CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL
ELEANOR SHARPSTON
prezentate la 26 octombrie 2006 [1]

1. În cazul în care:

— titularul unei mărci existente a formulat opoziție împotriva cererii de înregistrare a mărcii comunitare,

— divizia de opoziție a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (denumit în continuare „Oficiul" sau „OAPI") a stabilit termene pentru depunerea elementelor în susținerea opoziției și a respins opoziția în temeiul elementelor depuse în termenele stabilite și

— partea care a formulat opoziția a introdus recurs împotriva deciziei de respingere în fața camerei de recurs a Oficiului,

ar putea camera de recurs să înlăture elementele noi care i-au fost prezentate în susținerea opoziției, dar care nu au fost depuse în termenele stabilite de divizia de opoziție? Sau partea care a formulat opoziția are în mod automat dreptul la o nouă apreciere asupra fondului opoziției pe baza tuturor elementelor depuse până la acest stadiu?

2. Acestea sunt, în esență, întrebările la care trebuie să se răspundă în cadrul prezentului recurs împotriva hotărârii Tribunalului de Primă Instanță [2]. Generalizând, cauza privește rolul și funcția camerelor de recurs în cadrul procedurii de recurs la toate nivelurile.

1 — Limba originală: engleza.

2 — Hotărârea din 10 noiembrie 2004, Kaul/OHMI-Bayer (ARCOL) (T-164/02, Rec., p. II-3807).

Cadrul juridic

3. Cadrul juridic aplicabil procedurii de opoziție și de recurs cuprinde Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului [3] (denumit în continuare și „regulamentul privind marca comunitară") și Regulamentul (CE) nr. 2868/95 al Comisiei [4] (denumit în continuare și „regulamentul de aplicare").

Regulamentul privind marca comunitară

4. Potrivit articolului 8 din Regulamentul privind marca comunitară („Motive relative de refuz"), se respinge înregistrarea mărcii solicitate atunci când titularul mărcii anterioare dovedește că între cele două mărci și între produsele sau serviciile pe care le desemnează acestea există identitate sau asemănare, care să dea naștere unui risc de confuzie în percepția publicului de pe teritoriul în care este protejată marca anterioară [articolul 8 alineatul (1) litera (b)]. În acest sens, „mărci anterioare" înseamnă mărcile care la data relevantă sunt „de notorietate" [5] într-un stat membru [articolul 8 alineatul (2) litera (c)], chiar dacă acestea nu sunt înregistrate.

5. Articolul 42 alineatul (1) stabilește că în termen de trei luni de la publicarea cererii de înregistrare a mărcii, titularii mărcilor anterioare pot formula opoziție la înregistrare pe motivele prevăzute la articolul 8 [6].

6. Articolul 42 alineatul (3) prevede că opoziția trebuie formulată în scris și motivată. Aceasta nu se consideră formulată decât după plata taxei de opoziție. Într-un termen acordat de Oficiu, persoana care a formulat opoziția poate prezenta în susținerea acesteia fapte, dovezi și observații.

7. Articolul 43 alineatul (1) prevede: „În cursul examinării opoziției, Oficiul invită părțile, ori de câte ori este necesar, să prezinte, într-un termen pe care acesta îl acordă, observațiile asupra comunicărilor celorlalte părți sau ale Oficiului".

8. Potrivit articolului 57, deciziile organelor Oficiului care s-au pronunțat în primă

3 — Regulamentul din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (JO 1994, L 11, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 146). Regulamentul a fost modificat în mai multe rânduri, dar fără incidență asupra aspectelor din prezenta cauză și nu înainte de data faptelor în speță.

4 — Regulamentul din 13 decembrie 1995 privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului privind marca comunitară (JO L 303 din 15 decembrie 1995, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 189). Pentru modificările relevante, a se vedea în continuare punctele 22-24.

5 — În sensul pe care acest termen îl are în articolul 6a din Convenția de la Paris privind protecția proprietății industriale din 20 martie 1883.

6 — Titularii mărcilor anterioare nu pierd orice posibilitate de a contesta înregistrarea dacă nu formulează opoziție în termenul de trei luni. În conformitate cu articolul 52 alineatul (1) litera (a), aceștia pot formula cerere de declarare a nulității în temeiul articolelor 55 și 56, pentru care nu se prevede un termen. În cadrul Oficiului, astfel de proceduri se derulează în fața unei divizii de anulare. În plus, potrivit articolului 96, „instanțele competente în domeniul mărcilor comunitare" desemnate de statele membre pot soluționa astfel de cereri.

instanță (acestea fiind, în esență, examinatorii, diviziile de opoziție și diviziile de anulare) pot face obiectul unui recurs intern. Articolul 59 prevede că acest recurs trebuie formulat în scris și depus la Oficiu în termen de două luni de la data notificării deciziei, dar se consideră a fi înaintat numai după achitarea taxei de recurs. În termen de patru luni de la data notificării deciziei, trebuie depus, în scris, un memoriu în care să se expună motivele de recurs.

9. Potrivit articolului 60, în acest stadiu, dacă organul care s-a pronunțat în primă instanță consideră recursul întemeiat, acesta poate să revină asupra deciziei în termen de o lună. În caz contrar sau atunci când procedura opune persoana care a introdus recursul unei alte părți, acesta trebuie trimis camerei de recurs.

10. Potrivit articolului 61 alineatul (2), camera de recurs „invită părțile, ori de câte ori este necesar, să-și prezinte, în termenul alocat, observațiile referitoare la notificările pe care aceasta le-a adresat sau la comunicările prezentate de celelalte părți".

11. Potrivit articolului 62 alineatul (1), în urma examenului de fond [7] asupra recursului, camera de recurs pronunță o decizie în care „poate fie să exercite competențele organului care a pronunțat hotărârea [a se citi «decizia»] atacată, fie să retrimită cauza spre soluționare organului în cauză".

12. Articolul 63 permite formularea de acțiuni împotriva acestor decizii în fața Curții de Justiție a Comunităților Europene (mai exact, mai întâi în fața Tribunalului de Primă Instanță [8]) în termen de două luni, pe motive de necompetență, încălcarea unor norme fundamentale de procedură, nerespectarea oricărei norme de drept sau abuz de putere. Curtea poate anula sau modifica decizia atacată. [În temeiul articolului 225 alineatul (1) al doilea paragraf CE, se poate formula recurs, limitat la chestiuni de drept, de la Tribunal la Curte].

13. Articolele 73-80 din regulamentul privind marca comunitară conțin dispoziții generale de procedură.

14. Articolul 73 prevede: „Hotărârile [a se citi «deciziile»] Oficiului sunt motivate.

7 — Nota privește numai versiunea engleză a prezentelor concluzii.

8 — A se vedea al treisprezecelea considerent al regulamentului privind marca comunitară.

Acestea nu se pot întemeia decât pe motive sau dovezi asupra cărora părțile interesate au avut posibilitatea de a formula observații."

Regulamentul de aplicare

15. Articolul 74 prevede:

17. La momentul care interesează în prezenta cauză, titlul II din regulamentul de aplicare („Procedura de opoziție și dovada de utilizare") cuprindea următoarele dispoziții relevante.

„(1) În cursul procedurii, Oficiul procedează la examinarea din oficiu a faptelor; cu toate acestea, în cazul unei proceduri privind motivele relative de respingere a înregistrării, examinarea este limitată la motivele invocate și la cererile introduse de părți.

Procedura de opoziție

(2) Oficiul poate să nu ia în considerare faptele pe care părțile nu le-au invocat sau dovezile pe care nu le-au furnizat în timp util."

18. Norma 15 alineatul (2) litera (d) prevedea că actul de opoziție trebuie să cuprindă „o descriere precisă a motivelor pe care se întemeiază opoziția".

16. Potrivit articolului 76 alineatul (1), „în cadrul oricărei proceduri în fața Oficiului", mijloacele de probă pentru dovedirea faptelor cuprind: audierea părților, solicitarea de informații, prezentarea de documente și probe materiale, ascultarea martorilor, expertize, declarații scrise date sub jurământ sau cele care au o valoare similară.

19. Norma 16 alineatul (1) prevedea că actul „poate cuprinde informații detaliate privind faptele, dovezile și observațiile prezentate în susținerea opoziției, însoțite de documentele justificative". Potrivit normei 16 alineatul (3), aceste informații și documentele justificative pot fi furnizate „într-un termen ulterior deschiderii procedurii de opoziție pe care Oficiul îl stabilește conform normei 20 alineatul (2)".

20. Norma 20 alineatul (2) prevedea: „Atunci când actul de opoziție nu cuprinde informații detaliate privind faptele, dovezile și observațiile menționate la alineatele (1) și (2) din norma 16, Oficiul invită persoana care a formulat opoziția să i le furnizeze într-un termen acordat [...]".

