ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ
Г-ЖА SHARPSTON
представено на 26 октомври 2006 година [1]

1. При условие, че:

— притежателят на по-ранна марка е направил възражение срещу заявката за регистрация на марка на Общността,

— отделът по спорове в Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) („Службата“ или „СХВП“) е определил срокове за представянето на материали в подкрепа на направеното възражение и е отхвърлил възражението въз основа на представените материали в рамките на определените срокове и

— страната, направила възражението, е обжалвала това отхвърляне пред апелативен състав на Службата,

може ли апелативният състав да не вземе предвид новите материали, които са му представени в подкрепа на направеното възражение, но които не са представени в сроковете, определени от отдела по споровете? Или страната, направила възражението, автоматично има право на ново разглеждане по съществото на възражението въз основа на всички материали, които са представени на този стадий?

2. Това са по същество въпросите, на които следва да се даде отговор в настоящото производство по жалба срещу решение на Първоинстанционния съд [2]. По-общо казано, спорният въпрос се отнася до ролята и функциите на апелативните състави в процедурата по обжалване като цяло.

1 — Език на оригиналния текст: английски.

2 — Решение от 10 ноември 2004 г. по дело Kaul/СХВП–Bayer („ARCOL“), (Т-164/02, Recueil, стр. II-3807).

Правна уредба

3. Правната уредба, която обхваща процедурите по възражение и по обжалване, включва Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета [3] (наричан по-долу „Регламент относно марката на Общността“ или „РМО“) и Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията [4] (наричан по-долу „Регламент за прилагане“).

Регламент относно марката на Общността

4. Съгласно член 8 от Регламента относно марката на Общността („Относителни основания за отказ“), регистрация на заявена марка на Общността следва да бъде отказана, ако притежателят на по-ранна марка установи, че съществува идентичност или прилика между двете марки и между стоките или услугите, които те обозначават, с което се създава вероятност от объркване в съзнанието на хората на територията, в която по-ранната марка е защитена (член 8, параграф1, буква б). За тази цел понятието „по-ранни марки“ обхваща марките, които към съответната дата са „общоизвестни“ [5] в дадена държава-членка (член 8, параграф 2, буква в), дори да не са регистрирани.

5. Член 42, параграф 1 определя тримесечен срок, считано от публикуването на заявката за марка, в който притежателите на по-ранни марки могат да направят възражение срещу регистрацията на посочените в член 8 основания [6].

6. Член 42, параграф 3 предвижда, че възражението трябва да бъде в писмена форма и да уточнява основанията, на които е направено. То се счита за направено едва след плащането на таксата за възражение. В срока, определен от службата, възразяващият може да предостави в подкрепа факти, доказателства и аргументи.

7. Член 43, параграф 1 гласи: „При разглеждането на възражението службата приканва страните, толкова често, колкото е необходимо, да представят в срока, който им е предоставен от службата, съображения относно съобщенията на другите страни или на тях самите“.

8. Съгласно член 57 решенията, които отделите на Службата са постановили

3 — От 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146). Регламентът е изменян многократно, но без това да оказва влияние върху спорните въпроси по това дело преди релевантния за делото период.

4 — От 13 декември 1995 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно марката на Общността (ОВ L 303, 1995 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 189). Относно релевантните последващи изменения вж. по-долу, точки 22—24.

5 — Съгласно смисъла в който думата „общоизвестен“ се използва в член 6, второ от Парижката конвенция за защита на индустриалната собственост от 20 март 1883 г.

6 — В случай че не възразят в тримесечния срок, притежателите на по-ранна марка не губят всички възможности за оспорване на регистрацията. Съгласно член 51, параграф 1, буква а) те могат да предявят искане за обявяване на недействителност, уредено с разпоредбите на членове 55 и 56, за което не е предвиден срок. В Службата тези производства протичат пред отдела за отмяна. В член 96 е предвидено и че посочените от държавите-членки „съдилища за марките на Общността“ могат да решават такива искове.

като първа инстанция (т.е. основно тези на проверителите, на отделите по споровете и на отделите за отмяна), подлежат на обжалване по вътрешен ред. Член 59 предвижда, че жалбата трябва да бъде в писмена форма и се подава до службата в срок от два месеца, считано от деня на нотифициране на решението, но се счита за подадена едва след плащане на таксата за обжалване. В срок от четири месеца, считано от датата на нотифициране на решението, трябва да бъде представен писмен документ, в който да са изложени основанията за обжалването.

9. Съгласно член 60 отделът, който се е произнесъл като първа инстанция, може на този етап да промени решението си в едномесечен срок, ако прецени, че жалбата е основателна. В противен случай, както и когато на обжалването се е противопоставила друга страна в процедурата, жалбата следва да бъде препратена на апелативен състав.

10. Съгласно член 61, параграф 2 апелативният състав „приканва страните, толкова често, колкото е необходимо, да представят, в срока който е установен от апелативния състав, своите забележки по съобщенията, изпратени от него или по изявленията изхождащи от другите страни“.

11. Съгласно член 62, параграф 1 след разглеждането на жалбата по същество[7] апелативният състав приема решение, с което може „или да упражни правомощията на отдела, който е взел оспореното решение, или да върне делото [другаде в текста: „преписката“] на този отдел, за да продължи процедурата“.

12. Член 63 допуска обжалване на тези решения пред Съда (тоест, на първо място, пред Първоинстанционния съд[8]) в двумесечен срок на основание липса на компетентност, нарушаване на съществени процедурни изисквания, нарушаване на договора, на регламента или на всяка правна норма, отнасяща се до тяхното прилагане, или на основание злоупотреба с власт. Съдът може да отмени или да измени спорното решение (съгласно член 225, параграф 1, втора алинея ЕО решенията на Първоинстанционния съд могат да бъдат обжалвани, само по правни въпроси, пред Съда).

13. Членове 73—80 от Регламента за марката на Общността съдържат общи разпоредби, уреждащи процедурата.

14. Член 73 гласи: „Решенията на службата съдържат мотивите, на които са обос-

7 — Бележката не е от значение за редакцията на български език на настоящото заключение.

8 — Вж. тринадесето съображение от Регламента относно марката на Общността

новани. Те се основават единствено на мотиви или доказателства, по които заинтересованите страни са имали възможност да представят своите коментари."

Регламент за прилагане

15. Член 74 предвижда:

17. В периода от значение за делото дял II от Регламента за прилагане („Процедура по възражение и доказване на използването") включва следните релевантни правила.

„1. В хода на процедурата, службата пристъпва към служебна проверка на фактите; в процедурата, свързана с относителни основания за отказ на регистрация, проверката на службата се ограничава в дейността си до разглеждане на фактите, доказателствата и аргументите, предоставени от страните и търсеното решение.

Процедура по възражение

2. Службата може да пренебрегне фактите, на които страните не са се позовали и доказателствата, които те не са представили навреме."

18. Правило 15, параграф 2, буква г) предвижда, че възражението трябва да съдържа „точно описание на основанията, на които почива".

16. Съгласно член 76, параграф 1 „[в]ъв всяка процедура пред службата" средствата за даване или получаване на доказателство включват следното: изслушване на страните; искане на информация; представяне на документи или на доказателствени средства; изслушване на свидетели; становище на експертите; писмени клетвени или тържествени декларации или такива, които имат същия ефект.

19. Правило 16, параграф 1 предвижда, че възражението „може да съдържа подробно изложение на фактите, доказателствата и аргументите, представени в подкрепа на възражението, придружени от съответните доказателствени документи". Съгласно правило 16, параграф 3 изложението на фактите и доказателствените документи могат да бъдат представени и „в рамките на периода след започване на процедурата по възражение, който Службата може да определи в съответствие с правило 20, параграф 2".

20. Правило 20, параграф 2 предвижда: „В случай, че възражението не съдържа подробно изложение на фактите, доказателствата и аргументите, като посочените в правило 16, параграфи 1 и 2, Службата приканва възразяващата страна да ги представи в посочения от нея срок...“

Обжалване

21. Дял X от Регламента за прилагане урежда процедурата по обжалване. През релевантния период правило 50, параграф 1, предвижда: „Ако не е предвидено друго, за производствата по обжалване се прилагат, с необходимите изменения, разпоредбите относно производства пред отдела, който е взел решението, срещу което е заведена жалбата.“

Последващи изменения

22. След релевантния за настоящото дело период дял II и дял X са изменени [9].

