijo:

„(10) Navedba, da ima prejšnja znamka razlikovalni učinek zato, ker nima opisnih značilnosti, kar je nasprotnik dosledno branil v postopku z ugovorom in v pritožbi, je ločena od navedbe, da ima prejšnja znamka velik razlikovalni učinek, ker je znana. Druga navedba, katere ustreznost vlagatelj izpodbija, je postavljena prvič v pritožbenem postopku ter jo podpirata zapriseženа pisna izjava generalnega direktorja in priloga, ki

27 – Z odločbo tretjega odbora za pritožbe v zadevi R 782/2000-3 – ARCOL/CAPOL, na http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2000/en/R0782_2000-3.pdf („izpodbijana odločba").

28 – V točki 6.

navaja imena in podatke za stike glavnih strank. Brošura, ki je bila skupaj s stališči poslana po telefaksu 2 avgusta 1999, je bila predložena samo zato, da se prikaže, da je blago, ki ga varuje prejšnja znamka, enako blagu v prijavi, in se ne more šteti za podporo zadnji navedbi.

(11) V skladu z ustaljeno prakso odločanja odborov nova dejstva, dokazi in ‚zahtevani zaščitni ukrepi' po roku, ki ga postavi oddelek za ugovore za njihovo predložitev, načelno ne morejo biti dovoljeni, saj ima postopek ugovora, katerega procesno ravnotežje zagotavlja sistem rokov, v primerjavi z *ex parte* postopkom za posledico soočenje dveh strank […]

(12) Odbor mora upoštevati pravice in dolžnosti strank v postopku z ugovorom, saj tak postopek ureja načelo kontradiktornosti. Namen roka je, prvič, zagotoviti upoštevanje pravice stranke do obravnave v skladu s členom 73 CTMR, drugi stavek, ter zagotoviti Uradu, da nadzira primerno vodenje tega postopka. Če je bila faza postopka *inter partes* končana s končno odločbo oddelka za ugovore, odbor ne more ponovno odpreti postopka na podlagi novih dejstev, dokazov ali ‚zahtevanega zaščitnega ukrepa', ki bi jih nasprotnik lahko predložil in bi jih moral predložiti pred oddelkom za ugovore.

(13) V zadevnem primeru pritožnik dejansko ni zares navedel nove trditve, ampak samo spremenil pravno podlago svojega nasprotnika. Znane znamke so posebej navedene v členu 8(2)(c) CTMR in morajo biti izrecno navedene kot ena od mogočih prejšnjih znamk, na čemer temelji ugovor.

(14) Navedba, da ima znamka razlikovalni učinek, ker je znana, se torej v pritožbenem postopku ne more sprejeti."

49. Družba Kaul je pred Sodiščem prve stopnje vložila tožbo za razveljavitev te odločbe, pri čemer je navajala kršitev obveznosti preizkusa dokazov, navedenih pred odborom za pritožbe, kršitev člena 8(1)(b) Uredbe o znamki Skupnosti, kršitev načela procesnega prava, priznanega v državi članici, in procesnih pravil, ki veljajo pred Uradom, ter kršitev obveznosti obrazložitve.

50. Sodišče prve stopnje je preučilo prvi tožbeni razlog in ugotovilo, da je utemeljen, ter razveljavilo odločbo odbora za pritožbe, ne da bi preučilo druge tožbene razloge. Upoštevni deli sodbe so:

„(27) Odbor za pritožbe je v točkah od 10 do 12 izpodbijane odločbe menil tako kot pozneje UUNT v točki 30 svojega odgovora, da se novo navajanje dejstev ne bi smelo upoštevati, ker je do njega prišlo po preteku rokov, ki jih je postavil oddelek za ugovore.

(28) Vendar je treba navesti, da to stališče ni združljivo s kontinuiteto v smislu funkcij med oddelki UUNT, kot potrjuje Sodišče prve stopnje glede postopka *ex parte* […] in glede postopka *inter partes* […]

(29) Podano je bilo stališče, da iz kontinuitete v smislu funkcij med oddelki UUNT in iz okvira uporabe člena 74(1) Uredbe št. 40/94 izhaja, da se od odbora za pritožbe zahteva, da njegova odločitev temelji na vseh dejstvih in pravnih vprašanjih, ki jih zadevna stranka predstavi bodisi v postopku pred oddelkom, ki je obravnavalo vlogo na prvi stopnji, ali v skladu s členom 74(2) v pritožbi […] Poleg tega v nasprotju z navedbami UUNT glede postopka *inter partes*, kontinuiteta v smislu funkcij med različnimi oddelki UUNT ne pomeni, da stranka, ki v obravnavi vloge pred prvostopenjskim oddelkom ni predložila določenih dejstev ali pravnih vprašanj v rokih, ki so predpisani za obravnavo na tem oddelku, ne bi bila upravičena do tega, da se zanaša na ta dejstva ali pravna vprašanja pred odborom za pritožbe v skladu s členom 74(2) Uredbe št. 40/94. Nasprotno kontinuiteta v smislu funkcij pomeni, da je taka stranka upravičena do tega, da se zanaša na ta dejstva ali pravna vprašanja, predložena pred odborom za pritožbe, v postopku pred odborom v skladu s členom 74(2) te uredbe.

(30) Skladno s tem v obravnavanem primeru zato, ker sporni dejanski dokazi niso bili predloženi v roku za namene člena 74(2) Uredbe št. 40/94, temveč so bili priloženi izjavi, ki jo je vlagatelj vložil pred odborom za pritožbe 30. oktobra 2000, to je v roku štirih mesecev, določenem v členu 59 Uredbe št. 40/94, ta odbor ni mogel zavrniti upoštevanja teh dokazov."