Procedura de recurs

21. Titlul X din regulamentul de aplicare se referă la recurs. Norma 50 alineatul (1) prevedea, la momentul care interesează: „Cu excepția cazului în care se prevede altfel, dispozițiile privind procedurile derulate în fața autorității care a pronunțat hotărârea [a se citi «decizia»] atacată se aplică *mutatis mutandis* procedurii căii de atac [a se citi «recursului»]."

Modificări ulterioare

22. Titlurile II și X au fost modificate ulterior momentului care interesează în prezenta cauză [9].

23. Deși titlul II a fost complet revizuit, normele relevante au rămas, în esență, aceleași. Cu toate acestea, norma 19 alineatul (4) prevede în prezent că: „Oficiul nu ține seama de prezentările sau documentele sau de părți ale acestora care nu au fost prezentate sau care nu au fost traduse în limba de procedură în termenul stabilit de Oficiu".

24. Prin modificările aduse, au fost adăugate două paragrafe normei 50 alineatul (1) din titlul X; ultimul dintre cele două prevede:

„În cazul în care recursul este îndreptat împotriva deciziei unei divizii de opoziție, camera își limitează examinarea recursului la faptele și probele prezentate în termenele stabilite [10] sau specificate de divizia de opoziție, în conformitate cu regulamentul și cu prezentele norme, cu excepția cazului în care camera consideră că ar trebui să se țină seama de fapte și probe noi sau suplimentare în temeiul articolului 74 alineatul (2) din regulamentul [privind marca comunitară]".

Jurisprudența Tribunalului de Primă Instanță

25. În fața unor probleme de natura celor pe care le ridică prezenta cauză [11], Tribunalul de

9 — Prin Regulamentul (CE) nr. 1041/2005 al Comisiei din 29 iunie 2005 (JO L 172 din 5 iulie 2005, p. 4, Ediție specială, 17/vol. 2, p. 64), intrat în vigoare la 25 iulie 2005.

10 — Probabil expresia „în regulamentul privind marca comunitară" este subînțeleasă; versiunile lingvistice sunt diferite.

11 — A se vedea punctul 1 de mai sus.

Primă Instanță nu a avut întotdeauna o interpretare unitară. Oficiul a precizat că recursul pe care l-a formulat este motivat de dorința de a stabili care dintre diferitele interpretări jurisprudențiale este corectă. În consecință, este util să amintim care sunt aceste interpretări.

26. În toate cauzele este esențială noțiunea „continuitate funcțională" [12] între organele OAPI care s-au pronunțat în primă instanță (mai exact, examinatorii și diviziile de opoziție), pe de o parte, și camerele de recurs, pe de altă parte.

27. Această noțiune a fost enunțată de Tribunal în hotărârea Procter & Gamble/OAPI (Baby-Dry) [13], prima cauză de dreptul mărcilor comunitare cu care a fost sesizat. Tribunalul a precizat că aplicarea regulamentului privind marca comunitară este de competența Oficiului considerat ca întreg, camerele de recurs făcând parte din acesta. Reieșea din structura regulamentului privind marca comunitară și îndeosebi din articolele 59 și 60, din articolul 61 alineatul (2) și din articolul 62 alineatul (1) că exista o strânsă interconexiune între atribuțiile examinatorilor și cele ale camerelor de recurs.

28. În consecință, camera de recurs nu putea să respingă argumentele numai pentru simplul motiv că acestea nu fuseseră invocate în fața examinatorului. După examinarea recursului, camera trebuia fie să se pronunțe asupra fondului, fie să trimită cauza examinatorului. Aceasta nu îi interzicea să nu ia în considerare faptele și dovezile care nu fuseseră depuse în fața camerei de recurs înseși în timp util [14], deși această regulă nu se aplica situației în care reclamantul indicase prevederea pe care înțelegea să își întemeieze recursul și nu îi fusese acordat un termen pentru a depune dovezi în susținerea acestuia.

29. Hotărârea Baby-Dry privea o procedură *ex parte* (un recurs împotriva deciziei unui examinator care a refuzat cererea de înregistrare a unei mărci și în care nu exista o persoană care să fi formulat opoziție). Noțiunea de continuitate funcțională a fost aplicată și în procedurile *inter partes* precum cea din prezenta cauză (recursul împotriva deciziei unei divizii de opoziție la care participă două părți – solicitantul mărcii și persoana care a formulat opoziția).

30. Prima cauză de acest gen a fost Kleencare [15]. Aici, Tribunalul a reținut în plus că, întrucât camerele de recurs reexaminează

12 — În franceză, „continuité fonctionnelle".

13 — Hotărârea din 8 iulie 1999 (T-163/98, Rec., p. II-2383, punctele 30-45). Această hotărâre a fost anulată de Curte prin hotărârea din 20 septembrie 2001, Procter & Gamble/OAPI (Baby-Dry) (C-383/99 P, Rec., p. I-6251), dar nu pe motive referitoare la prezentarea de elemente noi în fața camerei de recurs.

14 — Articolul 74 alineatul (2) din regulamentul privind marca comunitară.

15 — Hotărârea din 29 aprilie 2004 Henkel/OAPI–LHS (UK) (Kleencare) (T-308/01, Rec., p. II-3253, punctele 24-32, în special punctele 26, 29 și 32).

deciziile organelor care s-au pronunțat în primă instanță, limitele analizei lor nu sunt, în principiu, determinate de motivele invocate de partea interesată, ci de problema de a se stabili dacă o nouă decizie având același dispozitiv ar mai putea fi adoptată în mod legal în lumina tuturor elementelor de fapt și de drept pertinente pe care respectiva parte le-a prezentat în fiecare stadiu – în primă instanță sau [cu o singură excepție, prevăzută de articolul 74 alineatul (2) din regulamentul privind marca comunitară [16]] în recurs. Restrângând examinarea recursului întemeiat pe motive relative de refuz „la motivele invocate [...] de părți", articolul 74 alineatul (1) din regulamentul privind marca comunitară vizează temeiul de fapt și de drept al deciziei Oficiului – adică faptele și dovezile pe care acesta se poate întemeia în mod valabil și dispozițiile care trebuie aplicate. Totuși, articolul 74 alineatul (1) nu impune ca aceste elemente să fie expres invocate sau analizate în primă instanță.

31. Astfel cum a arătat Oficiul în cadrul ședinței, pornind de la hotărârile Baby-Dry și Kleencare, jurisprudența Tribunalului a urmat trei direcții divergente. Unele hotărâri au adoptat interpretarea potrivit căreia, în cazul în care organele care s-au pronunțat în primă instanță au stabilit termene pentru prezentarea elementelor, nu se poate deroga de la acestea prin prezentarea elementelor la un stadiu ulterior. Altele au considerat că această problemă depinde în mare parte de libera apreciere a organului competent sau a camerei de recurs. Iar a treia orientare a jurisprudenței s-a întemeiat pe ideea că, în esență, termenele sunt în mod automat „pornite de la zero" odată cu recursul.

32. O ilustrare a primei interpretări poate fi găsită în hotărârea ILS [17]. Tribunalul a reținut că, în temeiul normei 22 alineatul (1) din regulamentul de aplicare (potrivit căreia Oficiul stabilește un termen pentru ca persoana care a formulat opoziția să depună dovada utilizării mărcii anterioare) și al articolului 43 alineatul (2) din regulamentul privind marca comunitară, opoziția trebuie respinsă dacă dovada utilizării nu este depusă în termenul stabilit. Caracterul imperativ al acestui termen determină faptul că Oficiul nu poate lua în considerare dovezile care au fost depuse ulterior. În cazul în care persoana care formulează opoziția prezintă documentele după expirarea termenului acordat, faptul că solicitantul le contestă nu poate avea ca efect repunerea în termen și nu poate permite retroactiv persoanei care formulează opoziția să completeze elementele de probă. Oficiul este obligat să ia în considerare numai documentele depuse în termenul acordat. Orice dovadă suplimentară depusă după acest termen trebuie înlăturată.

33. Un exemplu al celei de a doua interpretări este oferit de hotărârea

16 — Considerăm că această formulare oarecum laconică trebuie interpretată astfel: sub rezerva aplicării articolului 74 alineatul (2) în privința elementelor depuse peste termen în cadrul procedurii de recurs înseși.

17 — Hotărârea din 23 octombrie 2002, Institut für Lernsysteme/OAPI (T-388/00, Rec., p. II-4301, punctele 27-30).

Marienfelde [18], în care Tribunalul a apreciat că norma 22 alineatul (1) din regulamentul de aplicare nu poate fi interpretată în sensul că exclude luarea în considerare a elementelor probatorii suplimentare atunci când apar noi factori, chiar dacă aceste probe au fost depuse după expirarea termenului, și că articolul 74 alineatul (2) din regulamentul privind marca comunitară recunoaște organelor Oficiului puterea de apreciere cu privire la luarea în considerare a elementelor depuse după expirarea termenului.