23. Въпреки че дял II е изцяло преработен, по същество релевантните разпоредби остават непроменени. При все това понастоящем правило 19, параграф 4 гласи: “Службата няма да вземе предвид писмени показания или документи или техни части, ако не са подадени [...] в срока, посочен от Службата“.

24. С изменението се добавят и две алинеи към правило 50, параграф 1 в дял X, последната от които гласи следното:

„Когато обжалването е насочено срещу решение, взето от отдела за възражения [да се чете: „отдела по споровете“], съветът [да се чете: „апелативният състав“] ограничава разглеждането на обжалването до факти и доказателства, представени в сроковете, посочени [да се чете: „определени [10] или посочени“]от отдела за възражения [да се чете: „отдела по споровете“] в съответствие с регламента и настоящите правила, освен ако съветът [да се чете: „апелативният състав“] не реши, че трябва да бъдат взети предвид допълнителни или допълващи факти и доказателства съгласно член 74, параграф 2 от регламента [относно марката на Общността].“

Съдебна практика на Първоинстанционния съд

25. Когато е сезиран с въпроси като повдигнатите по настоящото дело [11], Пър-

9 — С Регламент (ЕО) № 1041/2005 на Комисията от 29 юни 2005 година (ОВ L 172, 5.7.2005 г., стр. 4; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 2, стр. 71), в сила от 25 юли 2005 г.

10 — На това място следва да се презумират думите „в Регламента относно марката на Общността“; текстовете на отделните езици се различават.

11 — Вж. по-горе, точка 1.

воинстанционният съд невинаги е последователен в подхода си. Службата ясно подчертава, че жалбата ѝ цели да бъде изяснено кой е правилният подход измежду срещаните в съдебната практика. Поради това е от полза те да се припомнят.

26. В основа на всички тези дела е понятието „функционална приемственост“ [12] между отделите на Службата, които се произнасят като първа инстанция (в частност проверителите и отдела по споровете), от една страна, и апелативните състави, от друга страна.

27. Това понятие е изведено от Първоинстанционния съд в Решението по дело Baby-Dry [13] — първото дело относно марка на Общността, заведено пред него. Първоинстанционният съд отбелязва, че прилагането на Регламента относно марката на Общността е отговорност на Службата като цяло, част от която са апелативните състави. От системата на Регламента относно марката на Общността, и по-конкретно от разпоредбите на членове 59 и 60, член 61, параграф 2 и член 62, параграф 1, ясно проличава, че съществува тясна взаимовръзка между задълженията на проверителите и на апелативните състави.

28. Следователно апелативният състав не е можел да отхвърли доводи единствено на основание, че същите не са били представени пред проверителя. След като се е запознал с жалбата, апелативният състав е следвало или да реши въпроса по същество, или да върне преписката на проверителя. Това не пречи на апелативния състав да не вземе предвид факти или доказателства, които не са представени своевременно пред него [14], въпреки че това не се отнася за хипотеза, при която жалбоподателят е посочил разпоредбата, на която е възнамерявал да се позове в мотивите на жалбата си, и не му е бил даден срок за представяне на доказателства в тяхна подкрепа.

29. Решението по дело Baby-Dry с отнася до процедура ex parte (процедура по жалба срещу решение на проверител, отхвърлящо заявка за регистрация на марка, в което няма възразяваща страна). Понятието за функционална приемственост е намерило приложение също и в процедури inter partes като настоящата (по жалби срещу решения на отдел по споровете, при които има две страни — заявител на марка и възразяващ).

30. Първото такова дело е Kleencare [15]. В него Първоинстанционният съд приема също, че доколкото апелативните състави преразглеждат решенията на отделите, които са се произнесли като първа инстанция, обхватът на преразглеждането се определя по принцип не от основанията,

12 — „Continuité fonctionnelle“ на френски език.

13 — Решение от 8 юли 1999 г. по дело Procter & Gamble/СХВП, (T-163/98, Recueil, стр. II-2383, точки 30—45). Това решение е отменено от Съда с Решение от 20 септември 2001 г. по дело Procter & Gamble/СХВП (BABY-DRY) (C-383/99 P, Recueil, стр. I-6251), но не на основания, свързани с представяне на нови материали пред апелативния състав.

14 — Член 74, параграф 2 от Регламента относно марката на Общността.

15 — Решение от 23 септември 2003 г. по дело Henkel/СХВП – LHS (UK)(KLEENCARE) (T-308/01, Recueil, стр. II-3253, точки 24—32, по-специално точки 26, 29 и 32).

на които се позовава съответната страна, а от отговора на въпроса дали може да бъде законосъобразно прието ново решение със същия диспозитив в светлината на всички релевантни фактически и правни обстоятелства, които въпросната страна е представила във всеки един стадий — в първоинстанционната процедура или (единствено при спазване на разпоредбата на член 74, параграф 2 от Регламента относно марката на Общността [16]) при обжалването. Като ограничава разглеждането на жалбата, по отношение на относителните основания за отказ, до „фактите, доказателствата и аргументите, предоставени от страните", член 74, параграф 1 от Регламента относно марката на Общността посочва фактическите и правни основания за решението на Службата, т. е. фактите и доказателствата, на които то може валидно да се основава и разпоредбите, които следва да бъдат приложени. При все това, от разпоредбата на член 74, параграф 1 не следва, че тези обстоятелства трябва да бъдат изрично посочени или разглеждани в първоинстанционната процедура.

31. Както бе посочено от Службата по време на съдебното заседание, след решенията по делата Baby-Dry и Kleencare практиката на Първоинстанционния съд следва три различни направления. Възприетият подход в някои решения е, че когато сроковете за представяне на доказателства са определени от отдела, който се произнася като първа инстанция, спазването им не може да бъде заобиколено с представянето на тези доказателства на по-късен етап. Според други решения този въпрос попада по същество в рамките на дискреционната власт на съответния отдел или апелативен състав. Третото направление на съдебната практика се основава на схващането, че по същество сроковете автоматично се „зануляват" при обжалване.

32. Пример за първия подход може да бъде открит в Решението по делото ILS [17] Първоинстанционният съд отбелязва, че по силата на правило 22, параграф 1 от Регламента за прилагане (според който Службата определя срок за възразяващата страна, за да представи доказателства за използването на по-ранна марка) и на член 43, параграф 2 от Регламента относно марката на Общността, възражението следва да бъде отхвърлено, ако доказателството, което установява използването, не е представено в посочения срок. Преклузивният характер на този срок се изразява в това, че Службата не може да вземе предвид доказателства, които са представени късно. Когато възразяващият представя документи след изтичане на определения срок, обстоятелството, че същите се оспорват от заявителя, не може да доведе до възобновяване на този срок и да позволи ретроактивно на възразяващия да представи допълнителни доказателства. Службата е длъжна да вземе предвид само документите, които са представени в определения срок. Всички допълнителни доказателства, представени след този срок, не трябва да бъдат допуснати.

16 — Считам, че тази донякъде лаконична формулировка следва да се разбира като: при спазване на разпоредбата на член 74, параграф 2 по отношение на материали, представени след изтичане на срока, в самата процедура по обжалване.

17 — Решение от 23 октомври 2002 г. по дело Institut für Lernsysteme / СХВП (T-388/00, Recueil, стр. II-4301, точки 27—30).

33. Пример за втория подход дава Решението по дело Marienfelde [18], в което Първоинстанционният съд приема, че правило 22, параграф 1 от Регламента за прилагане не може да бъде тълкувано в смисъл, че не допуска да бъдат взети предвид допълнителни доказателства, когато са налице нови обстоятелства, дори тези материали да са представени след изтичане на срока и че член 74, параграф 2 от Регламента относно марката на Общността предоставя на отделите на СХВП право на преценка за това дали да вземат предвид материали, представени след изтичане на срока.