51. Sodišče prve stopnje je zavrnilo tudi „nadomestni argument" odbora za pritožbe v točki 13 njegove odločbe, da je Kaul

„dejansko poskušal dokazati, da ima njegova znamka ugled in je znana“ ter je „spremenil pravno podlago svojega ugovora iz členov od 8(1)(b) do 8(2)(c) Uredbe št. 40/94.“

Pritožba

53. Urad zdaj predlaga Sodišču, da razveljavi sodbo, zoper katero je bila vložena pritožba, vrne zadevo nazaj Sodišču prve stopnje, da odloči o preostalih tožbenih razlogih in naloži družbi Kaul plačilo stroškov pritožbe.

54. Trdi, da je Sodišče prve stopnje zlasti v točkah 29 in 30 svoje sodbe napačno razlagalo in/ali napačno uporabilo

52. Navedel je, da je pravna podlaga vseskozi ostal člen 8(1)(b). Urad za pritožbe tako ni mogel, ne da bi kršil člen 74 Uredbe o znamki Skupnosti, zavrniti upoštevanja novih dejanskih dokazov, ki jih je navedla družba Kaul za dokazovanje velikega razlikovalnega učinka prejšnje znamke, ki izhaja iz njene uporabe na trgu. Ob ugotovitvi, da je bilo zadevno blago enako ter da so med znamkama obstajale podobnosti, odbor ni mogel odločiti tako, kot je na podlagi verjetnosti zmede, brez upoštevanja vseh pomembnih dejavnikov, vključno z novimi dokazi, predloženimi za dokazovanje zelo razlikovalnega učinka prejšnje znamke. Odbor za pritožbe je s tem, ko ni upošteval teh dokazov, kršil svoje obveznosti glede ocene verjetnosti zmede po členu 8(1)(b). [29]

– člena 42(3) in 62(1) Uredbe o znamki Skupnosti skupaj s pravili 16(3) in 20(2) izvedbene uredbe; in

– člen 74(2) Uredbe o znamki Skupnosti.

55. Urad navaja dva pritožbena razloga. Prvič, Urad nasprotuje pristopu Sodišča prve stopnje glede značilnosti rokov za predložitev

29 – Točke od 33 do 37 sodbe, zoper katero je vložena pritožba.

gradiva v podporo ugovoru (člen 42(3) Uredbe o znamki Skupnosti in pravili 16(3) in 20(2) izvedbene uredbe) in glede učinka na te roke v okviru pristojnosti odbora za pritožbe po členu 62(1) Uredbe o znamki Skupnosti. Drugič, nasprotuje razlagi člena 74(2) Uredbe o znamki Skupnosti, kot da zahteva od odbora za pritožbe preučitev gradiva, predloženega po roku, določenem za njegovo predložitev, ki jo izvede oddelek za ugovore.

56. Navedejo se lahko kratke trditve, kot sledi.

57. Glede prvega sklopa določb Urad navaja, da je dosledno obravnaval dokaze, predložene po obveznem roku („Ausschlussfrist"), za katere je oddelek ugotovil, da so nedopustni pred odborom za pritožbe. Taka praksa izhaja predvsem iz značilnosti katerega koli pritožbenega postopka in navedenih določb, njena veljavnost je potrjena z dodatkom k pravilu 50(1) izvedbene uredbe – čeprav dopolnilo ne velja v tem primeru. Pojem funkcionalne kontinuitete zadeva pristojnost odborov za pritožbe glede odločitev, ki jih sprejmejo, vendar ne vpliva na kronološke zahteve postopka.

58. Družba Kaul poudarja, da po Uredbi o znamki Skupnosti odbori za pritožbe lahko izvršujejo nekatera enaka pooblastila kot oddelek, ki je sprejel odločbo, zoper katero je vložena pritožba. Meni, da morajo začeti novo preiskavo glede vsebinskih vprašanj, ki se obravnavajo pred njimi. Njihova (*sui generis, quasi-judicial*) vloga pri ocenjevanju bistva zadev, ki tečejo pred njimi – v primerjavi s samo pravno revizijo Sodišča prve stopnje ali Sodišča – potrjuje to stališče. Člen 76(1) o zbiranju dokazov se nanaša na *kateri koli* postopek pred Uradom in tako izrecno predvideva, da bodo odbori za pritožbe obravnavali nove dokaze. Samo kadar zadeva pride do Sodišča, je pritožba izrecno omejena na pravna vprašanja. Roki iz členov 42(3) in 61(2) Uredbe o znamki Skupnosti, ki jih mora postaviti Urad, niso obvezni kot so obvezni roki, določeni v sami uredbi. Izvedbena uredba, ki je podrejena norma, ne more prevladati nad temi določbami.

59. Glede člena 74(2) Uredbe o znamki Skupnosti Urad trdi, da se od odborov za pritožbe ne more zahtevati, da sprejmejo dokaze, predložene po obveznem roku, ki ga za njihovo predložitev postavi oddelek za ugovore. Kjer

v zakonodaji ni določen izrecen rok ali kjer je predvideno postavljanje roka in je ta rok bil ustrezno postavljen, se mora vedno šteti za obvezen. Člen 74(2) ni ustrezen v takih primerih, saj gradivo, ki je bilo predloženo po poteku obveznega roka, nikoli ne more, že po samih značilnosti takega roka, biti sprejeto. Pojem „roka“ iz člena 74(2) se nanaša na druge primere, v katerih je na voljo določena diskrecijska pravica in stranke niso dovolj skrbne.