34. În sfârșit, cea de a treia interpretare este ilustrată de hotărârea care face obiectul prezentului recurs. Totodată, această interpretare a fost urmată în cauze mai recente, în sensul că prezentarea unui document nu este tardivă în înțelesul articolului 74 alineatul (2) din regulamentul privind marca comunitară dacă s-a realizat în fața camerei de recurs în termenul de patru luni prevăzut de articolul 59 din același regulament, astfel că respectiva cameră nu poate refuza să ia în considerare un asemenea document [19].

35. În ceea ce privește camerele de recurs, acestea au considerat în mod constant că părțile din procedurile în fața Oficiului nu pot să deroge pur și simplu de la termenele stabilite și să prezinte probe care puteau și trebuiau să fie depuse în termen, cu excepția cazului în care camera consideră că faptele și probele suplimentare sau în completare ar trebui luate în considerare potrivit articolului 74 alineatul (2) din regulamentul privind marca comunitară [20].

Jurisprudența Oficiului European de Brevete

36. Înainte de a reveni la hotărârea atacată, este interesant să aruncăm o privire asupra jurisprudenței Oficiului European de Brevete în situații comparabile. Acest oficiu, creat prin Convenția privind eliberarea brevetelor europene [21], are o structură foarte apropiată de cea a OAPI și câteva dintre dispozițiile relevante din regulamentul privind marca comunitară [22] sunt fie identice [23], fie foarte asemănătoare cu dispozițiile echivalente din această convenție. Într-adevăr, expunerea de motive a propunerii Comisiei pentru un

18 — Hotărârea din 8 iulie 2004, MFE Marienfelde/OAPI – Vétoquinol (HIPOVITON) (T-334/01, Rec., p. II-2787, punctele 56 și 57).

19 — A se vedea, de exemplu, hotărârea din 9 noiembrie 2005, Focus Magazin Verlag/OAPI – ECI Telecom (HI-FOCuS) (T-275/03, Rec., p. II-4725, punctul 38), și, mai recent, hotărârea din 11 iulie 2006, Caviar Anzali SAS/OAPI – Novomarket (ASETRA) (T-252/04, Rec., p. II-2115, punctul 38).

20 — A se vedea, de exemplu, decizia din 2 martie 2005, cauza R 389/2004-1 – HYPERCO (marcă figurativă)/HYPERCOR (marcă figurativă), punctele 26-29 și deciziile care sunt citate în cuprinsul acesteia.

21 — Convenția privind eliberarea brevetelor europene, adoptată la München la 5 octombrie 1973. În prezent, semnatari ai Convenției sunt toate statele membre ale Uniunii Europene (cu excepția Maltei, care este în curs de aderare) și ale Spațiului Economic European, precum și Bulgaria, Monaco, România, Elveția și Turcia.

22 — Îndeosebi articolul 43 alineatul (1), articolul 60, articolul 62 alineatul (1), articolul 74 și articolul 76 alineatul (1).

23 — În engleză, franceză, germană, limbile Convenției privind brevetul european.

regulament privind marca comunitară menționează că dispozițiile generale de procedură sunt inspirate din cele ale Convenției privind eliberarea brevetelor europene.

37. Mai mult, probleme similare cu cele pe care Curtea trebuie să le analizeze în prezenta cauză au fost ridicate în fața camerelor de apel ale Oficiului European de Brevete.

38. Decizia care reprezintă autoritatea în materie pare a fi cea a Marii Camere de Apel în cauzele G 9/91 și G 10/91 [24]. Punctul 18 din decizie are următorul cuprins:

„18. Scopul procedurii de apel *inter partes* este în principal de a oferi posibilitatea părții care a căzut în pretenții să conteste temeinicia deciziei diviziei de opunere. Nu este în conformitate cu acest scop examinarea motivelor de opunere care nu au stat la baza deciziei diviziei de opunere. În plus, spre deosebire de caracterul pur administrativ al procedurii de opunere, procedura de apel este considerată o procedură judiciară. [...] Această procedură are, prin natura sa, un caracter mai puțin acuzatorial în comparație cu procedura administrativă. Este, prin urmare, justificat, chiar dacă articolul 114 alineatul (1) CBE [25] se referă în mod expres și la procedura apelului, ca această dispoziție să se aplice, de regulă, în manieră mai restrictivă într-o astfel de procedură în comparație cu procedura de opunere. În ceea ce privește motivele noi de opunere în special, Marea Cameră consideră, pentru considerentele expuse mai sus, că, în principiu, acestea nu pot fi prezentate în apel. Această interpretare reduce și incertitudinea procedurală a titularilor de brevete, care ar fi altfel confruntați cu unele complicații imprevizibile la un stadiu foarte avansat al procedurilor, cu riscul revocării brevetului, ceea ce ar însemna o pierdere iremediabilă a drepturilor. Persoanele care au formulat opunere se bucură în această privință de o poziție mai avantajoasă, întrucât au oricând posibilitatea de a declanșa procedura de anulare în fața instanțelor naționale dacă nu au câștig de cauză în fața OEB. Totuși, o excepție la principiul sus-menționat este justificată în cazul în care titularul brevetului acceptă ca noul motiv de opunere să fie luat în considerare: *volenti non fit iniuria*. În anumite cazuri, poate fi chiar în interesul său ca un astfel de motiv să nu fie exclus de la examinare în cadrul procedurii centralizate în fața OEB. Cu toate acestea, rezultă de la sine că un astfel de motiv nu va putea fi invocat decât de către camera de apel sau, dacă este invocat de către persoana care a formulat opunerea, acesta va fi acceptat în cadrul procedurii numai dacă respectiva cameră l-a considerat încă de la prima vedere ca fiind deosebit de pertinent. Dacă noul motiv este admis în cadrul procedurii, cauza trebuie, având în vedere scopul procedurii de apel menționat mai sus, să fie trimisă în fața

24 — Decizia din 31 martie 1993 (Jurnalul Oficial al Oficiului European de Brevete 1993, p. 408).

25 — A cărei formulare este similară celei din articolul 74 alineatul (1) din regulamentul privind marca comunitară, cu excepția faptului că examinarea este în mod expres *nelimitată* la motivele invocate sau la cererile introduse de părți [articolul 114 alineatul (2) și articolul 74 alineatul (2) sunt totuși identice].

primei instanțe pentru a continua cercetarea, cu excepția cazului în care există anumite motive pentru a proceda altfel. Se poate adăuga că, dacă titularul brevetului nu este de acord cu introducerea unui nou motiv de opunere, acest motiv nu va fi examinat pe fond în cadrul deciziei camerei de apel. Se va menționa numai împrejurarea că a fost invocat respectivul aspect."

39. Fără îndoială, aceste considerente prezintă interes în cadrul prezentului recurs. Totuși, ele trebuie preluate cu prudență din mai multe motive.

40. În primul rând, deși prevederile cu o formulare identică sau similară în domeniul dreptului european al proprietății intelectuale ar trebui interpretate în măsura posibilului în mod uniform, Convenția privind eliberarea brevetelor europene nu este un instrument comunitar, iar Oficiul European de Brevete nu este un organism comunitar. Deciziile camerelor de apel ale acestui Oficiu nu au valoare de jurisprudență în dreptul comunitar.

41. În al doilea rând, deciziile camerelor de recurs ale OAPI sunt supuse controlului Tribunalului de Primă Instanță și al Curții de Justiție, în timp ce deciziile camerelor Oficiului European de Brevete nu sunt supuse niciunei căi de atac. Așadar, cadrul procedural general este diferit.

42. La un nivel mai aprofundat, procedurile de opunere în cadrul dreptului european al brevetelor se derulează *a posteriori*, ceea ce le apropie mai mult de procedurile în anulare din dreptul comunitar al mărcilor. Mai mult, spre deosebire de situația prevăzută la norma 15 alineatul (2) litera (d) și la norma 16 alineatul (1) din regulamentul de aplicare, astfel cum erau formulate aceste norme la momentul care interesează în prezenta cauză, norma 55 litera (c) din regulamentul de aplicare a Convenției privind eliberarea brevetelor europene impune ca declarația de opunere să fie însoțită de un memoriu care să expună motivele de opunere, cu indicarea faptelor, dovezilor și a argumentelor prezentate în susținerea respectivelor motive.

Situația de fapt și procedura în prezenta cauză

43. În 1996, societatea Atlantic Richfield a depus o cerere de înregistrare a cuvântului ARCOL ca marcă comunitară pentru, printre altele, „produse chimice destinate conservării alimentelor" [26].

26 — Cererea a fost ulterior transferată la Bayer AG, în prezent solicitantul în fața Oficiului.

44. Kaul GmbH (în continuare, „Kaul") s-a opus înregistrării invocând existența unui risc de confuzie în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din regulamentul privind marca comunitară între acest cuvânt și marca comunitară anterioară CAPOL, înregistrată pentru „produse chimice pentru conservarea alimentelor, respectiv materii prime pentru glazurarea și conservarea produselor alimentare finite, în special a produselor de cofetărie".

45. Opoziția a fost respinsă pentru motivul că nu există risc de confuzie între mărci în cadrul Comunității, date fiind diferențele vizuale și fonetice.