34. На последно място, третият подход намира изражение в обжалваното в настоящото производство съдебно решение. Той е следван също и от по-новата съдебна практика, в смисъл, че представянето на документ не е просрочено по смисъла на член 74, параграф 2 от Регламента относно марката на Общността, ако документът е представен пред апелативния състав в четиримесечния срок по член 59 от същия регламент, в резултат на което апелативният състав не може да откаже да вземе предвид този документ [19].

35. От своя страна апелативните състави са последователни като приемат, че страните в производството пред Службата не могат просто да не спазват сроковете и да представят доказателства, които е било възможно и е следвало да бъдат представени в срок, освен ако апелативният състав реши, че тези допълнителни факти и доказателства трябва да бъдат взети предвид в съответствие с член 74, параграф 2 от Регламента относно марката на Общността [20].

Практика на Европейското патентно ведомство

36. Преди да се върна към обжалваното съдебно решение, интересно е да се направи кратък преглед на практиката на Европейското патентно ведомство по отношение на сходни ситуации. Създадено с Европейската патентна конвенция [21], това ведомство има структура, която е много близка до тази на СХВП и голяма част от основните разпоредби от Регламента относно марката на Общността [22] са или идентични [23], или много сходни със съответните разпоредби от конвенцията. Всъщност, изложението на мотивите към първоначалното предложение на Коми-

18 — Решение от 8 юли 2004 г. по дело MFE Marienfelde/СХВП (T-334/01, Recueil, стр. II -2787, точки 56 и 57).

19 — Вж. например Решение от 9 ноември 2005 г. по дело Focus Magazin Verlag/СХВП — ECI Telecom (HI FOCuS) (T-275/03, Recueil, стр. II-0000, точка 38) и, от най-новата практика, Решение от 11 юли 2006 г. по дело Caviar Anzali/СХВП (ASETRA) (T-252/04, Recueil, стр. II-0000, точка 38).

20 — Вж. например Решение от 2 март 2005 г. по дело HYPERCO (фигуративна марка)/HIPERCOR (фигуративна марка), в точки 26—29 и цитираната в него съдебна практика.

21 — Конвенция за издаване на европейски патенти, подписана в Мюнхен на 5 октомври 1973 г. Понастоящем подписалите конвенцията страни са всички държави-членки на Европейския съюз (с изключение на Малта, която е в процес на присъединяване) и на Европейското икономическо пространство, заедно с България, Монако, Румъния, Швейцария и Турция.

22 — В частност член 43, параграф 1, член 60, член 62, параграф 1, член 74 и член 76, параграф 1.

23 — На английски, френски и немски — езици на Европейската патентна конвенция.

сията за регламент относно марката на Общността ясно показва, че общите разпоредби, уреждащи процедурата, са вдъхновени от Европейската патентна конвенция.

37. Освен това, пред Комисиите по жалбите на Европейското патентно ведомство са поставяни въпроси, сходни с този, който Съдът трябва да разгледа в настоящия случай.

38. Решението с водещо значение изглежда е това на Разширената комисия по жалбите по дела G 9/91 и G 10/91 [24]. Точка 18 от това решение гласи следното:

„Основната цел на процедурата по жалбите inter partes е да даде на загубилата делото страна възможност да оспори основателността на решението на отдела по възраженията. Не е в съответствие с тази цел да се разглеждат основанията на възражение, на които не се основава решението на отдела по възраженията. Освен това, за разлика от чисто административния характер на процедурата по възраженията, процедурата по жалбите следва се счита за съдебно производство [...]. По своето естество, тази процедура е по-слабо насочена към разследване от една административна процедура. Следователно, въпреки че член 114(1) от ЕПК[25] формално се отнася и за процедурата по жалбите, по отношение на последната е обосновано общо по-ограничително прилагане на тази разпоредба, отколкото по отношение на процедурата по възраженията. Що се отнася в частност до посочените нови основания за възражение, разширената комисия счита, по гореизложените съображения, че по принцип те не могат да бъдат представени в стадия на обжалването. Този подход намалява и процесуалната несигурност за патентопритежателите, които в противен случай биха били изправени пред непредвидими усложнения в един много късен стадий на процедурата, водейки до опасност от анулиране на патента, което означава непоправима загуба на права. В това отношение възразяващите се намират в по-благоприятно положение, тъй като те винаги имат възможност да започнат производство за анулиране пред националните съдилища, ако не са спечелили пред ЕПВ. Изключение от горепосочения принцип обаче е обосновано, когато патентопритежателят се съгласи да бъде взето предвид ново основание за възражение: *volenti non fit injuria*. В някои случай той може да има интерес такова основание да не бъде изключено от проверката в рамките на централизираната процедура пред ЕПВ. При все това, на такова основание очевидно може да се позове само комисията по жалбите или, ако на него се позовава възразяващият, то може да бъде допуснато в процедурата, само ако комисията вече го е приела за вероятно релевантно във висока степен. Предвид посочената по-горе цел на процедурата по жалбите,

24 — Решение от 31 март 1993 г. (Официален бюлетин на Европейското патентно ведомство, 1993 г., стр 408).

25 — Чийто текст е сходен с този на член 74, параграф 1 от Регламента относно марката на Общността, с изключение на това, че тази проверка изрично *не* е ограничена до представените от страните факти, доказателства и аргументи (член 114, параграф 2 и член 74, параграф 2 обаче са идентични).

ако дадено ново основание бъде допуснато,преписката трябва да бъде върната на първата инстанция за по-нататъшно разглеждане, освен ако особени причини не налагат друго. Може да се допълни, че ако патентопритежателят не е съгласен с представянето на ново основание за възражение, това основание не трябва да се разглежда по същество в решението на Комисията по жалбите. Може да се спомене само обстоятелството, че този въпрос е бил повдигнат."

39. Няма съмнение, че тези съображения представляват интерес за настоящото дело. Към тях обаче трябва да се подходи внимателно поради множество причини.

40. На първо място, въпреки че идентичните или сходни в своята редакция разпоредби от областта на европейското право на интелектуалната собственост би трябвало, в рамките на възможното, да бъдат тълкувани еднакво, Европейската патентна конвенция не е акт на Общността и Европейското патентно ведомство не е служба на Общността. Решенията на комисиите по жалбите на това ведомство нямат обвързваща сила в контекста на общностното право.

41. На второ място, решенията на апелативните състави на СХВП подлежат на контрол от Първоинстанционния съд и от Съда, докато тези на комисиите по жалбите на Европейското патентно ведомство не подлежат на обжалване. Следователно общата процесуална уредба е различна.

42. По-конкретно, производствата по възраженията в контекста на европейския патент следват неговото издаване, което ги прави по-близки до процедурата по заличаване в рамките на общностното право относно марките. Освен това, за разлика от хипотезата на правило 15, параграф 2, буква г) и правило 16, параграф 1 от Регламента за прилагане, в тяхната редакция към момента на релевантния за настоящото дело период, правило 55, буква в от Правилника за прилагане на Европейската патентна конвенция изисква към възражението да се приложи изложение на основанията за възражение, в което да се посочват фактите, доказателствата и аргументите в подкрепа на тези основания.

Фактическите обстоятелства и производството по настоящото дело

43. През 1996 г. Atlantic Richfield Company подава заявка за регистрация на думата „ARCOL" като марка на Общността измежду другото за „химически вещества за консервиране на храни" [26].

26 — Впоследствие заявката е била прехвърлена на Bayer AG, което понастоящем е заявител пред Службата.

44. Kaul GmbH (наричано по-нататък „Kaul“) възразява срещу регистрацията, като се позовава на вероятност от объркване, по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламента относно марката на Общността с неговата по-ранна общностна марка „CAPOL“, регистрирана за „химически вещества за консервиране на храни, а именно суровини за желиране и консервиране на готовите хранителни продукти, в частност на сладкарските изделия“.

45. Възражението е отхвърлено поради съображения за липса на вероятност от объркване на марките в Общността, предвид на визуалните и фонетични разлики между тях.