Presoja

Vrste rokov

61. Uredba o znamki Skupnosti in izvedbena uredba določata dve vrsti rokov za predložitev v postopku ugovora: tiste, ki so opredeljeni v sami zakonodaji, in tiste, ki jih mora določiti Urad v vsakem posameznem primeru.

62. Ti dve vrsti rokov se nanašata na dve vrsti vložitve. Prva zadeva vložitev ugovora ali pritožbe, odvisno od primera, v katerih morajo biti navedeni razlogi, ki so podlaga za tak ugovor ali pritožbo, plačana pa mora biti tudi ustrezna taksa. Druga zadeva predstavitev spremljajočega gradiva, za katero se različno uporabljajo pojmi „dejstva“, „dokazi“, „navedbe“, „ugotovitve“ in „dodatna dokumentacija“.

60. Družba Kaul trdi, da je v sodbi, zoper katero je bila vložena pritožba, samo navedeno, da so bili predloženi novi dokazi v roku, dovoljenem za vložitev pritožbe, in da se zato člen 74(2) ni uporabil. Obseg ugovora je opredeljen v prvi fazi postopka, vendar predloženi dokazi niso omejeni na to fazo. Lahko da je potreba po določenih dokazih jasna šele po odločbi oddelka za ugovore. Zahteva, da so *vsi dokazi* predloženi v zgodnejši fazi, samo zaradi majhne verjetnosti, da bodo potrebni, ne bi bila v interesu postopkovne učinkovitosti.

63. Opozoriti moram, da med jezikovnimi različicami Uredbe o znamki Skupnosti in izvedbene uredbe ni večje enotnosti, zlasti glede „dejstev, dokazov in navedb“. Razhajanja izvirajo delno iz Evropske patentne

konvencije, besedilo člena 114, ki je bilo prepisano v člen 74 Uredbe o znamki Skupnosti v angleškem, francoskem in nemškem jeziku.

64. Zato menim, da natančno razlikovanje med uporabljenimi pojmi ni mogoče. Namesto tega povzemam širše razlikovanje med, na eni strani, uradno vložitvijo ugovora ali pritožbe, ki mora določati pravno podlago, na kateri je tak ugovor ali pritožba utemeljena, v roku, ki je izrecno predpisan v zakonodaji, in, na drugi strani, predložitvijo spremljajočega gradiva (dejstev in pravnih stališč), ki je namenjeno dokazovanju, da so nekateri razlogi ugovora ali pritožbe ustrezno utemeljeni, v rokih, ki jih Urad določi in po možnosti podaljša.

Značilnosti predložitev, ki se obravnavajo v tem primeru

65. V izpodbijani odločbi so predložitve, ki se obravnavajo, prvotno opisane kot „novi dokazi in navedbe“, nato kot „ne ravno […] nova trditev“, ampak kot sprememba „pravne podlage za [ta] ugovor“.

66. Sodba, zoper katero je bila vložena pritožba, se nanaša na „[dejanske] dokaze“ in „novo navedbo dejstev“. Sodišče prve stopnje v točki 25 jasno navaja, da upošteva „dokaz“, ki ga sestavljata zaprisežena pisna izjava in zadevna priloga. V točki 32 in naslednjih zavrne mnenje, da je bila pravna podlaga za ugovor kakor koli spremenjena.

67. Ob upoštevanju razlike med dvema vrstama rokov se na tej točki zdi primerno odločiti, ali je bilo tisto, česar odbor za pritožbe ni želel upoštevati, nov razlog za ugovor (sprememba pravne podlage) ali nova navedba oziroma nov dokaz v podkrepitev že predloženemu razlogu.

68. Po mojem mnenju je ugotovitev Sodišča prve stopnje, da ni bilo poskusov po spreminjanju pravne podlage za ugovor iz člena 8(1)(b) v člen 8(2)(c) Uredbe o znamki Skupnosti – in zato tudi ne poskusov po uvedbi nove podlage za ugovor – pravilna.

69. Ugovor je temeljil na obstoju enake ali podobne prejšnje znamke, ki označuje enako

ali podobno blago in povzroči verjetnost zmede v javnosti, kot določa člen 8(1)(b).

70. Člen 8(2)(c) navaja, da v ta namen „prejšnje znamke“ vključujejo – poleg znamk, ki so registrirane z učinkom na ustreznem območju (člen 8(2)(a)) in za katere se je taka registracija zahtevala (člen 8(2)(b)) – znamke, ki so upravičene do varstva ne le, ker so registrirane, ampak ker so „znane“ v smislu člena 6*bis* Pariške konvencije.