46. Kaul a formulat recurs împotriva deciziei de respingere, dar acesta a fost respins [27].

47. Potrivit deciziei atacate [28], Kaul a susținut că marca anterioară avea un caracter distinctiv ridicat în două privințe. În primul rând, aceasta nu cuprindea o referință descriptivă la produsele desemnate. În al doilea rând, Kaul era atât principalul furnizor de agenți de glazurare și antilipire (pentru 1,4 milioane de tone de produse de cofetărie în mai mult de 60 de țări), cât și principalul consumator mondial de ulei MCT utilizat pentru produsele care poartă marca sa. În susținerea acestei ultime afirmații, Kaul a furnizat camerei de recurs o declarație pe proprie răspundere a directorului general al societății și o listă a principalilor clienți. În fața diviziei de opoziție, Kaul depusese numai o broșură care descria produsele desemnate de marca sa.

48. Punctele 10-14 ale deciziei atacate, intitulate „Probe și argumente noi", au următorul cuprins:

„10. Argumentul susținut în mod constant de persoana care a formulat opoziția în cadrul procedurii de opoziție și de recurs, potrivit căruia marca anterioară are caracter distinctiv pentru că nu este descriptivă, este diferit de argumentul potrivit căruia marca anterioară are un caracter distinctiv ridicat din cauza notorietății sale. Acest ultim argument, a cărui pertinență este contestată de solicitantul mărcii, a fost invocat pentru prima dată în cadrul procedurii de recurs și este susținut de declarația pe proprie răspundere a directorului general și de o listă care indică numele și coordonatele principalilor săi clienți. Broșura, trimisă prin fax împreună cu observațiile din 2 august 1999, a fost

27 — Prin decizia Camerei a treia de recurs în cauza R 782/2000-3 – ARCOL/CAPOL, disponibilă pe pagina de internet: http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2000/en/R0782_2000-3.pdf (denumită în continuare „decizia atacată").

28 — La punctul 6 al acesteia.

depusă numai cu scopul de a demonstra că produsele protejate prin marca anterioară sunt identice cu produsele vizate în cerere și nu ar putea fi interpretată în sensul că susține ultimul argument.

11. Potrivit jurisprudenței constante a camerelor de recurs, în principiu, nu pot fi autorizate probe noi și «cereri depuse» după termenul acordat de către divizia de opoziție pentru prezentarea acestora, întrucât procedura de opoziție, al cărei echilibru procedural este asigurat prin sistemul de termene, presupune, spre deosebire de procedura *ex parte*, confruntarea între două părți [...].

12. Camera de recurs trebuie să aibă în vedere drepturile și obligațiile părților în cadrul procedurii de opoziție, din moment ce această procedură este guvernată de principiul contradictorialității. Finalitatea unui termen este, în primul rând, să asigure respectarea dreptului unei părți de a fi audiată în conformitate cu articolul 73 teza a doua din regulamentul privind marca comunitară și să permită Oficiului să organizeze desfășurarea corespunzătoare a acestei proceduri. Îndată ce stadiul *inter partes* al procedurii a luat sfârșit prin decizia finală a diviziei de opoziție, camera de recurs nu poate redeschide această procedură pe baza unor noi probe sau «cereri» pe care persoana care a formulat opoziția putea și trebuia să le prezinte diviziei de opoziție.

13. Într-adevăr, în prezenta cauză, recurenta nu a invocat efectiv un argument nou, ci a schimbat numai temeiul juridic al opoziției sale. Mărcile notorii sunt menționate în mod expres în articolul 8 alineatul (2) litera (c) din regulamentul privind marca comunitară și trebuie să fie expres indicate ca eventuale mărci anterioare pe care se întemeiază opoziția.

14. În consecință, argumentul potrivit căruia marca are un caracter distinctiv din cauza notorietății sale nu poate fi admis în procedura de recurs."

49. Kaul a solicitat Tribunalului anularea acestei decizii, invocând încălcarea obligației de examinare a elementelor pe care le-a prezentat în fața camerei de recurs, încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din regulamentul privind marca comunitară, încălcarea unor norme fundamentale de procedură recunoscute de statele membre și a normelor de procedură aplicabile în fața OAPI, precum și încălcarea obligației de motivare.

50. Tribunalul a examinat primul motiv, l-a considerat întemeiat și a anulat decizia camerei de recurs fără a examina celelalte motive. Partea relevantă din hotărâre are următorul cuprins:

„27 Camera de recurs, la punctele 10-12 din decizia atacată, apoi OAPI, la punctul 30 din memoriul în răspuns, au considerat că această nouă expunere a faptelor nu poate fi luată în considerare, deoarece ar fi avut loc după expirarea termenelor stabilite de către divizia de opoziție.

28 Cu toate acestea, se impune constatarea că această poziție nu este compatibilă cu continuitatea funcțională între organele OAPI, afirmată de Tribunal atât în ceea ce privește procedura *ex parte* [...], cât și în ceea ce privește procedura *inter partes* [...].

29 Într-adevăr, s-a hotărât că din continuitatea funcțională între organele OAPI rezultă că, în aplicarea articolului 74 alineatul (1) *in fine* din Regulamentul nr. 40/94, camera de recurs este ținută să își întemeieze decizia pe elementele de fapt și de drept pe care partea interesată le-a invocat fie în procedura din fața organului care s-a pronunțat în primă instanță, fie, numai sub rezerva alineatului (2) din același articol, în procedura recursului [...]. Astfel, și contrar celor susținute de OAPI în ceea ce privește procedura *inter partes*, continuitatea funcțională între diferitele organe ale OAPI nu înseamnă că ar fi inadmisibil, în temeiul articolului 74 alineatul (2) din Regulamentul 40/94, ca o parte care, în fața organului care s-a pronunțat în primă instanță, nu a prezentat anumite elemente de fapt și de drept în termenele acordate de acest organ să utilizeze în fața camerei de recurs elementele menționate. Continuitatea funcțională are drept consecință, dimpotrivă, că este admisibil ca o astfel de parte să se prevaleze de elementele menționate în fața camerei de recurs, cu condiția respectării în fața acestui organ a articolului 74 alineatul (2) din regulamentul menționat.

30 În consecință, în speță, din moment ce prezentarea elementelor de fapt nu este tardivă în sensul articolului 74 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94, ci s-a făcut în anexa la memoriul depus de reclamantă în fața camerei de recurs la 30 octombrie 2000, adică în termenul de patru luni prevăzut de articolul 59 din Regulamentul nr. 40/94, aceasta din urmă nu putea refuza să ia în considerare respectivele elemente."

51. Tribunalul a respins și „argumentul subsidiar" al camerei de recurs de la punctul 13 din decizia sa, potrivit căruia Kaul „ar

încerca în realitate să dovedească faptul că marca sa este o marcă renumită sau de notorietate" și a „înlocuit temeiul juridic al opoziției sale, mai precis articolul 8 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul nr. 40/94, cu articolul 8 alineatul (1) litera (b) din acest regulament".

52. Acesta a afirmat că temeiul juridic a rămas articolul 8 alineatul (1) litera (b) la fiecare stadiu al procedurii. Camera de recurs nu putea, așadar, fără a încălca articolul 74 din regulamentul privind marca comunitară, să refuze luarea în considerare a elementelor de fapt noi prezentate de Kaul pentru a demonstra caracterul distinctiv ridicat al mărcii anterioare rezultat din utilizarea sa pe piață. Constatând că produsele în discuție erau identice și că existau asemănări între cele două mărci, camera de recurs nu putea să se pronunțe astfel cum a făcut-o cu privire la riscul de confuzie fără a lua în considerare toate elementele pertinente, inclusiv noile probe depuse pentru a dovedi caracterul distinctiv ridicat al mărcii anterioare. Neluând în considerare aceste probe, camera de recurs și-a încălcat, așadar, obligațiile referitoare la examinarea riscului de confuzie potrivit articolului 8 alineatul (1) litera (b) [29].

29 — Punctele 33-37 din hotărârea atacată.

Recursul

53. Oficiul solicită acum Curții anularea hotărârii atacate, trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului pentru a se pronunța asupra celorlalte motive ale acțiunii și obligarea societății Kaul la plata cheltuielilor de judecată efectuate în recurs.

54. Acesta susține că, în principal la punctele 29 și 30 din hotărârea sa, Tribunalul a interpretat și/sau a aplicat greșit

— articolul 42 alineatul (3) și articolul 62 alineatul (1) din regulamentul privind marca comunitară coroborate cu norma 16 alineatul (3) și cu norma 20 alineatul (2) din regulamentul de aplicare și

— articolul 74 alineatul (2) din regulamentul privind marca comunitară.