46. Kaul подава жалба срещу това решение, но тя е отхвърлена [27].

47. Съгласно спорното решение [28] Kaul посочва, че неговата по-ранна марка се характеризирала с висока степен на отличителност, по две причини. Първо, тя не съдържала описание на стоки. Второ, Kaul било едновременно основен доставчик на глазиращи агенти и на агенти против слепване (за 1,4 милиона тона захарни изделия в повече от 60 държави) и основен потребител в света на триглицериди със среднодълги вериги, които се използват в неговите стоки, обозначени с неговата марка. В подкрепа на последното твърдение Kaul представя на апелативния състав писмена клетвена декларация от своя генерален директор и списък на основните си клиенти. Пред отдела пред споровете това дружество представя само брошура, която описва стоките, защитени от неговата марка.

48. Точки 10—14 от спорното решение, озаглавени „нови доказателства и аргументи“, имат следното съдържание:

„(10) Аргументът, че по-ранната марка има отличителен характер, тъй като не е описателна, поддържан последователно от възразяващия през цялата процедура по възражението и при обжалването, се различава от аргумента, че по-ранната марка се характеризирала с висока степен на отличителност поради нейната общоизвестност. Последният аргумент, чиято релевантност се оспорва от заявителя на марката, е повдигнат за първи път в процедурата по обжалването и се подкрепя от писмена клетвена декларация на генералния директор и от списък, посочващ имената и данните на основните му клиенти. Брошурата, изпратена по факс заедно със съображенията от 2 август 1999 г., е представена само, за да се покаже, че защитените от по-ранната марка стоки са идентични с посочените

27 — С решение на трети апелативен състав по преписка R 782/2000-3 — ARCOL/CAPOL, достъпно на следната интернет страница: http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2000/en/R0782_2000-3.pdf (наричано по-нататък „спорно решение“).

28 — В точка 6.

в заявката и не може да бъде приета като представена в подкрепа на последния аргумент.

(11) Съгласно трайната практика на апелативните състави, нови факти, доказателства и „искания, представени“ след изтичане на срока, определен от отдела по споровете за тяхното подаване, по принцип не могат да бъдат допуснати, доколкото за разлика от процедурата ex parte, процедурата по възражение, чийто процедурен баланс се осигурява от системата от срокове, води до спор между две страни...

(12) Апелативният състав трябва да вземе предвид правата и задълженията на страните в процедурата по възражение, доколкото тези процедури са подчинени на състезателно начало. Целта на даден срок е, на първо място, надлежно да бъде взето предвид правото на страната да бъде изслушана, в съответствие с член 73, изречение второ от РМО и да позволи на Службата да организира доброто протичане на тези процедури. Доколкото стадият inter partes на процедурата приключва с окончателно решение на отдела по споровете, апелативният състав не може да възобнови тази процедура въз основа на нови доказателства и „искания“, които възразяващият е можел и е трябвало да представи пред отдела по споровете.

(13) Всъщност, в настоящото дело жалбоподателят в действителност не представя нов аргумент, а само изменя правното основание на своето възражение. Общоизвестните марки са специално посочени в член 8, параграф 2, буква в) от РМО и трябва да бъдат изрично посочени като една от вероятните по-ранни марки, на които се основава възражението.

(14) Следователно доводът, че марката притежава отличителен характер, защото е общоизвестна, не може да бъде приет в процедурата по обжалване.“

49. Kaul иска Първоинстанционния съд да отмени това решение, като се позовава на нарушение на задължението за разглеждане на всички факти, доказателства и искания, които то е представило пред апелативния състав, на нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламента относно марката на Общността, на нарушение на възприетите в държавите-членки принципи на процесуалното право и на нарушение на процедурните правила, приложими пред СХВП, както и нарушение на задължението за мотивиране.

50. Първоинстанционният съд разглежда първото основание, намира същото за основателно и отменя решението на апелативния състав, без да разглежда другите основания. Съответната част от съдебното решение има следното съдържание:

„27 Апелативният състав в точки 10—12 от [спорното] решение, а след това и СХВП в точка 30 от нейното писмено становище приемат, че това ново излагане на факти не може да бъде взето предвид, тъй като е направено след изтичане на определените от отдела по споровете срокове.

28 Налага се изводът, че това становище е несъвместимо с изтъкнатата от Първоинстанционния съд функционална приемственост между инстанциите на СХВП, както що се отнася до процедурата ex parte [...] така и що се отнася до процедурата inter partes [...].

29 В съдебната практика всъщност се приема, че от функционалната приемственост между инстанциите на СХВП следва, че когато са налице предпоставките за прилагане на член 74, параграф 1, in fine от Регламент № 40/94, апелативният състав е длъжен да основе своето решение на всички фактически и правни обстоятелства, изтъкнати от съответната страна било в процедурата пред произнеслия се като първа инстанция отдел, било, с изключение единствено на уредената в параграф 2 на същия член хипотеза, в процедурата по обжалване [...]. Следователно, противно на поддържаното от СХВП във връзка с процедурата inter partes, функционалната приемственост между различните инстанции на СХВП не води до недопустимост, на основание член 74, параграф 2 от Регламент № 40/94, на позоваването пред апелативния състав на фактически и правни обстоятелства, които страната не е посочила пред произнеслия се като първа инстанция отдел в определените срокове. От функционалната приемственост, напротив, следва, че е допустимо страната да се позове пред апелативния състав на посочените обстоятелства, при условие, че член 74, параграф 2 от посочения регламент бъде спазен пред тази инстанция.

30 Следователно след като в конкретния случай не е налице несвоевременно позоваване на спорните фактически обстоятелства по смисъла на член 74, параграф 2 от Регламент № 40/94, а те са изложени в приложение към становището, което жалбоподателят е представил пред апелативния състав на 30 октомври 2000 г., т.е. в срока от четири месеца, установен от член 59 от Регламент № 40/94, апелативният състав не е могъл да откаже да вземе предвид тези обстоятелства.“

51. Първоинстанционният съд е отхвърлил и „изтъкнатия при условията на евентуалност довод“ на апелативния състав в точка 13 от неговото решение,

според който Kaul „в действителност се е опитало да докаже, че неговата марка е реномирана или че е общоизвестна“ и е „изменил правното основание на своето възражение от член 8, параграф 2, буква в) от Регламент № 40/94 на член 8, параграф 1, буква б) от него.“

52. Той приема, че правното основание във всички стадии е продължавало да бъде член 8, параграф 1, буква б). Следователно, апелативният състав не е могъл, без да наруши член 74 от Регламента относно марката на Общността, да откаже да вземе предвид новите факти, които Kaul е представило, за да докаже високата степен на отличителност на по-ранната марка, произтичаща от използването ѝ на пазара. Като е установил, че въпросните стоки са идентични и че съществува сходство между двете марки, апелативният състав не е могъл да се произнесе по начина, по който се е произнесъл по отношение на вероятността от объркване, без да вземе предвид всички релевантни материали, включително новите доказателства, представени с оглед да се установи високата степен на отличителност на по-ранната марка. Като не е взел предвид тези доказателства, апелативният състав не е изпълнил задълженията си във връзка с преценката на вероятността от объркване по силата на член 8, параграф 1, буква б) [29].

29 — Точки 33—37 от обжалваното съдебно решение.

Жалбата

53. Понастоящем Службата иска от Съда да отмени обжалваното съдебно решение, да върне делото на Първоинстанционния съд, за да се произнесе по останалите правни основания за обжалване и да осъди Kaul да заплати съдебните разноски по обжалването.

54. Тя твърди по-конкретно, че в точки 29 и 30 от своето решение Първоинстанционният съд неправилно е тълкувал и/или приложил

— член 43, параграф 3 и член 62, параграф 1 от Регламента относно марката на Общността, във връзка с правило 16, параграф 3 и правило 20, параграф 2 от Регламента за прилагане и

— член 74, параграф 2 от Регламента относно марката на Общността.