71. Ker je v obravnavanem primeru prejšnja znamka, na kateri temelji ugovor, registrirana znamka Skupnosti, člen 8(2)(c) ne more biti upošteven. Dokazovati, da je registrirana znamka tudi „znana“, je odveč. Zato družba Kaul ni predložila zapriseženе pisne izjave in seznama strank, da bi se sklicevala na to določbo. Namesto tega se je, kot potrjujejo točka 33 in naslednje njene pritožbe zoper Sodišče prve stopnje, sklicevala na sodno prakso, da se mora presoja verjetnosti zmede presojati celovito ob upoštevanju vseh pomembnih dejavnikov, in da je verjetnost zmede toliko večja, kolikor razločnejša je bila prejšnja znamka, zato imajo znamke z velikim razlikovalnim učinkom (bodisi po svojem bistvu bodisi zaradi poznavanja teh znamk na trgu) širše varstvo kot znamke z manj razlikovalnim učinkom. [30]

72. Vprašanje je torej, ali je imelo Sodišče prve stopnje prav, ko je odločilo, da bo od odbora za pritožbe zahtevalo, da mora sprejeti navedbo in dokazila v zvezi z razlogom ugovora, kadar je bil tak razlog predložen v roku treh mesecev iz člena 42 Uredbe o znamki Skupnosti, navedba in dokazi pa niso bili predloženi v rokih, ki jih je postavil oddelek za ugovore v skladu s členoma 42(3) in 43(1).

30 – Glej na primer sodbe z dne 11. novembra 1997 v zadevi SABEL (C-251/95, Recueil, str. I-6191, točke od 22 do 24); z dne 29. septembra 1998 v zadevi Canon (C-39/97, Recueil, str. I-5507, točke od 16 do 18) in z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik (C-342/97, Recueil, str. I-3819, točke od 18 do 20). Te zadeve so se nanašale na člen 4(1)(b) Prva direktiva Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) (UL 1989, L 40, str. 1), vendar sta besedilo in razlaga te določbe v bistvu enaki kot pri členu 8(1)(b) Uredbe o znamki Skupnosti.

Diskrecijska pravica, podeljena na podlagi člena 74(2) Uredbe o znamki Skupnosti

73. Urad trdi, da je Sodišče prve stopnje nepravilno razlagalo in/ali nepravilno uporabljalo, prvič, člena 42(3) in 62(1) Uredbe o znamki Skupnosti in pravili 16(3) in 20(2) izvedbene uredbe ter, drugič, člen 74(2) Uredbe o znamki Skupnosti.

74. Po mojem mnenju je zadnja navedena določba osrednji problem te zadeve. Uradu omogoča, da „spregleda dejstva ali dokaze, ki jih zadevne stranke niso predložile v ustreznem času."

75. Ker člen 74(2) Uradu omogoča, da *ne* upošteva dejstev ali dokazov (kar, kot sem omenila, uporabljam tudi za utemeljevanje navedb v podporo že navedenega razloga ugovora ali pritožbe), ki niso bili predloženi pravočasno, Uradu tudi jasno in nujno omogoča, da tako gradivo upošteva. Povedano drugače, Uradu podeljuje diskrecijsko pravico, da se odloči tako ali drugače. [31]

76. Toda diskrecijska pravica velja le za gradivo, ki podpira navedeno pravno podlago za ugovor ali pritožbo, in ne za navedbo same podlage, za katero so določeni roki, za katere ne veljajo pogoji diskrecijske pravice. V povezavi s tem se „ustrezni čas" ne sme nanašati na roke, določene z zakonodajo, temveč na roke, ki jih določi Urad. (Poleg tega – da se navede očitno – se ni mogoče po lastni presoji izogniti upoštevanju predložitev, opravljenih pravočasno.)

77. Diskrecijska pravica ne more biti absolutna. Zlasti ker se od oddelka za ugovor ali odbora za pritožbe, odvisno od primera, zahteva, da pozove stranke, „kolikokrat je to potrebno", da predložijo pripombe o navedbah drugih strank ali o svojih navedbah [32], mora tudi obstajati možnost, da se izpodbija zavrnitev upoštevanja dejstev, dokazov in

31 – Kot je priznalo Sodišče prve stopnje v točki 57 sodbe Marienfelde (navedena zgoraj v opombi 18).

32 – Člena 43(1) in 61(2) Uredbe o znamki Skupnosti. Opozoriti je treba, da uporaba pojmov „pripombe" in „argumenti" v nekaterih delih zakonodaje v jezikovnih različicah ni enotna, zato je uradno razločevanje težko.

navedb, če zadevna stranka ni dobila dovolj možnosti, da bi predložila take pripombe.

78. Kot splošno načelo zato ugotavljam, da se lahko odločba odbora za pritožbe o upoštevanju ali neupoštevanju dejstev, dokazov ali navedb, ki niso predloženi v ustreznem času, razveljavi, če ni upravičena glede na priložnost za predstavitev takega gradiva. Vendar če ni tako in ni drugih pravnih napak, je taka odločba prepuščena prosti presoji odbora za pritožbe, če rok, ki se ni upošteval, spada v to prosto presojo.

Nasprotna stališča

79. Sodišče prve stopnje je v točki 30 sodbe, zoper katero je bila vložena pritožba, presodilo, da je bilo gradivo, ki se izpodbija, predloženo v ustreznem času, ker je bilo vloženo v roku štirih mesecev, določenem (za oddajo pisne izjave o razlogih za pritožbo) v členu 59 Uredbe o znamki Skupnosti. Zato se odbor za pritožbe ni mogel izogniti upoštevanju gradiva.

80. V skladu s pristopom, ki pravzaprav izhaja iz sodbe v zadevi Kleencare, [33] je vloga odbora za pritožbe, da se odloči, ali se ob upoštevanju vseh ustreznih dejstev in pravnih vprašanj med odločanjem o pritožbi zakonito sprejme nova odločba z enakim izrekom. V ta namen „ustrezna dejstva in pravna vprašanja“ niso omejena na tista, ki nastanejo na stopnji ugovora, temveč vključujejo tudi vsa dejstva in pravna vprašanja, ki so odboru za pritožbe predložena v rokih, določenih za pritožbo. Zato člen 74(2) odboru za pritožbe ne podeljuje diskrecijske pravice glede tega, ali naj upošteva zadeve, ki so bile predložene v poznejših rokih, ali ne.