55. Așadar, există două motive de recurs. În primul rând, Oficiul contestă interpretarea Tribunalului cu privire la natura termenelor

pentru depunerea de elemente în susținerea unei opoziții [articolul 42 alineatul (3) din regulamentul privind marca comunitară, norma 16 alineatul (3) și norma 20 alineatul (2) din regulamentul de aplicare] și cu privire la efectul pe care atribuțiile camerei de recurs, stabilite la articolul 62 alineatul (1) din regulamentul privind marca comunitară, îl au asupra acestor termene. În al doilea rând, Oficiul critică interpretarea articolului 74 alineatul (2) din regulamentul privind marca comunitară, potrivit căreia camera de recurs este obligată să ia în considerare elementele depuse după termenul acordat de divizia de opoziție pentru prezentarea lor.

56. Argumentele pot fi expuse, succint, după cum urmează.

57. În ceea ce privește primul set de dispoziții, Oficiul afirmă că a considerat în mod constant că în fața camerei de recurs nu pot fi prezentate probe după expirarea termenului imperativ („Ausschlussfrist") stabilit de divizia de opoziție. O astfel de practică decurge, în esență, din natura oricărei proceduri de recurs, precum și din dispozițiile citate anterior, iar validitatea acesteia este confirmată de completarea normei 50 alineatul (1) din regulamentul de aplicare – deși modificarea nu este aplicabilă prezentei cauze. Noțiunea de continuitate funcțională se referă la competența camerelor de recurs cu privire la deciziile pe care acestea le pot lua, dar nu aduce atingere normelor privind termenele procedurale.

58. Kaul subliniază că, în temeiul regulamentului privind marca comunitară, camerele de recurs pot exercita aceleași atribuții precum organul care a adoptat decizia atacată. Aceasta consideră că, prin urmare, camerele de recurs trebuie să procedeze la o nouă examinare a aceluiași tip de aspecte de fond cu care au fost sesizate. Rolul lor (*sui generis*, cvasijudiciar) în aprecierea fondului cauzelor cu care au fost sesizate – care le diferențiază de controlul pur juridic exercitat de Tribunal sau de Curtea de Justiție – confirmă această opinie. Articolul 76 alineatul (1), referitor la administrarea probelor, vizează *toate* procedurile în fața Oficiului și prevede explicit că aceste camere de recurs vor examina probele noi. Numai în momentul în care cauza ajunge la Tribunal acțiunea este limitată la motive de drept. Termenele acordate de Oficiu, astfel cum se prevede la articolul 42 alineatul (3) și la articolul 61 alineatul (2) din regulamentul privind marca comunitară, nu sunt imperative, spre deosebire de cele stabilite prin regulamentul însuși. Regulamentul de aplicare fiind o normă de rang inferior, nu poate deroga de la aceste dispoziții.

59. Referitor la articolul 74 alineatul (2) din regulamentul privind marca comunitară, Oficiul susține că nu este obligația camerelor de recurs să accepte probele depuse după termenul imperativ acordat de divizia de

opoziție în vederea prezentării acestora. Dacă un anumit termen este stabilit prin norme legale sau dacă se prevede acordarea unui termen, iar acesta este acordat în mod corespunzător, termenul trebuie considerat întotdeauna ca fiind imperativ. Articolul 74 alineatul (2) nu își găsește aplicarea în aceste situații, întrucât elementele invocate după expirarea unui termen imperativ nu pot, prin însăși natura unui astfel de termen, să fie acceptate. Noțiunea „timp util", care figurează în articolul 74 alineatul (2), se referă numai la alte situații, acelea în care există o anumită marjă de apreciere, iar părțile nu sunt suficient de diligente.

60. Kaul susține că hotărârea atacată se limitează să constate că au fost depuse probe noi în termenul prevăzut pentru declararea recursului și că, în consecință, articolul 74 alineatul (2) nu se aplică. Cadrul opoziției este definit în primul stadiu al procedurii, dar depunerea de probe nu este limitată la acest stadiu. Se poate întâmpla ca necesitatea de a depune anumite probe să apară numai după decizia diviziei de opoziție. Nu ar fi în interesul eficacității procedurii să se impună ca *toate* probele să fie depuse într-un stadiu anterior pentru simpla eventualitate că acest fapt s-ar dovedi necesar.

Apreciere

Categorii de termene

61. Regulamentul privind marca comunitară și regulamentul de aplicare prevăd două categorii de termene pentru prezentarea elementelor în cadrul procedurii de opoziție: cele stipulate chiar în legislație și cele care trebuie acordate de Oficiu pentru fiecare situație în parte.

62. Aceste două categorii de termene se raportează la două categorii de elemente. Prima categorie se referă la depunerea cererii de opoziție sau a recursului, după caz, însoțite de o expunere a motivelor pe care se întemeiază acestea și de plata taxelor aferente. A doua categorie se referă la prezentarea de elemente probatorii pentru care termenii „fapte", „probe", „argumente", „observații" sau „documente justificative" sunt folosiți în mod diferit.

63. Trebuie să subliniem că nu există o uniformitate perfectă între diferitele versiuni lingvistice ale regulamentului privind marca comunitară și ale regulamentului de aplicare, mai ales în privința „motivelor invocate și [...] a cererilor introduse". Discrepanțele

decurg în parte din Convenția privind eliberarea brevetelor europene. Formularea articolului 114 din convenție a fost copiată în articolul 74 din regulamentul privind marca comunitară în engleză, franceză și germană.

64. În consecință, nu ni se pare posibil să distingem cu finețe între termenii utilizați. Dimpotrivă, vom deduce din aceasta o diferență semnificativă între, pe de o parte, cererea formală de opoziție sau de recurs, care trebuie să cuprindă motivarea pe care se întemeiază, într-un termen stabilit expres în legislație și, pe de altă parte, depunerea de elemente (de fapt și de drept) menite să dovedească temeinicia motivelor invocate în opoziție sau în recurs, în termenele care vor trebui acordate și, eventual, prelungite de către Oficiu.

Natura elementelor în discuție în prezenta cauză

65. În decizia atacată, elementele în discuție sunt descrise inițial ca fiind „probe și argumente noi", apoi „nu tocmai [...] un argument nou", ci o modificare a „temeiului juridic al opoziției".

66. Hotărârea atacată se referă la „elemente de fapt" și la o „nouă prezentare a faptelor". La punctul 25, Tribunalul arată că a considerat „probe" o declarație pe proprie răspundere și lista în discuție. La punctul 32 și următoarele, Tribunalul respinge ideea potrivit căreia ar fi fost modificat temeiul juridic al opoziției.

67. Având în vedere diferența dintre cele două categorii de termene, apare, prin urmare, relevant să stabilim în acest stadiu dacă ceea ce camera de recurs a refuzat să ia în considerare reprezenta un nou motiv de opoziție (o modificare a temeiului juridic) sau un argument nou sau o probă nouă în susținerea motivului invocat anterior.

68. În opinia noastră, Tribunalul a reținut în mod corect că nu a existat o tentativă de modificare a temeiului juridic al opoziției din articolul 8 alineatul (1) litera (b) în articolul 8 alineatul (2) litera (c) din regulamentul privind marca comunitară – și, în consecință, nici o tentativă de formulare a unui nou motiv de opoziție.

69. Opoziția a fost întemeiată pe existența unei mărci anterioare identice sau asemănătoare care desemnează produse identice sau similare, creând un risc de confuzie în rândul

publicului, astfel cum prevede articolul 8 alineatul (1) litera (b).

70. Articolul 8 alineatul (2) litera (c) precizează că, în acest context, prin „mărci anterioare" se înțelege – în plus față de cele înregistrate care produc efecte pe un teritoriu relevant [articolul 8 alineatul (2) litera (a)] sau cele pentru care a fost solicitată înregistrarea [articolul 8 alineatul (2) litera (b)] – acele mărci care au dreptul la protecție nu ca urmare a înregistrării, ci pentru că sunt „de notorietate" în sensul articolului 6a din Convenția de la Paris.

71. Întrucât, în prezenta cauză, marca anterioară pe care este întemeiată opoziția este o marcă comunitară înregistrată, articolul 8 alineatul (2) litera (c) nu își găsește aplicarea. A dovedi că o marcă înregistrată este în același timp „de notorietate" este inutil. Scopul pentru care Kaul a depus declarația pe proprie răspundere și lista de clienți nu a putut fi, așadar, acela de a se prevala de această dispoziție. Aceasta a încercat mai degrabă să se bazeze, după cum o confirmă punctul 33 și următoarele din cererea introductivă depusă la Tribunal, pe jurisprudența potrivit căreia existența unui risc de confuzie trebuie să fie apreciată global, ținând seama de toți factorii pertinenți, și că, întrucât riscul de confuzie este cu atât mai ridicat cu cât caracterul distinctiv al mărcii anterioare este mai important, mărcile care au un caracter distinctiv ridicat, fie intrinsec, fie din cauza faptului că sunt cunoscute pe piață, se bucură de o protecție mai extinsă decât cele al căror caracter distinctiv este mai redus [30].