55. Следователно жалбата почива на две правни основания. Първо, Службата оспорва подхода на Първоинстанционния съд по отношение на естеството на сроковете за представяне на доказател-

ства в подкрепа на възражение (член 42, параграф 3 от Регламента относно марката на Общността, както и правило 16, параграф 3 и правило 20, параграф 2 от Регламента за прилагане) и относно последиците за тези срокове, произтичащи от правомощията на Службата по член 62, параграф 1 от Регламента относно марката на Общността. На второ място, тя критикува тълкуването на член 74, параграф 2 от Регламента относно марката на Общността, според което апелативният състав е длъжен да вземе предвид доказателствата, представени след определения за това срок от отдел по споровете.

56. Аргументите могат да бъдат представени накратко както следва.

57. По отношение на първата група разпоредби Службата твърди, че винаги е разглеждала доказателствата, представени след определения от отдела по споровете преклузивен срок („Ausschlussfrist"), като недопустими пред апелативния състав. Тази практика произтичала основно от естеството на всяка процедура по обжалване, както и от посочените разпоредби и нейната законосъобразност се потвърждавала от допълнението към правило 50, параграф 1 от Регламента за прилагане, макар и изменението на тази разпоредба да не е приложимо към настоящото дело. Понятието за функционална приемственост се отнасяло за компетентността на апелативните състави по отношение на решенията, които те могат да приемат, но не можела да засегне правилата за процедурните срокове.

58. Kaul отбелязва, че по силата на Регламента относно марката на Общността апелативните състави имат същите правомощия като отделът, приел спорното решение. То счита, че те следователно трябва да извършат нова проверка от същия вид на повдигнатите пред тях въпроси по същество. Тяхната (sui generis, квазисъдебна) роля при преценката по същество на случаи, с които са сезирани — която се отличава от съдебния контрол в чист вид, упражняван от Първоинстанционния съд и от Съда — потвърждавала това виждане. По отношение на събирането на доказателства, член 76, параграф 1 посочва *всяка* процедура пред Службата, с което изрично предвиждал, че апелативните състави ще разглеждат нови доказателства. Само в случай че дадено дело достигне до Първоинстанционния съд, обжалването било изрично ограничено до правните въпроси. Както посочват член 42, параграф 3 и член 61, параграф 2 от Регламента относно марката на Общността, сроковете, определени от Службата не са преклузивни, за разлика от тези, които са определени със самия регламент. Като норма от по-нисш ранг, Регламентът за прилагане не можел да дерогира тези разпоредби.

59. По отношение на член 74, параграф 2 от Регламента относно марката на Общността Службата поддържа, че апелативните състави не могат да бъдат задължени да приемат доказателства, които са представени след преклузивния срок, определен за тази цел от отдел по

споровете. Когато даден срок е законово определен или когато е предвидено да се определи срок и той е бил надлежно определен, този срок трябвало винаги да се счита за преклузивен. Член 74, параграф 2 не намирал приложение в такива случаи доколкото доказателствата, които са представени след изтичането на преклузивния срок никога не можели да бъдат приети, поради самото естество на срока. Понятието „навреме", съдържащо се в член 74, параграф 2 се отнасяло само за други ситуации, когато е възможно известно право на преценка и когато страните не са проявили достатъчна грижа.

60. Kaul твърди, че в обжалваното съдебно решение просто е отбелязано, че новите доказателства са представени в срока за подаване на жалба и че следователно член 74, параграф 2 не може да се приложи. Обхватът на възражението се определял в първия стадий на процедурата, но представяните доказателства не били ограничени до този стадий. Възможно било необходимостта да бъдат представени определени доказателства да възникне едва след решението на отдела по споровете. Не било в интерес на ефективността на процедурата да се изисква представянето на *всички* доказателства да бъде извършено в по-ранния стадий, единствено поради вероятността това да се окаже необходимо.

Съображения

Видове срокове

61. Регламентът относно марката на Общността и Регламентът за прилагане предвиждат два вида срокове за представянето на доказателства в процедура по възражение: тези, които се посочени в самото законодателство и тези, които трябва да бъдат определени от Службата за всеки отделен случай.

62. Тези два вида срокове са свързани с два вида действия в хода на процедурата. Първият се отнася за подаването на възражението или на жалбата, според случая, заедно с изложение на основанията, на които се базира, и с плащане на съответните такси. Вторият се отнася за представянето на доказателствени материали, за което се използват по различен начин термините „факти", „доказателства", „аргументи", „съображения" и „удостоверителни документи".

63. Трябва да отбележа, че между различните езикови редакции на Регламента относно марката на Общността и на Регламента за прилагане не съществува голямо еднообразие, в частност що се отнася до „фактите, доказателствата и аргументите". Несъответствията произтичат отчасти от Европейската патентна

конвенция, текстът на член 114 от която е бил възпроизведен в член 74 от Регламента относно марката на Общността на английски, френски и немски език.

64. Поради това считам, че е невъзможно да се направи точно разграничаване на използваните термини. Аз стигам по-скоро до заключението, че съществува голяма разлика между, от една страна, формалния акт на възражение или жалба, който трябва да посочи мотивите, на които се основава в изрично определен в законодателството срок и, от друга страна, представянето на материали (фактически или правни), предназначени да докажат, че посочените мотиви на възражението или на жалбата са основателни, в срокове, които се определят и могат да бъдат продължени от Службата.

Естеството на представените материали, разглеждани в настоящото дело

65. В спорното решение въпросните материали са описани първоначално като „нови доказателства и аргументи", впоследствие като „в действителност не [...] нов аргумент", а само изменение на „правното основание на възражение[то]".

66. Обжалваното съдебно решение се позовава на „[фактически] доказателства" и на „ново излагане на факти". В точка 25 Първоинстанционният съд пояснява, че това, което той приема за „доказателства", се състои от въпросните клетвена декларация и списък. В точка 32 и сл. той отхвърля идеята, че е налице изменение на правното основание.

67. Предвид разликата между двата вида срокове, изглежда, че на този стадий е важно да се определи дали това, което апелативният състав е отказал да вземе предвид представлява ново основание за възражение (изменение на правното основание) или нов аргумент, или пък ново доказателство в подкрепа на вече представено основание.

68. По мое мнение Първоинстанционният съд правилно е приел, че не е налице опит за изменение на правното основание на възражението от член 8, параграф 1, буква б) на член 8, параграф 2, буква в) от Регламента относно марката на Общността — и следователно, че липсва опит за въвеждане на ново основание за възражение.

69. Възражението се основава на съществуването на идентична или сходна поранна марка, обозначаваща идентични или сходни стоки, с което се създава вероятност от объркване в съзнанието

на хората, така както е предвидено в член 8, параграф 1, буква б).

70. Член 8, параграф 2, буква в) посочва, че за тази цел „по-ранни марки“включват — освен тези, регистрирани по отношение на съответна територия (член 8, параграф 2, буква а) или заявени за регистрация (член 8, параграф 2, буква б) — марките, по отношение на които съществува право на защита не защото са регистрирани, а защото са „общоизвестни“ по смисъла не член 6, второ от Парижката конвенция.

71. Доколкото в настоящото дело поранната марка, на която се основава възражението, е регистрирана марка на Общността, член 8, параграф 2, буква в) не може да бъде релевантен. Безполезно е да се показва, че дадена регистрирана марка е също така „общоизвестна“. Следователно целта, която Kaul е преследвало с представянето на клетвена декларация и на списък на клиентите, не е могла да бъде позоваването на тази разпоредба. Както е посочено в жалбата му пред Първоинстанционния съд, неговата цел е била по-скоро да се позове на съществуващата съдебна практика, съгласно която вероятността от объркване трябва да се преценява цялостно, като се отчитат всички релевантни елементи и според която колкото по-ясно изразен е отличителният характер на по-ранната марка, толкова по-голяма е опасността от объркване, така че било поради същността си, било поради това че са известни на пазара, марките с висока степен на отличителност се ползват със по-широка защита от тези с по-слабо изразен отличителен характер. [30]

72. Следователно, въпросът се състои в това дали Първоинстанционният съд правилно е решил, че апелативният състав е бил длъжен да приеме даден аргумент и доказателствата в негова подкрепа, отнасящи се до основание за възражение, когато това основание е било формулирано в рамките на тримесечния срок, определен в член 42 от Регламента относно марката на Общността, но аргументът и доказателствата не са били представени в сроковете, определени от отдела по споровете в съответствие с член 42, параграф 3 и член 43, параграф 1.