81. To stališče temelji na funkcionalni kontinuiteti, ki obstaja med oddelki prve stopnje in odbori za pritožbe ter izhaja zlasti iz možnosti slednjih, da v skladu s členom 62(1) Uredbe o znamki Skupnosti izvajajo vsa pooblastila, ki spadajo v pristojnost oddelkov prve stopnje.

82. Argument Urada, kot ga razumem, je, da se obravnavano gradivo ne nanaša na pritožbeni razlog, ampak na razlog za ugovor. Zato bi bilo tako gradivo treba predložiti v roku oziroma rokih, ki jih določi oddelek za ugovor v skladu s členom 42(3) in/ali 43(1) Uredbe o znamki Skupnosti glede predložitve podpornih dejstev, dokazov in navedb

33 – Navedena v opombi 15.

ter podajanja stališč. Ker to ni bilo storjeno, odbor za pritožbe ni bil dolžan tega upoštevati. Vendar pa je šel Urad očitno še dlje in je trdil, da odboru za pritožbe gradivo sploh ni bilo predloženo in ga zato ni mogel upoštevati.

83. Na tem mestu opozarjam, da je novi tretji pododstavek pravila 50(1) izvedbene uredbe v skladu z zadnjim stališčem, vendar – nedvoumno – ni v skladu s pristopom v sodbi, zoper katero je bila vložena pritožba. Ta pododstavek določa, da mora odbor za pritožbe v pritožbenih ugovorih omejiti svoje preiskovanje na dejstva in dokaze, ki se predložijo v rokih, določenih v Uredbi o znamki Skupnosti, ali ki jih določi oddelek za ugovor, razen če meni, da je treba v skladu s členom 74(2) upoštevati dodatno gradivo.

84. Drži, da ta določba v obravnavanem primeru ni bila sprejeta v času dejanskega stanja in ni začela veljati do 25. julija 2005. Prav tako ne more, kot družba Kaul pravilno opozarja, veljavno prevladati nad katerim koli pravilom iz določb Uredbe o znamki Skupnosti ali izhaja iz njih, ali ga nadomestiti. Iz uvodne izjave 7 Uredbe št. 1041/2005 [34], ki je uvedla novi pododstavek, sklepam, da je bil namen Komisije natančneje opredeliti vsebino in obliko obstoječih pravil v zvezi s pravnimi posledicami različnih postopkovnih nepravilnosti in ne spreminjanje teh pravil. Zato se zdi, da je bilo njeno razumevanje položaja na podlagi Uredbe o znamki Skupnosti v skladu z razumevanjem Urada.

85. Sodišče je torej zaprošeno, da odloči med dvema pogledoma na pritožbeni postopek.

86. Če je utemeljitev v sodbi, zoper katero je bila vložena pritožba, pravilna, je težko razumeti, kako bi lahko bil novi pododstavek iz pravila 50(1) izvedbene uredbe veljavno sprejet. Nasprotno, če Komisija lahko sprejme zadnjo določbo, se zdi, da je Sodišče prve stopnje nepravilno razlagalo Uredbo o znamki Skupnosti.

Združljivost z Uredbo o znamki Skupnosti

87. Nič v pogojih iz Uredbe o znamki Skupnosti izrecno ne potrjuje ali razveljavlja

34 – Navedena v opombi 9: „Določbe v zvezi s postopkom ugovora se v celoti preoblikujejo, tako da se natančno navedejo zahteve glede dopustnosti, jasno se navedejo pravne posledice pomanjkljivosti, določbe pa se razvrstijo po časovnem zaporedju postopka."

katerega koli mnenja (in enako velja – v času dejanskega stanja – za izvedbeno uredbo). Oba pogleda temeljita na razlagi strukture te uredbe.

88. Vendar pa se mi pristop Sodišča prve stopnje vsaj v nekaterih sodnih praksah in rezultat, ki ga je doseglo v obravnavanem primeru, ne zdi skladen z značilnostmi pritožbenih postopkov na splošno, kar prikazuje primer notranje pritožbe v Uredbi o znamki Skupnosti.

89. Res je, da se lahko pritožbeni postopki zelo razlikujejo glede na podrobnosti in obliko. Vendar pa jim je skupna struktura v dveh fazah. V prvi fazi [35] se ugotavlja, ali je v odločbi, zoper katero je bila vložena pritožba, napaka. Če – in le če – taka napaka obstaja (ki lahko med drugim pomeni dejstvo, da so bili upoštevani nezadostni dokazi ali navedba), bo treba v naslednji fazi (ki jo lahko v celoti ali delno izvede isto telo kot prvo stopnjo ali drugo telo – včasih telo, ki je sprejelo prvo odločbo) določiti, kakšno odločbo bi bilo treba sprejeti takrat oziroma zdaj. Med takim določanjem je mogoče upoštevati ali pa ne, odvisno od pravil in okoliščin zadevnega postopka, dokaze ali navedbe, ki zaradi kakršnega koli razloga niso bili upoštevani pri sprejemanju prvotne odločbe.