72. Prin urmare, problema este de a stabili dacă Tribunalul a apreciat corect că respectiva cameră de recurs trebuia să accepte un argument referitor la un motiv de opoziție și probele în susținerea acestuia atunci când motivul a fost formulat în termenul de trei luni stabilit de articolul 42 din regulamentul privind marca comunitară, dar argumentul și probele nu au fost prezentate în termenele acordate de divizia de opoziție în conformitate cu articolul 42 alineatul (3) și cu articolul 43 alineatul (1).

30 — A se vedea, de exemplu, hotărârea din 11 noiembrie 1997, SABEL (C-251/95, Rec., p. I-6191, punctele 22-24), hotărârea din 29 septembrie 1998, Canon (C-39/97, Rec., p. I-5507, punctele 16-18), și hotărârea din 22 iunie 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Rec., p. I-3819, punctele 18-20). Aceste cauze se referă la articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Prima directivă a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (89/104/CEE) (JO 1989, L 40, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 92), dar formularea și interpretarea acestei dispoziții sunt în esență aceleași cu cele ale articolului 8 alineatul (1) litera (b) din regulamentul privind marca comunitară.

Marja de apreciere conferită de articolul 74 alineatul (2) din regulamentul privind marca comunitară

73. Oficiul susține că Tribunalul a interpretat greșit și/sau a aplicat greșit, pe de o parte, articolul 42 alineatul (3) și articolul 62 alineatul (1) din regulamentul privind marca comunitară și norma 16 alineatul (3) și norma 20 alineatul (2) din regulamentul de aplicare, și, pe de altă parte, articolul 74 alineatul (2) din regulamentul privind marca comunitară.

74. În opinia noastră, această ultimă dispoziție este esențială pentru soluționarea prezentei cauze. Ea permite Oficiului să „nu ia în considerare faptele pe care părțile nu le-au invocat sau dovezile pe care nu le-au furnizat în timp util".

75. Permițând Oficiului să *nu ia în considerare* faptele și probele (pe care le interpretăm, după cum am arătat deja, ca incluzând și argumentele în susținerea unui motiv de opoziție sau de recurs invocat anterior) care nu au fost prezentate în timp util, articolul 74 alineatul (2) îi permite în același timp, în mod necesar și clar, să le ia în considerare. Cu alte cuvinte, acesta conferă Oficiului o putere de apreciere în a decide într-un sens sau în altul [31].

76. Totuși, puterea de apreciere se aplică numai elementelor depuse în susținerea unui motiv de drept al opoziției sau al recursului, și nu formulării motivului însuși, pentru care sunt stabilite termene speciale, care nu intră în cuprinsul puterii de apreciere. În acest context, „timpul util" trebuie să se refere nu la termenele specificate în normele legale, ci la cele acordate de către Oficiu. (În plus – ca să subliniem ceea ce este evident –, nu există putere de apreciere care să permită înlăturarea unor elemente care au fost depuse în timp util.)

77. Această putere de apreciere nu poate fi nelimitată. Mai precis, întrucât divizia de opoziție sau camera de recurs trebuie, dacă este cazul, să invite părțile „ori de câte ori este necesar" să prezinte observații cu privire la comunicările celorlalte părți sau ale Oficiului [32], trebuie să existe posibilitatea de a contesta refuzul de a lua în considerare fapte, probe și argumente dacă partea

31 — Astfel cum a fost recunoscut de Tribunal la punctul 57 din hotărârea Marienfelde (citată la nota de subsol 18).

32 — Articolul 43 alineatul (1) și articolul 61 alineatul (2) din regulamentul privind marca comunitară. Trebuie amintit că utilizarea termenilor „observații" și „argumente" în părțile relevante ale legislației nu este uniformă în diferitele versiuni lingvistice, astfel încât este dificil să distingem formal între cele două.

interesată nu a avut, într-o măsură suficientă, posibilitatea să își prezinte observațiile.

78. Astfel, ca regulă generală, vom conchide că decizia camerei de recurs de a lua sau nu în considerare faptele, probele sau observațiile care nu au fost depuse în timp util poate fi anulată dacă nu este justificată din perspectiva posibilității acordate pentru prezentarea acestor elemente. Cu toate acestea, dacă nu este cazul și dacă nu este viciată sub alt aspect juridic, o astfel de decizie se înscrie exact în limitele puterii de apreciere a camerei de recurs dacă termenul care nu a fost respectat ține de această putere de apreciere.

Opiniile divergente

79. Tribunalul, la punctul 30 din hotărârea atacată, consideră că elementele în discuție au fost depuse în timp util, pentru că acestea au fost prezentate în termenul de patru luni prevăzut (pentru depunerea motivării recursului) de articolul 59 din regulamentul privind marca comunitară. În consecință, camera de recurs nu putea să refuze luarea în considerare a acestor elemente.

80. Abordarea urmată, care decurge în principal din hotărârea Kleencare [33], este că rolul camerei de recurs constă în a decide dacă, în lumina tuturor elementelor de drept și de fapt pertinente, ar mai putea fi pronunțată în mod legal o nouă decizie având același dispozitiv în momentul în care se decide cu privire la recurs. În acest scop, „elementele de drept și de fapt pertinente" nu sunt limitate la cele invocate în momentul opoziției, ci le includ și pe cele prezentate în fața camerei de recurs în termenul de recurs. Așadar, articolul 74 alineatul (2) nu conferă camerei de recurs nicio putere de apreciere pentru a lua sau nu în considerare elemente prezentate în acest din urmă termen.

81. Această opinie se întemeiază la rândul său pe existența continuității funcționale între organele care s-au pronunțat în primă instanță și camerele de recurs, care decurge îndeosebi din competența acestora din urmă de a exercita, în temeiul articolului 62 alineatul (1) din regulamentul privind marca comunitară, toate atribuțiile care intră în competența celor dintâi.

82. Oficiul susține, după cum am înțeles, că elementele în discuție nu se referă la un motiv de recurs, ci la un motiv de opoziție. Un astfel de element ar fi trebuit prezentat în termenul sau termenele acordate de divizia de opoziție, în conformitate cu articolul 42 alineatul (3) și/sau cu articolul 43 alineatul (1) din regulamentul privind marca comunitară, în vederea prezentării de fapte, dovezi și argumente în susținerea sa, respectiv în

33 — Citată la nota de subsol 15.

vederea formulării de observații. Întrucât acest lucru nu s-a produs, camera de recurs nu era obligată să le ia în considerare. Într-adevăr, Oficiul pare să meargă mai departe și să susțină că respectiva cameră de recurs nici nu avea facultatea de a lua în considerare aceste elemente.

83. Notăm aici că al treilea paragraf, nou introdus, al normei 50 alineatul (1) din regulamentul de aplicare este în conformitate cu această ultimă opinie, dar – indubitabil – incompatibil cu abordarea urmată în hotărârea atacată. Acest paragraf prevede că în cazul în care recursul este îndreptat împotriva deciziei unei divizii de opoziție, camera de recurs trebuie să își limiteze examinarea recursului la faptele și probele prezentate în termenele prevăzute în regulamentul privind marca comunitară sau acordate de divizia de opoziție, cu excepția cazului în care camera apreciază că ar trebui să ia în considerare elementele suplimentare în temeiul articolului 74 alineatul (2).

84. Este adevărat că această dispoziție nu fusese adoptată la momentul care ne interesează în prezenta cauză și nu a intrat în vigoare decât la 25 iulie 2005. Astfel cum în mod întemeiat a subliniat Kaul, aceasta nu ar putea să modifice sau să deroge în mod valabil de la o normă cuprinsă în dispozițiile din regulamentul privind marca comunitară sau care decurge în mod necesar din respectivele dispoziții. Totuși, din considerentul (7) al preambulului Regulamentului nr. 1041/2005 [34], care introduce noul paragraf, deducem că intenția Comisiei a fost să clarifice conținutul și limitele normelor existente în ceea ce privește consecințele juridice ale diverselor nereguli procedurale, și nu să modifice aceste reguli. În consecință, percepția acesteia asupra situației din regulamentul privind marca comunitară pare conformă celei a Oficiului.

85. Prin urmare, Curtea este chemată să tranșeze între aceste două concepții referitoare la procedura de recurs.

86. Dacă raționamentul hotărârii atacate este exact, ne este dificil să înțelegem cum ar fi putut fi adoptat în mod valabil noul paragraf al normei 50 alineatul (1) din regulamentul de aplicare. Invers, dacă ar fi de competența Comisiei să adopte această ultimă dispoziție, s-ar părea că Tribunalul a interpretat greșit regulamentul privind marca comunitară.

Compatibilitatea cu regulamentul privind marca comunitară

87. Nu am găsit nimic în cuprinsul regulamentului privind marca comunitară care să

34 — Citat la nota de subsol 9: „Dispozițiile privind procedura de opoziție ar trebui reîncadrate complet, astfel încât să specifice cerințele de admisibilitate, să precizeze clar consecințele juridice ale neregulilor și să prezinte dispozițiile în ordinea cronologică a procedurilor."

confirme sau să infirme explicit vreuna dintre cele două concepții (iar acest lucru era valabil – la momentul care ne interesează – pentru regulamentul de aplicare). Ambele opinii s-au întemeiat pe interpretarea sistematică a regulamentului.