30 — Вж. например Решение от 11 ноември 1997 г. по дело SABEL (C-251/95, Recueil, стр. I-6191, точки 22—24); Решение от 29 септември 1998 г. по дело Canon (C-39/97, Recueil, стр. I-5507, точки 16—18) и Решение от 22 юни 1999 г. по дело Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Recueil, стр. I-3819, точки 18—20). Тези дела се отнасят за член 4, параграф 1, буква б) от Първа директива на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките (89/104/ЕИО) (ОВ L 40, 1989 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92), но в основата си съдържанието на текста и тълкуването на тази разпоредба са същите както при член 8, параграф 1, буква б) от Регламента относно марката на Общността.

Правото на преценка, предоставено от член 72, параграф 2 от Регламента относно марката на Общността

73. Службата твърди, че Първоинстанционният съд неправилно е тълкувал и/или приложил, от една страна, член 43, параграф 3 и член 62, параграф 1 от Регламента относно марката на Общността, във връзка с правило 16, параграф 3 и правило 20, параграф 2 от Регламента за прилагане и, от друга страна, член 74, параграф 2 от Регламента относно марката на Общността.

74. Според мен определяща за решението по настоящия спор е последната разпоредба. Тя дава възможност на Службата „да пренебрегне фактите, на които страните не са се позовали и доказателствата, които те не са представили навреме".

75. Ясно е, че като позволява на Службата да *пренебрегне* фактите и доказателствата (както вече посочих, аз ги тълкувам като включващи и аргументите в подкрепа на посочено по-рано основание за възражение или на жалба), които не са представени навреме, член 74, параграф 2 ясно и по необходимост ѝ дава възможност и да вземе предвид такива материали. С други думи, той предоставя право на преценка на Службата да приеме решение в единия или в другия смисъл. [31]

76. При все това, правото на преценка намира приложение само по отношение на материалите, представени в подкрепа на дадено правно основание за възражение или за жалба, а не по отношение на позоваването на самото правно основание, за което са определени специфични срокове, извън обхвата на правото на преценка. Следователно в този контекст понятието „навреме" трябва да се отнася не за сроковете, които са посочени в законодателството, а за тези, които се определят от Службата. (Освен това — с оглед да се посочи очевидното — не съществува право на преценка за отхвърляне на материали, които са представени навреме.)

77. Това право на преценка не може да е неограничено. По-конкретно, доколкото отделът по споровете или апелативният състав е длъжен да покани страните „толкова често, колкото е необходимо", да представят в предоставения им срок съображения относно съобщенията, произтичащи от другите страни или от самия него [32], следва да е възможно да бъде оспорен отказът да се вземат пред-

31 — Както Първоинстанционният съд приема в точка 57 в Решение по делото *Marienfelde* (посочено по-горе в бележка под линия 18).

32 — Член 43, параграф 1 и член 61, параграф 2 от Регламента относно марката на Общността. Следва да се припомни, че използването на термините „съображения" и „аргументи" в съответните части от законодателството не е еднакво в текстовете на различните езици, така че изглежда трудно да се направи формална разлика между тях.

вид факти, доказателства и аргументи, ако на съответната страна не е била предоставена в достатъчна степен възможност да представи своите съображения.

78. Като следствие от това аз достигам до заключението, като общ принцип, че решението на апелативен състав да вземе или не предвид факти, доказателства и съображения, които не са били представени навреме, може да бъде отменено, ако не е обосновано с оглед на предоставената възможност за представяне на тези материали. Ако обаче случаят не е такъв и ако не са налице други правни пороци, това решение попада именно в рамките на правото на преценка на апелативния състав, ако срокът, който не е спазен, е в обхвата на това право на преценка.

Конкурентните възгледи

79. В точка 30 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд приема, че въпросните материали са подадени навреме, тъй като са представени в четиримесечния срок, определен (за подаване на писмено изложение на основанията за обжалване) в член 59 от Регламента относно марката на Общността. Вследствие на това апелативният състав не е можел да откаже да вземе предвид тези материали.

80. Следваният подход, който произтича основно от Решението по дело Kleencare [33], е че ролята на апелативния състав е да реши дали в светлината на всички релевантни фактически и правни обстоятелства може да бъде законно прието ново решение със същия диспозитив към момента на произнасянето по жалбата. За тази цел „релевантните фактически и правни обстоятелства“ не се ограничават до посочените в стадия на възражението, а включват също и всички обстоятелства, изтъкнати пред апелативния състав в срока за обжалване. Член 74, параграф 2 не предоставя право на преценка на апелативния състав да вземе или не предвид обстоятелства, изтъкнати в посочения срок.

81. На свой ред това тълкуване се основава на съществуването на функционална приемственост между отделите, които се произнасят като първа инстанция и апелативните състави, която се дължи в частност на компетентността на последните да упражнят всяко едно от правомощията на първите, в съответствие с член 62, параграф 1 от Регламента относно марката на Общността.

82. Аргументът на Службата по мое разбиране е, че разглежданите материали са свързани не с основание за жалбата, а с основание за възражение. Следователно такъв материал следвало да се представи в срока или сроковете, определени от отдела по споровете, в съответствие с член 42, параграф 3 и/или член 43, параграф 1 от Регламента относно марката на Общността съответно за представяне на подкрепящи факти, доказателства и аргументи и за представяне на съображе-

33 — Посочено в бележка под линия 15.

ния. Тъй като това не е било направено, апелативният състав не е бил длъжен да ги вземе предвид. Всъщност, изглежда че Службата отива по-далеч и твърди, че апелативният състав дори не е имал право да вземе предвид тези материали.

83. На това място отбелязвам, че новата трета алинея на правило 50, параграф 1 от Регламента за прилагане съответства на последната гледна точка, но — безусловно — е несъвместима с подхода, възприет в обжалваното съдебно решение. Тази алинея предвижда, че когато обжалването е насочено срещу решение на отдела по споровете, апелативният състав ограничава разглеждането на обжалването до факти и доказателства, представени в сроковете, посочени от отдела по споровете в съответствие с Регламента относно марката на Общността, освен ако апелативният състав не реши, че трябва да бъдат взети предвид допълнителни или допълващи факти и доказателства съгласно член 74, параграф 2 от този регламент.

84. Наистина тази разпоредба не е била приета към момента, от значение за настоящото дело и е влязла в сила едва на 25 юли 2005 г. Както правилно отбелязва Kaul, тя също така не може валидно да има приоритет или да замени правило, съдържащо се в разпоредбите на Регламента относно марката на Общността или което е задължителна последица от същите. При все това, от седмото съображение на Регламент № 1041/2005 [34], който въвежда новата алинея, аз правя извод, че намерението на Комисията е било да очертае по-ясно съдържанието и очертанията на съществуващите правила по отношение на правните последици от процедурните нарушения, а не да измени тези правила. Следователно изглежда, че нейната концепция за правната уредба съгласно Регламента относно марката на Общността, съвпада с тази на Службата.

85. Следователно от Съда се иска да направи избор измежду два възгледа относно процедурата по обжалване.

86. Ако съображенията в обжалваното съдебно решение са правилни, трудно би могло да се види как е могла валидно да бъде приета новата алинея на правило 50, параграф 1 от Регламента за прилагане. Обратно, ако Комисията е компетентна да приеме тази разпоредба, изглежда, че Първоинстанционният съд е тълкувал неправилно Регламента относно марката на Общността.

Съвместимост с Регламента относно марката на Общността

87. Не откривам нищо в Регламента относно марката на Общността, което изрично да потвърждава или да отхвърля

34 — Посочен в бележка под линия 9: „Разпоредбите, засягащи процедурата по възражения, трябва да се преформулират напълно, за да се уточнят изискванията за допустимост, да се уточнят ясно законовите последствия от недостатъци и да се подредят разпоредбите в хронологичния ред на процедурите".