90. Res je tudi, da v nekaterih postopkih dejstvo, da je bila odločba sprejeta na podlagi nekaterih dokazov in navedb, ne izključuje nove vloge za drugačno odločbo o isti stvari, ki bi temeljila na novih dokazih in navedbah, ali na spremenjenih okoliščinah. Vendar taki postopki niso pritožbeni postopki. Formalno se razlikujejo od postopkov, ki vodijo h kakršnim koli prejšnjim odločbam. Čeprav lahko prevladajo nad tako odločbo, pa ne morejo spremeniti ali vplivati na veljavnost načina njenega sprejetja. Poleg tega običajno ni strogih rokov za začetek takih postopkov, ker ni razloga za predpostavko, da se bo v določenem obdobju po predhodni odločbi pojavil nov dokaz ali da se bodo okoliščine spremenile.

91. V členih od 57 do 62 Uredbe o znamki Skupnosti je jasno, da se preučuje pritožbeni postopek iz prejšnje kategorije, ne glede na razlike med izrazi v jezikovnih

35 – Za te namene izločam vse predhodne preiskave formalne dopustnosti.

različicah. [36] Zlasti se zdi jasno glede na rok dveh mesecev po datumu obvestila o odločbi, zoper katero je vložena pritožba, da se ne predvideva ponovno odločanje zaradi spremenjenih okoliščin. Prav tako očitno ni predvidena možnost za predložitev novih dokazov ali navedb, kadar oddelek prve stopnje meni, da so predstavljeni dokazi ali navedbe nezadostni. Taka možnost mora biti na voljo pred samim oddelkom na podlagi zahteve, naj Urad pozove k vložitvi pripomb tako pogosto, kot je to potrebno na prvi stopnji. [37]

92. Poleg tega se mi zdi, da je treba v vsakem pritožbenem postopku take vrste, ki se preučuje, ločeno obravnavati obe fazi in da do druge faze – določitve, kakšno odločbo bi bilo treba sprejeti takrat oziroma zdaj – ne pride in se zato ne izvaja, razen če se ugotovi podlaga za razveljavitev celotne prvotne odločbe ali njenega dela.

93. V skladu z dvema fazama presoje pritožbe obstajata dve vrsti predložitev.

94. V prvi fazi mora revizijski organ (v tem primeru odbor za pritožbe) preučiti vse vidike načinov ali okoliščin, v katerih je bila sprejeta prvotna odločba, ki bi lahko vplivala na njeno razveljavitev. To vključuje razloge za pritožbo (ki jih je treba v skladu s členom 59 Uredbe o znamki Skupnosti vložiti v roku štirih mesecev po dnevu odločbe, ki se izpodbija) in vsako nadaljnje gradivo, ki je predloženo v podporo takim razlogom (v različnih rokih, ki jih določi odbor za pritožbe v skladu s členom 61(2) Uredbe o znamki Skupnosti in zadevnimi določbami izvedbene uredbe).

95. V drugi fazi – če prva faza vodi do ugotovitve, da je treba odločbo, ki se presoja, v celoti ali delno razveljaviti – je treba preučiti gradivo (ki lahko vključuje novo gradivo), ki je pomembno, da se zdaj sprejme pravilna odločba.

96. Dejstva, dokazi in navedbe, ki so pomembni za izid prvotne vloge, so jasno upoštevni v drugi fazi pritožbe, ki je predložena odboru za pritožbe, če do te faze pride. S tem v zvezi jih lahko presodi odbor za pritožbe in/ali oddelek prve stopnje, odvisno od obsega, v katerem se zdi odboru potrebno, da primer odstopi temu oddelku v nadaljnji postopek.

36 – V angleščini se „pritožba“ na primer uporablja za postopek, ki teče pred odborom za pritožbe, in „tožba“ za postopek, ki teče pred Sodiščem prve stopnje (s „pritožbo“ na Sodišče), medtem ko se v francoščini oba postopka imenujeta „recours“ (s „pourvoi“ na Sodišče), v nemščini pa so ustrezni pojmi „Beschwerde“, „Klage“ in „Rechtsmittel“.

37 – Člen 43(1) Uredbe o znamki Skupnosti glede postopka z ugovorom. Enakovredne določbe so v členu 56(1) v zvezi z razveljavitvijo postopka, v nekoliko drugačnem okviru prijav za registracijo pa v členih 38(3) in 41(2).

97. Lahko so pomembni tudi v prvi fazi, kadar se na primer očita, da je bilo gradivo, ki je bilo predloženo v postopku na prvi stopnji, neupravičeno izključeno iz obravnave, ali da je bila njegova presoja napačna.

98. Kadar ni take povezave med novimi dejstvi, dokazi ali navedbami in očitkom, da je bila prvotna odločba razveljavljena zaradi katerega koli vidika načina ali okoliščin, v katerih je bila sprejeta, je treba upoštevanje takih dejstev, dokazov ali navedb ustrezno omejiti na morebitno drugo fazo preizkusa pritožbe. [38]

99. Pristop Sodišča prve stopnje v točkah 29 in 30 sodbe, zoper katero je bila vložena pritožba, ne razlikuje med dvema fazama pritožbenega postopka, kot sem jih opisala. Zato po mojem mnenju v tem primeru vodi do napačnega rezultata.