88. Totuși, în opinia noastră, abordarea urmată de Tribunal cel puțin într-o parte a jurisprudenței sale și rezultatul la care a ajuns în prezenta cauză nu par a fi conforme cu natura procedurii de recurs în general, recursul intern din regulamentul privind marca comunitară reprezentând un astfel de exemplu.

89. Este adevărat că pot exista diferențe considerabile între procedurile de recurs în ceea ce privește detaliile și forma acestora. Totuși, ele au în comun structura alcătuită din două etape. Prima etapă [35] constă în a stabili dacă decizia atacată este viciată în vreun fel. Dacă – și numai dacă – există un astfel de viciu (care poate consta mai ales în faptul că au fost luate în considerare prea puține probe sau argumente), etapa următoare (care poate fi realizată total sau parțial de organul care s-a pronunțat în primă instanță sau de un organ diferit – uneori organul care a pronunțat prima decizie) va consta în a stabili ce decizie ar fi trebuit luată sau trebuie luată în prezent. În cadrul acestei activități de determinare, poate exista sau nu posibilitatea, în funcție de normele și circumstanțele procedurii respective, de a examina probe sau argumente care, din diverse motive, nu au putut fi avute în vedere în momentul pronunțării deciziei inițiale.

90. Este la fel de adevărat că există proceduri în care faptul că o decizie a fost luată pe baza anumitor probe sau argumente nu exclude o nouă cerere care vizează obținerea unei decizii diferite având același obiect, cerere introdusă pe baza unor argumente și probe noi sau a unor împrejurări modificate. Totuși, astfel de proceduri nu sunt proceduri de recurs. Acestea sunt distincte din punct de vedere formal de procedurile ce privesc orice altă decizie anterioară. Deși ar putea avea ca efect anularea unei asemenea decizii, acestea nu o repun în discuție și nu afectează validitatea modului în care a fost obținută. În plus, de regulă nu există termene stricte pentru a le iniția, întrucât nu există niciun motiv care să justifice supoziția că vor apărea noi probe sau că se va produce o schimbare a circumstanțelor după o anumită perioadă de la decizia anterioară.

91. Din articolele 57-62 din regulamentul privind marca comunitară rezultă în mod clar că ceea ce se reglementează este o procedură de recurs din prima categorie, independent de orice diferență terminologică

35 — Lăsăm deoparte orice examinare preliminară a admisibilității formale.

între versiunile lingvistice [36]. În special, termenul de două luni de la data notificării deciziei atacate pare a indica faptul că nu este prevăzută o reexaminare în lumina unor circumstanțe modificate. Rolul acestui termen nu pare să fie acela de a da posibilitatea prezentării de noi probe și argumente atunci când organul care s-a pronunțat în primă instanță apreciază că probele și argumentele prezentate nu au fost suficiente. O astfel de posibilitate ar trebui să existe chiar în fața respectivului organ, în temeiul obligației Oficiului de a invita părțile să prezinte observații ori de câte ori este necesar în primă instanță [37].

92. În plus, considerăm că, în orice procedură de recurs de tipul celei analizate, cele două etape trebuie tratate separat și că a doua etapă – aceea de a stabili ce decizie trebuia pronunțată sau ar trebui pronunțată în prezent – nu se justifică și, în consecință, nu trebuie să aibă loc decât dacă s-au identificat motive pentru a anula, în tot sau în parte, decizia inițială.

93. Există două tipuri de susțineri corespunzătoare celor două etape ale examinării recursului.

94. În primul stadiu, instanța de recurs (în speță, camera de recurs) trebuie să examineze orice aspect referitor la modalitățile sau circumstanțele în care a fost pronunțată decizia inițială și care ar fi putut să o vicieze. Aceste aspecte includ motivele de recurs (care trebuie formulate în termen de patru luni de la data deciziei contestate, în temeiul articolului 59 din regulamentul privind marca comunitară) și orice alt element depus în susținerea acestor motive [în diferite termene stabilite de camera de recurs în temeiul articolului 61 alineatul (2) din regulamentul privind marca comunitară și al dispozițiilor relevante din regulamentul de aplicare].

95. În al doilea stadiu – în cazul în care prima etapă conduce la concluzia că decizia ce face obiectul recursului trebuie anulată în tot sau în parte –, este oportun să se examineze elementele (acestea putând include și elemente noi) pertinente pentru a putea pronunța în prezent o decizie corectă.

96. Faptele, probele și argumentele pertinente pentru soluționarea cererii inițiale sunt în mod evident relevante pentru cea de a doua etapă a recursului în fața camerei de recurs, dacă se ajunge la această etapă. În acest context, ele pot fi analizate de camera de recurs însăși și/sau de organul care s-a pronunțat în primă instanță, în măsura în care camera de recurs consideră necesar să trimită cauza spre soluționare acestui organ.

36 — De exemplu, în engleză, „appeal" este folosit pentru procedura în fața camerei de recurs și „action" pentru procedura în fața Tribunalului (cu drept de „appeal" la Curtea de Justiție), în timp ce în franceză ambele proceduri se numesc „recours" (cu un „pourvoi" la Curtea de Justiție), iar în germană termenii corespunzători sunt „Beschwerde", „Klage" și „Rechtsmittel".

37 — Articolul 43 alineatul (1) din regulamentul privind marca comunitară în ceea ce privește procedura de opoziție. Dispoziții echivalente figurează în articolul 56 alineatul (1) în privința procedurii de anulare și în contextul ușor diferit al cererilor de înregistrare la articolul 38 alineatul (3) și la articolul 41 alineatul (2).

97. Acestea pot fi însă pertinente și în prima etapă, de exemplu dacă se susține că un element depus în cadrul procedurii în primă instanță a fost în mod nejustificat exclus de la examinare sau nu a fost apreciat corect.

98. Totuși, în lipsa unei astfel de legături între faptele, probele și argumentele noi și susținerea că decizia inițială a fost viciată sub un aspect referitor la modalitățile sau circumstanțele în care a fost pronunțată, examinarea acestor fapte, probe și argumente trebuie limitată în mod corespunzător la a doua etapă, după caz, aceea a examinării recursului [38].

99. Abordarea urmată de Tribunal la punctele 29-30 din hotărârea atacată nu distinge între cele două etape ale procedurii de recurs, astfel cum au fost descrise. În opinia noastră, acest lucru conduce la rezultatul eronat din prezenta cauză.

100. Elementul contestat în prezent se referă la importanța notorietății pe piață a mărcii Kaul ca factor de care trebuia ținut cont la aprecierea riscului de confuzie cu marca în litigiu [39]. Dacă acesta ar fi fost prezentat în timp util în fața diviziei de opoziție, respectiva divizie ar fi trebuit să îl ia în considerare. Dacă ar fi fost depus în fața aceleași divizii, dar nu în timp util, divizia ar fi avut puterea de a aprecia dacă îl ia sau nu în considerare, în conformitate cu articolul 74 alineatul (2) din regulamentul privind marca comunitară. Aceeași putere de apreciere s-ar fi extins, în opinia noastră, și în cazul camerei de recurs, dacă și în măsura în care aceasta ar fi constatat în prealabil existența unor motive de anulare a deciziei atacate (care ar fi putut consta, de exemplu, în faptul că divizia de opoziție ar fi trebuit să își exercite puterea de apreciere mai curând în mod favorabil decât defavorabil).

101. Totuși, în cazul în care aceste elemente nu au fost prezentate deloc în fața diviziei de opoziție, nu vedem niciun motiv pentru care camera de recurs ar fi fost obligată să le ia în considerare în prima etapă a examinării recursului, cu excepția cazului în care ar fi avut relevanță și asupra unui motiv de anulare a deciziei atacate, mai precis a unui factor despre care se susține că a viciat modalitățile sau circumstanțele în care a fost pronunțată decizia. Nu găsim niciun indiciu, nici în decizia contestată, nici în hotărârea ce face obiectul recursului, că aceasta ar fi fost situația în speță.

102. Abordarea urmată de Tribunal în prezenta cauză presupune că ori de câte ori se depun în termenul de declarare a recursului probe sau argumente noi în susținerea cererii inițiale sau a opoziției, camera de recurs

38 — A se vedea punctele 53-55 din recentele noastre concluzii din 6 iulie 2006, prezentate în cauza BVBA Management, Training en Consultancy (C-239/05).

39 — A se vedea punctul 71 de mai sus.

trebuie – indiferent dacă decizia inițială a fost viciată în privința modalităților sau circumstanțelor în care a fost pronunțată – să ia în considerare aceste elemente pentru a decide dacă organul care s-a pronunțat în primă instanță ar fi ajuns la o decizie diferită dacă le-ar fi avut la dispoziție.

103. Această abordare schimbă de fapt natura procedurii de recurs, transformând-o într-o nouă cerere sau o opoziție față de care decizia anterioară nu reprezintă un obstacol. În opinia noastră, aceasta este în contradicție cu exigențele eficacității procedurale.