единия или другия възглед (и същото се отнася — през релевантния период — за Регламента за прилагане). Двата възгледа се основават на систематичното тълкуване на регламента.

88. При все това, подходът, следван от Първоинстанционния съд в поне част от неговата съдебната практика, както и резултатът, до който достига в настоящото дело, ми изглеждат несъвместими с естеството на процедурите по обжалване в общ смисъл, пример за които е обжалването по вътрешен ред, предвидено в Регламента относно марката на Общността.

89. Вярно е, че процедурите по обжалване могат силно да се различават по своята форма и в своите детайли. При все това общото между тях е, че структурата им включва два стадия. Първият стадий [35] се състои в това да се установи дали е налице порок в решението, което се обжалва. Ако — и само ако — има такъв (който може да се дължи между другото на обстоятелството, че са били взети предвид много малко доказателства или правни основания), следващият стадий (който може да се развие изцяло или отчасти пред същата инстанция като първия стадий, или пред друга инстанция — понякога инстанцията, приела първото решение) ще бъде да се определи какво решение е трябвало или трябва да се приеме. В хода на това определяне, в зависимост от правилата и условията на съответната процедура, ще бъде или няма да бъде възможно да се разгледат доказателствата или аргументите, които по една или друга причина не са били взети предвид при приемането на първоначалното решение.

90. Вярно е също така, че може да съществуват процедури, в които обстоятелството, че е било прието решение въз основа на определени доказателства и аргументи, не изключва ново искане да се постанови различно решение със същия предмет, което е подадено въз основа на нови доказателства и аргументи или на промяна на обстоятелствата. Тези процедури обаче не са процедури по обжалване. Те се различават формално от процедурите, довели до по-ранно решение. Макар и да могат да заменят на едно такова решение, те нито засягат, нито поставят под въпрос действителността на начина, по който то е било прието. Освен това, обикновено няма точно определени срокове за започване на тези процедури, доколкото няма причини да се предполага, че в определен период след предходното решение ще се появят нови доказателства или че ще настъпи промяна в обстоятелствата.

91. От членове 57—62 от Регламента относно марката на Общността достатъчно ясно личи, че те предвиждат процедура по обжалване от първата категория, независимо от разликите в терминологията в

35 — На това място няма да разглеждам изобщо предварителната проверка за допустимост.

различните езикови редакции [36]. В частност, двумесечният срок, считано от съобщаването на решението, което се обжалва, изглежда ясно показва, че не се предвижда преразглеждане в светлината на изменените обстоятелства. Изглежда също, че той не е предназначен да даде възможност за представяне на нови доказателства или аргументи, когато първата инстанция счита, че представените доказателства или аргументи не са достатъчни. Пред тази инстанция следва да съществува такава възможност, по силата на задължението за Службата да приканва страните толкова често, колкото е необходимо при първата инстанция [37].

92. Освен това, струва ми се, че при всяка процедура по обжалване от този вид двата стадия следва да се разглеждат отделно и че не се стига до втория стадий — определянето на това какво решение е трябвало или трябва да се приеме — и следователно той не следва да се провежда, освен ако не са установени основания за пълна или частична отмяна на първоначалното решение.

93. На двата стадия от процедурата по обжалване съответстват два типа представяне на материали.

94. В първия стадий инстанцията, която разглежда жалбата (в дадения случай апелативният състав) трябва да прецени всички аспекти на начина или обстоятелствата, при които е прието първоначалното решение и които могат да го опорочат. Тези обстоятелства включват правните основания на жалбата (които трябва да бъдат представени в четиримесечен срок датата на спорното решение, в съответствие с член 59 от Регламента относно марката на Общността) и всякакви други материали, представени в подкрепа на тези основания (в различни срокове, определени от апелативния състав, в съответствие с член 61, параграф 2 от Регламента относно марката на Общността и съответните разпоредби от Регламента за прилагане).

95. Във втория стадий — ако в първия стадий се стигне до заключението, че спорното решение трябва да бъде частично или изцяло отменено — трябва да се разгледат обстоятелствата (включително нови), които са релевантни за приемането на правилно решение на този етап.

96. Фактите, доказателствата и аргументите, които са релевантни за приемането на решение по първоначалната заявка, са очевидно релевантни за втория стадий на обжалване пред апелативния състав, ако се е стигнало до него. В този контекст, те могат да бъдат разгледани от самия апелативен състав и/или от отдела, който се е произнесъл като първа инстанция, в зависимост от това, доколко апелативният състав счита за необходимо да върне делото на този отдел, за да продължи той процедурата.

36 — На английски език например терминът „appeal" е употребен за процедурата пред апелативния състав, а терминът „action" за производството пред Първоинстанционния съд (с „appeal" пред Съда), и двете процедури са обозначени като „recours" на френски език (с „pourvoi" пред Съда), а на немски език съответните термини са „Beschwerde", „Klage" и „Rechtsmittel".

37 — Член 43, параграф 1 от Регламента относно марката на Общността относно процедурите по възражение. Еквивалентни процедури се съдържат в член 56, параграф 1 по отношение на процедурите за отмяна и — в малко по-различния контест на заявките за регистрация — в член 38, параграф 3 и член 41, параграф 2.

97. При все това, те могат да бъдат релевантни и по време на първия стадий, например ако се твърди, че даден материал, който е представен в първоинстанционната процедура, неправилно не е бил разгледан или е бил преценен погрешно.

98. Все пак, ако не е налице такава връзка между новите факти, доказателства и аргументи, и твърдението, че първоначалното решение е опорочено от даден аспект на условията и обстоятелствата, при които е било прието, разглеждането на тези факти, доказателства и аргументи трябва да се ограничи до втория стадий на обжалването, ако се стигне до такъв [38].

99. Възприетият подход от Първоинстанционния съд в точки 29 и 30 от обжалваното съдебно решение не прави разлика между така посочените от мен два стадия на процедурата по обжалване. По мое мнение, това води до неправилно решение в настоящия случай.

100. Спорните материали в дадения случай се отнасят до значението на известността на марката на Kaul на пазара като обстоятелство, което трябва да се вземе предвид при преценката на вероятността от объркване със спорната марка [39]. Ако е било посочено навреме пред отдела по споровете, той би бил длъжен да го вземе предвид. Ако е било представено на същия отдел, но не навреме, съгласно член 74, параграф 2 от Регламента относно марката на Общността отделът по споровете би имал право на преценка дали да го вземе предвид или не. Същото право на преценка според мен ще има и апелативният състав, ако и доколкото същият предварително установи, че са налице основания за отмяна на спорното решение (които биха могли да се състоят например в това, че отделът по споровете е трябвало да упражни своето право на преценка като вземе предвид това обстоятелство, а не като откаже да го вземе предвид).

101. Доколкото обаче материалите въобще не са били представени пред отдела по споровете, не виждам защо апелативният състав да е длъжен да ги вземе предвид в първия стадий на процедурата, освен ако те не са били релевантни и за дадено основание за отмяна на спорното решение, тоест, по отношение на твърдян опорочаващ фактор по отношение на начина и обстоятелствата, при които това решение е прието. Не намирам нищо нито в спорното решение, нито в обжалваното съдебно решение, което да показва, че случаят е бил такъв.

102. Възприетият подход от Първоинстанционния съд в настоящото дело предполага, че всеки път, когато ново доказателство или нов аргумент в подкрепа на първоначалната заявка или на възражението са представени в срока за подаване на жалба, апелативният състав е длъжен — независимо дали първоначал-

38 — Вж. точки 53—55 от неотдавнашното мое заключение по дело BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, представено на 6 юли 2006 г.

39 — Вж. точка 71 по-горе.

ното решение е опорочено с оглед на начина или на обстоятелствата при неговото приемане — да вземе предвид тези материали, за да реши дали отделът, който се е произнесъл като първа инстанция е следвало да достигне до друго решение, ако е разполагал с тях.

103. Този подход всъщност променя естеството на процедурата от процедура по обжалване в процедура по нова заявка или по възражение, за което предходното решение не представлява пречка. Според мен той противоречи и на изискванията за ефективност на процедурата.