100. Sporno gradivo se v tem primeru nanaša na pomembnost priznanja znamke družbe Kaul na trgu kot dejavnika pri presoji verjetnosti zmede z izpodbijano znamko. [39] Če bi bilo oddelku za ugovor predloženo v ustreznem času, bi moral oddelek tako gradivo upoštevati. Če bi bilo predloženo istemu oddelku, vendar ne pravočasno, bi lahko oddelek v skladu s členom 74(2) Uredbe o znamki Skupnosti po lastni presoji gradivo upošteval ali ne. Enaka diskrecijska pravica bi se po mojem mnenju nanašala na odbor za pritožbe, če bi ta odbor najprej prišel do obrazložitev za razveljavitev izpodbijane odločbe (ki bi jo lahko na primer predstavljalo dejstvo, da bi moral oddelek za ugovore svojo diskrecijsko pravico izvajati ugodno in ne neugodno).

101. Če pa gradivo sploh ni bilo predloženo oddelku za ugovor, ne vidim razloga, zakaj bi moral odbor za pritožbe v prvi fazi preizkusa pritožbe to upoštevati, razen če je pomembno tudi za podlago za razveljavitev izpodbijane odločbe, to je za naveden dejavnik razveljavitve glede načina ali okoliščin, v katerih je bila taka odločba sprejeta. V izpodbijani odločbi ali sodbi, proti kateri je bila vložena pritožba, nisem zasledila nikakršnih navedb, da je bilo v tem primeru tako.

102. Glede na pristop Sodišča prve stopnje v obravnavanem primeru mora odbor za pritožbe, kadar so predloženi novi dokazi ali navedbe v podporo prvotni vlogi, ali je predložen ugovor v roku za vložitev pritožbe – ne

38 – Glej točke od 53 do 55 mojih novejših sklepnih predlogov, predstavljenih 6. julija 2006 v zadevi BVBA Management, Training en Consultancy (sodba z dne 15. februarja 2007, C-239/05).

39 – Glej točko 71 zgoraj.

glede na to, ali je bila prvotna odločba kakor koli razveljavljena na način in v okoliščinah, v kakršnih je bila sprejeta – take predložitve upoštevati pri odločanju o tem, ali bi moral prvostopenjski oddelek sprejeti drugačno odločitev, če bi mu bili dokumenti na voljo.

103. Tak pristop učinkovito spremeni značilnosti postopka iz pritožbe v novo vlogo ali ugovor, za katerega prejšnja odločba ni ovira. Menim tudi, da nasprotuje zahtevam postopkovne učinkovitosti.

104. To bi pomenilo, da roki, ki so postavljeni v Uredbi o znamki Skupnosti ali na njeni podlagi za predložitev dokazov in argumentov v podporo prvotni vlogi ali ugovoru, pravzaprav nimajo zavezujočega učinka.

105. Nasprotnik, ki se zaveda, da je zadnji rok za predložitev popolnih dokazov in navedb dejansko rok za vložitev pritožbenih razlogov (in da znamka, kateri ugovarja, nikakor ne bo registrirana, dokler taka pritožba ni dokončno rešena), si ne prizadeva, da bi svoj primer v celoti pripravil in predložil na prvi stopnji. S taktičnega stališča je za njega mogoče bolje, če nekatere zadeve zadrži. Tudi če ni tako, ni potrebe po hitenju pri pripravi njegovega primera takoj na začetku.

106. Če bi tak pristop upoštevalo več nasprotnikov, bi bil verjetni rezultat dvakraten. Po eni strani bi se lahko odbori za pritožbe čezmerno ukvarjali z zadevami, ki bi jih moral najprej obravnavati oddelek za ugovor, pa jih ne. Po drugi strani bi se lahko oddelki za ugovor prepogosto ukvarjali z zadevami, ki niso bistvenega pomena za obrazložitve ugovora, svoje odločitve pa bi sprejemali na podlagi nezadostnega gradiva, ki se upošteva, in bi ugotovili, da take odločitve nasprotujejo pritožbi.

107. Tak položaj se ne bi zdel združljiv z načinom ustanovitve in organizacije Urada, da lahko obravnava ugovore in pritožbe. Zato ugotavljam, da mora vsebino vsakega ugovora najprej in zlasti – in, če je mogoče, dokončno – preučiti oddelek za ugovore. [40]

108. Zaradi vseh zgoraj navedenih razlogov menim, da Sodišče prve stopnje v zadevnem

40 – Enako velja seveda za preučitev prijav za registracijo in zahtevkov za neveljavnost postopkov.

primeru ni pravilno sklenilo, da mora odbor za pritožbe, ne da bi prej ugotavljal, ali je bila izpodbijana odločba razveljavljena zaradi kakršnih koli vidikov načina ali okoliščin, v katerih je bila sprejeta, upoštevati dokaze in navedbe v zvezi z razlogom ugovora, kadar taki dokazi in navedbe niso bili predloženi v ustreznem času v postopku ugovora, ampak le v času za vložitev izjave, ki podaja pritožbene razloge.

109. Vendar pa ne verjamem, da je moje mnenje v celoti v nasprotju s sodno prakso, ki je bila podlaga za odločitev Sodišča prve stopnje.

110. Ne oporekam na primer mnenju, da je vloga odbora za pritožbe določiti, ali je mogoče novo odločbo z enakim izrekom zakonito sprejeti glede na vsa ustrezna dejstva in pravna vprašanja, ki so jih stranke navedle med prvim postopkom ali v pritožbi. Menim le, da ta vloga nastopi šele v drugi fazi, to je, ko so vzpostavljeni razlogi za ugotavljanje, da je bila prvotna odločba razveljavljena zaradi nekega vidika načina ali okoliščin, v katerih je bila sprejeta. Kadar je taka dejstva in pravna vprašanja mogoče upoštevati za prvotno odločbo, vendar niso bila predložena pravočasno v postopku odločbe, se odbor za pritožbe po prostem preudarku odloči, da jih bo upošteval v skladu s členom 74(2) Uredbe o znamki Skupnosti. Diskrecijsko pravico je treba izvajati v skladu z razvojem pritožbenega postopka, kot ga določa Uredba o znamki Skupnosti, njeno izvajanje pa se lahko izpodbija pred Sodiščem, če je to primerno.