104. În lumina acestei abordări, ar însemna că termenele stabilite în cuprinsul sau în temeiul regulamentului privind marca comunitară pentru prezentarea probelor sau argumentelor în susținerea cererii inițiale sau a opoziției nu au, în esență, efect obligatoriu.

105. Persoana care formulează opoziția, cunoscând faptul că termenul final pentru prezentarea tuturor probelor și argumentelor este de fapt termenul pentru depunerea motivării recursului (și că în nicio situație marca a cărei înregistare o contestă nu va fi înregistrată atât timp cât recursul nu a fost soluționat în mod definitiv), nu este stimulată să pregătească și să expună cauza în mod exhaustiv în primă instanță. Pentru această persoană, ar putea fi preferabil din punct de vedere tactic să amâne prezentarea anumitor aspecte. Chiar dacă nu este cazul, nu există nicio urgență să își pregătească riguros argumentarea de la început.

106. Dacă aceasta ar fi atitudinea adoptată de un număr semnificativ de persoane care formulează opoziția, rezultatul probabil ar fi dublu. Pe de o parte, camerele de recurs ar fi confruntate în prea mare măsură cu aspecte care ar fi trebuit, dar care nu au fost examinate mai întâi de divizia de opoziție. Și, pe de altă parte, diviziile de opoziție s-ar găsi frecvent în situația de a analiza aspecte neimportante prin prisma unui motiv serios de opoziție, astfel că deciziile lor ar fi pronunțate în temeiul unor elemente neadecvate și ar fi anulate în recurs.

107. Această situație nu ar fi compatibilă cu forma în care a fost creat și organizat Oficiul pentru a soluționa opoziții și recursuri. Deducem din aceasta că fondul oricărei opoziții trebuie examinat mai întâi și cu precădere – și, dacă este posibil, în mod definitiv – de către diviziile de opoziție [40].

108. Pentru toate aceste considerente, suntem de părere că Tribunalul a procedat greșit

40 — Aceleași considerente se aplică, evident, și în privința examinării cererilor de înregistrare și de anulare.

atunci când a hotărât că în prezenta cauză camera de recurs era obligată, fără a stabili în prealabil dacă decizia atacată era viciată sub aspectul modalităților sau al circumstanțelor în care a fost pronunțată, să ia în considerare probele și argumentele referitoare la un motiv de opoziție atunci când aceste probe sau argumente nu a fost depuse în timp util în procedura de opoziție, ci numai în cursul perioadei de depunere a motivării recursului.

109. Cu toate acestea, nu considerăm că opinia noastră contravine întru totul jurisprudenței pe care Tribunalul și-a întemeiat această concluzie.

110. Nu repunem, de exemplu, în discuție opinia potrivit căreia rolul camerei de recurs este de a stabili dacă o nouă decizie având același dispozitiv ar mai putea fi pronunțată în mod legal în lumina tuturor elementelor de fapt și de drept pertinente pe care părțile le-au prezentat fie în primă instanță, fie în recurs. Considerăm doar că acest rol intră în acțiune numai în a doua etapă, adică odată ce s-a apreciat că sunt suficiente motive pentru a considera că decizia inițială a fost viciată sub aspectul modalităților sau circumstanțelor în care a fost pronunțată. În cazul în care respectivele elemente de fapt și de drept sunt pertinente pentru decizia inițială, dar nu au fost prezentate în timp util în procedura ce a condus la pronunțarea acelei decizii, camera de recurs beneficiază de o putere de apreciere în privința luării lor în considerare în temeiul articolului 74 alineatul (2) din regulamentul privind marca comunitară. Această putere de apreciere trebuie exercitată în limitele procedurii de recurs, astfel cum este aceasta instituită prin regulamentul privind marca comunitară, iar exercitarea sa poate fi contestată, dacă este cazul, în fața Tribunalului.

111. Nu contestăm nici noțiunea de continuitate funcțională în cadrul Oficiului între organele care se pronunță în primă instanță și camerele de recurs. Totuși, această continuitate nu poate, în opinia noastră, *să impună* unei camere de recurs să ia în considerare elemente care puteau fi înlăturate în mod valabil de organul de primă instanță pentru că acestea nu au fost prezentate în timp util în fața acestui organ. Dimpotrivă, dacă „continuitatea" înseamnă ceva, aceasta presupune în mod necesar o coerență în aplicarea acelorași reguli. Trebuie să notăm într-adevăr că există un anumit nivel de continuitate funcțională între Tribunalul de Primă Instanță și Curte în materia recursului, care prezintă numeroase similitudini cu continuitatea funcțională în cadrul Oficiului, dar care nu a fost niciodată interpretată în sensul că este de obligația Curții să ia în considerare elementele care nu au fost depuse în timp util în fața Tribunalului, pentru a anula hotărârea acestuia din urmă.

112. Existența unei continuități funcționale între organul care s-a pronunțat în primă instanță și camera de recurs, coroborată cu puterea de apreciere conferită de articolul 74 alineatul (2) din regulamentul privind marca comunitară, trebuie, în opinia noastră, să *permită* unei camere de recurs să ia în considerare elementele în circumstanțe pre-

cum cele din prezenta cauză, dar nu îi pot *impune* să procedeze astfel. Exercitarea puterii de apreciere trebuie să fie întemeiată pe motive valabile. În special, camera de recurs nu trebuie să ia în considerare un element într-un stadiu al soluționării recursului în care acest element nu este relevant.

113. În cele din urmă, nu considerăm că opinia noastră asupra procedurii de recurs impune restricții în ceea ce privește facultatea părții de a prezenta probele și argumentele care inițial nu i s-au părut pertinente sau necesare.

114. Rezultă în mod clar din prevederile regulamentului privind marca comunitară că solicitantului înregistrării trebuie să i se dea posibilitatea să își retragă sau să își modifice cererea sau să prezinte observații înainte ca cererea sa să fie refuzată pentru motive absolute și să răspundă observațiilor formulate de terți [41]. În cazul în care se formulează opoziție la cerere sau dacă ulterior înregistrării mărcii se formulează cerere de anulare, ambele părți sunt invitate să prezinte observații „ori de câte ori este necesar" [42].

115. În cazul în care organele care se pronunță în primă instanță nu au dat într-o măsură suficientă părților posibilitatea să prezinte argumente sau probe noi în conformitate cu aceste dispoziții, acesta este un factor care poate justifica anularea deciziei de către camera de recurs și luarea în considerare a elementelor în discuție.

116. Cu toate acestea, simpla prezentare a unui element nou în fața camerei de recurs, atunci când partea a avut pe deplin posibilitatea să îl prezinte în procedura inițială, nu va justifica, de regulă, această soluție. Puterea de apreciere conferită de articolul 74 alineatul (2) poate permite camerei de recurs să ia această măsură în situații excepționale, deși este dificil de definit în prealabil care ar fi aceste situații excepționale.

117. În lumina celor de mai sus, considerăm că hotărârea Tribunalului ar trebui anulată, deoarece raționamentul care figurează la punctele 29 și 30 din această hotărâre este incorect în măsura în care conduce la concluzia că respectiva cameră de recurs era obligată să ia în considerare elementul contestat.

118. În principiu, subzistă întrebarea în ce măsură camera de recurs a utilizat corect puterea de apreciere de care dispune potrivit articolului 74 alineatul (2) din regulamentul privind marca comunitară atunci când a refuzat să ia în considerare acest element [43].

41 — Articolul 38 alineatul (3) și articolul 41 alineatul (2).

42 — Articolul 43 alineatul (1) și articolul 56 alineatul (1).

43 — A se vedea punctele 73-78 și 116 de mai sus.

Nu a fost prezentat Curții – sau, evident, Tribunalului de Primă Instanță – niciun argument în această privință. Totuși, indiferent dacă trebuie soluționat sau nu acest aspect, mai multe motive invocate de Kaul nu au fost deloc analizate. Așadar, lucrările dosarului nu permit Curții să rețină cauza spre rejudecare și nici Oficiul nu solicită acest lucru. Cauza ar trebui trimisă Tribunalului spre rejudecare.

Cheltuieli

119. În temeiul articolului 69 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, partea care cade în pretenții este obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de judecată. Oficiul a solicitat cheltuieli de judecată, iar în opinia noastră, motivele de recurs invocate de Kaul nu sunt întemeiate. Totuși, mai sunt încă aspecte importante care trebuie soluționate de Tribunal și pronunțarea cu privire la cheltuielile aferente procedurii din fața Curții trebuie, așadar, amânată.

Concluzii

120. În opinia noastră, Curtea trebuie:

— să anuleze hotărârea Tribunalului în cauza T-164/02;

— să trimită cauza spre rejudecare Tribunalului;

— să oblige Kaul GmbH la plata cheltuielilor de judecată efectuate în recurs;

— să amâne pronunțarea cu privire la restul cheltuielilor de judecată.