104. Съгласно този подход сроковете, които са определени в Регламента относно марката на Общността или в съответствие с него за представянето на доказателства и аргументи, по същество нямат задължително действие.

105. Възразяващ, който знае, че крайният срок за представяне на всички доказателства и аргументи всъщност е срокът за представяне на основанията за обжалване, (и че при всички случаи марката, срещу която възразява, няма да бъде регистрирана преди окончателното произнасяне по жалбата), няма стимул да подготви и да представи изчерпателно своя случай пред първата инстанция. Може да се окаже, че тактически за него ще бъде по-изгодно да не представи някои обстоятелства. Дори случаят да не е такъв, няма неотложна нужда да подготви прилежно своята аргументация още от самото начало.

106. Ако това поведение се възприеме от значителен брой възразяващи, вероятните последици от това биха били две. От една страна, апелативните състави биха били изправени в прекалено голяма степен пред въпроси, които е трябвало да бъдат, но не са били разгледани първо от отдела по споровете. От друга страна, самите отдели по споровете много често биха били принудени да се произнасят по въпроси, които не са пряко относими към нито едно сериозно основание за обжалване, да приемат решения въз основа на материали, които не са в достатъчна степен релевантни и да виждат как тези решения се обезсилват при обжалване.

107. Тази ситуация не изглежда съвместима с начина, по който службата е била създадена и организирана, за да разглежда възраженията и жалбите. От това аз правя извод, че всяко едно възражение трябва да бъде разглеждано по същество на първо място и изключително — а по възможност и окончателно — от отделите по споровете [40].

108. Поради всички гореизложени съображения аз считам, че по настоящото дело Първоинстанционният съд неправилно е приел, че апелативният състав е

40 — Същите съображения се отнасят и за разглеждането на заявки за регистрация и процедури по обявяване на недействителност.

длъжен, без да определя предварително дали самото спорно решение е било опорочено с оглед на начина или обстоятелствата на неговото приемане, да вземе предвид доказателствата и аргументите, които се отнасят за основание за възражение, когато тези доказателства или аргументи не са били представени навреме в процедурата по възражение, а едва в срока за представяне на изложение на основанията за обжалване.

109. При все това не считам, че моето становище противоречи изцяло на съдебната практика, на която Първоинстанционният съд е основал своето решение.

110. Например, не поставям под въпрос схващането, че ролята на апелативният състав е да определи дали може да бъде законно прието ново решение със същия диспозитив в светлината на всички релевантни фактически и правни обстоятелства, които страните са представили било в първоинстанционната процедура, било при обжалването. Считам единствено, че тази роля се проявява само във втория стадий, тоест, след като са установени основания, за да се приема, че първоначалното решение е опорочено с оглед на условията или на обстоятелствата на неговото приемане. Когато такива фактически или правни обстоятелства са релевантни по отношение на първоначалното решение, но не са били представени навреме в процедурата, която е довела до неговото приемане, апелативният състав има право на преценка дали да ги вземе предвид, в съответствие с член 74, параграф 2 от Регламента относно марката на Общността. Правото на преценка трябва да се упражнява в рамките на процедурата по обжалване, както е уредена в Регламента относно марката на Общността и при необходимост, неговото упражняване подлежи на обжалване пред Първоинстанционния съд.

111. Също така не оспорвам понятието за функционална приемственост между отделите, които се произнасят като първа инстанция и апелативните състави в рамките на Службата. Според мен тази функционална приемственост обаче не може да *задължи* апелативния състав да вземе предвид обстоятелство, което е можело валидно да бъде отхвърлено от отдела, който се е произнесло като първа инстанция, поради това че не е бил представен навреме пред него. Напротив, ако „приемственост“ има някакво значение, то със сигурност трябва да включва последователност при прилагането на едни и същи правила. Всъщност трябва да се отбележи, че съществува известна степен на функционална приемственост между Първоинстанционния съд и Съда в областта на обжалването, която по много точки е сходна с функционалната приемственост в рамките на Службата, но която със сигурност никога не е била тълкувана в смисъл, че Съдът трябва да взима предвид елементи, които не са били представени навреме пред Първоинстанционния съд, с оглед да отмени решението на последния.

112. Съществуването на такава функционална приемственост между отделът, който се е произнесъл като първа инстанция, и апелативния състав, разгледано във връзка с правото на преценка, предоставено от член 74, параграф 2 от Регламента относно марката на Общност-

та, трябва според мен да *позволи* на даден апелативен състав да вземе предвид материали при обстоятелства, като тези по настоящото дело, но не може да го *задължи* да постъпи по този начин. Упражняването на правото на преценка трябва да се основава на действителни причини. По-конкретно, апелативният състав не следва да взима предвид дадени материали в стадий от процедурата по обжалване, за който те не са релевантни.

113. На последно място, не считам, че моето становище относно процедурата по обжалване предполага ограничаване на възможността за дадена страна да представи доказателства или аргументи, които първоначално може да не са изглеждали релевантни или необходими.

114. От разпоредбите на Регламента относно марката на Общността ясно личи, че на заявителя на марка за регистрация трябва да бъде предоставена възможност да оттегли или да измени заявката си или да изложи своите възражения, преди заявката му да бъде отхвърлена поради абсолютни основания за отказ и да вземе становище по съображенията на трети страни [41]. Ако срещу заявката е направено възражение или ако след регистрацията на марката е направено искане за обявяване на недействителност, двете страни са поканени да представят своите съображения „толкова често, колкото е необходимо“ [42].

115. Ако отделът, който се е произнесъл като първа инстанция не предостави в достатъчна степен възможност за представяне на нови аргументи или доказателства в съответствие с тези разпоредби, това е обстоятелство, което може да обоснове отмяна на решението от апелативния състав и разглеждането на представените материали.

116. При все това, простото представяне на нови материали пред апелативния състав, въпреки че е съществувала достатъчна възможност за представянето им в първоначалната процедура, обикновено не може да обоснове такъв начин на действие. Предоставеното от член 74, параграф 2 право на преценка може да позволи на апелативния състав да приеме такава мярка при изключителни обстоятелства, макар и да е трудно да се определи предварително какво може да представлява такова изключително обстоятелство.

117. В светлината на изложените по-горе съображения, считам, че решението на Първоинстанционния съд следва да бъде отменено с оглед на това, че съображенията в точки 29 и 30 от това решение са неправилни доколкото водят до заключението, че апелативният състав бил длъжен да вземе предвид спорните материали.

118. По принцип, остава открит въпросът дали апелативният състав правилно е упражнил своето право на преценка съгласно член 74, параграф 2 от Регламента относно марката на Общността, като е отказал да вземе предвид тези материали [43]. Пред Съда — а изглежда и пред

41 — Член 38, параграф 3 и член 41, параграф 2.

42 — Член 43, параграф 1 и член 56, параграф 1.

43 — Вж. точки 73—78 и точка 116 по-горе

Първоинстанционния съд — не са представени никакви аргументи в това отношение. При все това, независимо дали този въпрос все още трябва да бъдат решен или не, въобще не са били разгледани много други основания, изтъкнати от Kaul. Следователно настоящият етап на производството не позволява на Съда да приеме окончателно решение, а и Службата не прави искане в този смисъл. Следователно делото следва да се върне на Първоинстанционния съд, който да се произнесе с ново решение.

Съдебни разноски

119. Съгласно член 69, параграф 2 от Процедурния правилник загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане. Службата е направила искане за съдебните разноски и според мен доводите на Kaul следва да бъдат отхвърлени в производството по обжалване. При все това остават важни въпроси, по които Първоинстанционният съд следва да се произнесе, и следователно Съдът не трябва да се произнася по съдебните разноски по производството пред Първоинстанционния съд.

Заключение

120. В съответствие с това предлагам на Съда:

— да отмени решението на Първоинстанционния съд по дело T-164/02,

— да върне делото на Първоинстанционния съд за решаване,

— да осъди Kaul GmbH да заплати съдебните разноски по обжалването,

— да не се произнася по останалата част от разноските.