111. Prav tako ne ugovarjam stališču o funkcionalni kontinuiteti v Uradu med oddelki prve stopnje in odbori za pritožbe. Vendar pa po mojem mnenju na podlagi take kontinuitete od odbora za pritožbe ni mogoče *zahtevati*, da bi upošteval gradivo, ki ga prvostopenjski oddelek veljavno ni upošteval, kot da ni bilo predloženo v ustreznem času temu oddelku. Nasprotno, če „kontinuiteta“ kar koli pomeni, mora pri uporabi istih pravil zagotovo pomeniti skladnost. Lahko bi se omenilo, da med Sodiščem prve stopnje in Sodiščem obstaja določena stopnja funkcionalne kontinuitete v zadevah v zvezi s pritožbo, ki ima številne podobnosti s funkcijsko kontinuiteto v Uradu, ki pa se zagotovo ni nikoli razlagala, kot da bi moralo Sodišče upoštevati elemente, ki niso bili pravočasno predloženi Sodišču prve stopnje, da bi se sodba slednjega razveljavila.

112. Obstoj funkcionalne kontinuitete med oddelkom prve stopnje in odborom za pritožbe, skupaj z diskrecijsko pravico, podeljeno s členom 74(2) Uredbe o znamki Skupnosti, mora po mojem mnenju odboru za pritožbe *omogočati*, da upošteva gradivo v okoliščinah,

kot so tiste v obravnavanem primeru, ne more pa tega od odbora za pritožbe *zahtevati*. Izvajanje diskrecijske pravice mora temeljiti na veljavnih razlogih. Zlasti odbor za pritožbe ne bi smel upoštevati gradiva v fazi presoje pritožbe, za katero to ni pomembno.

113. Nazadnje, menim, da moj pogled na pritožbeni postopek ne pomeni omejitve možnosti katere koli stranke, da predloži dokaze ali trditve, ki se prvotno morda niso izkazali za pomembne ali potrebne.

114. Določbe Uredbe o znamki Skupnosti pojasnjujejo, da je treba dati vlagatelju zahteve za registracijo priložnost, da umakne ali spremeni prijavo ali poda svoja stališča, preden se lahko njegova prijava zavrže iz absolutnih razlogov, ali da odgovori na vse pripombe tretjih strank. [41] Kadar se prijavi ugovarja ali če je znamka registrirana in obstaja poznejša prijava za preklic, je treba pozvati obe stranki, da svoje pripombe predložita „tako pogosto, kolikor je potrebno“. [42]

115. Kadar oddelek prve stopnje ne da dovolj možnosti za nove trditve ali dokaze v skladu s temi določbami, lahko odbor za pritožbe na tej osnovi razveljavi svojo odločbo in preuči zadevne predložitve.

116. Vendar pa novo gradivo, ki je predloženo odboru za pritožbe, kadar je bilo v predhodnih postopkih dovolj priložnosti za njegovo predstavitev, običajno ne upravičuje takega postopka. Na podlagi diskrecijske pravice, podeljene s členom 74(2), lahko odbor za pritožbe v izjemnih okoliščinah uporabi tak postopek, čeprav je vnaprej težko opredeliti, kakšne bi lahko bile te izjemne okoliščine.

117. Ob upoštevanju vsega navedenega menim, da je treba sodbo Sodišča prve stopnje razveljaviti, ker je utemeljitev v točkah 29 in 30 te sodbe nepravilna, ker vodi do ugotovitve, da je moral odbor za pritožbe upoštevati sporno gradivo.

118. Načelno ostaja odprto vprašanje, ali je odbor za pritožbe v skladu s členom 74(2) Uredbe o znamki Skupnosti pravilno uporabljal svojo diskrecijsko pravico, ko gradiva ni hotel upoštevati. [43] Temu sodišču – ali

41 – Člena 38(3) in 41(2).

42 – Člena 43(1) in 56(1).

43 – Glej točke od 73 do 78 in 116 zgoraj.

Sodišču prve stopnje – v zvezi s tem ni bila predložena nobena navedba. Vendar pa je ne glede na to, ali je treba o zadevi odločiti ali ne, družba Kaul sprožila številne druge ugovore, ki še niso bili preučeni. Stanje postopka ne dovoljuje temu sodišču, da bi samo dokončno odločilo o zadevi, niti ni za to zaprosil Urad. Zato je treba zadevo vrniti v ponovno odločanje Sodišču prve stopnje.

Stroški

119. V skladu s členom 69(2) Poslovnika se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Urad je priglasil stroške, pritožbeni razlogi družbe Kaul pa po mojem mnenju niso utemeljeni. Sodišče prve stopnje mora odločiti o nedokončanih zadevah, zato je treba odločitev o stroških pred tem sodiščem pridržati.

Predlog

120. Zato menim, da bi Sodišče moralo:

– razveljaviti sodbo Sodišča prve stopnje v zadevi T-164/02;

– vrniti zadevo v ponovno presojo Sodišču prve stopnje;

– družbi Kaul GmbH naložiti plačilo stroškov pritožbenega postopka;

– odločitev o ostalih stroških pridržati.