WYROK TRYBUNAŁU (wielka izba)

z dnia 13 marca 2007 r. *

W sprawie C-29/05 P

mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. 56 statutu Trybunału Sprawiedliwości, wniesione w dniu 25 stycznia 2005 r.,

Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowany przez A. von Mühlendahla oraz G. Schneidera, działających w charakterze pełnomocników,

wnoszący odwołanie,

w której pozostałymi uczestnikami postępowania są:

Kaul GmbH, z siedzibą w Elmshorn (Niemcy), reprezentowana przez G. Würtenbergera oraz R. Kunzego, Rechtsanwälte,

strona skarżąca w postępowaniu w pierwszej instancji,

* Język postępowania: niemiecki.

Bayer AG, z siedzibą w Leverkusen (Niemcy),

strona w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą OHIM,

TRYBUNAŁ (wielka izba),

w składzie: V. Skouris, prezes, P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts i J. Klučka, prezesi izb, J.N. Cunha Rodrigues, R. Silva de Lapuerta, K. Schiemann (sprawozdawca), G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešič i J. Malenovský, sędziowie,

rzecznik generalny: E. Sharpston,
sekretarz: K. Sztranc-Sławiczek, administrator,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 27 czerwca 2006 r.,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 26 października 2006 r.,

wydaje następujący

Wyrok

1 Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) wnosi w odwołaniu o uchylenie wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie T-164/02 Kaul przeciwko OHIM — Bayer (ARCOL), Zb.Orz. str. II-3807 (zwanego dalej „zaskarżonym wyrokiem"), w którym Sąd stwierdził nieważność decyzji Trzeciej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 4 marca 2002 r. w sprawie R 782/2000-3 (zwanej dalej „sporną decyzją"), odrzucającej sprzeciw Kaul GmbH (zwanej dalej „Kaul") wobec rejestracji oznaczenia słownego „ARCOL" jako wspólnotowego znaku towarowego.

2 W pkt 29 i 30 zaskarżonego wyroku Sąd orzekł, że Izba Odwoławcza błędnie uznała w omawianej decyzji, iż nieprzedstawione wydającemu w pierwszej instancji decyzję Wydziałowi Sprzeciwów OHIM okoliczności faktyczne nie mogły być po raz pierwszy przedstawione przez skarżącą na poparcie jej odwołania do Izby Odwoławczej. Zgodnie z brzmieniem wyżej omawianego wyroku Izba Odwoławcza byłaby natomiast zobowiązana uwzględnić te okoliczności celem wydania decyzji w przedmiocie wniesionego do niej odwołania.

3 W odwołaniu OHIM utrzymuje, iż orzekając w ten sposób Sąd dokonał błędnej wykładni przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1) i rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie nr 40/94 (Dz.U. L 303, str. 1, zwanego dalej „rozporządzeniem wykonawczym").

Ramy prawne

Rozporządzenie nr 40/94

4 Artykuł 8 rozporządzenia nr 40/94, zatytułowany „Względne podstawy odmowy rejestracji", stanowi w ust. 1 lit. b):

„W wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli:

[…]

b) z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców] na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym".

5 Artykuł 42 ust. 3 tego rozporządzenia przewiduje:

„Sprzeciw sporządza się w formie pisemnej i określa on podstawy, na jakich jest oparty. Sprzeciw uznaje się za prawidłowo wniesiony dopiero po uiszczeniu opłaty.

W terminie wyznaczonym przez Urząd osoba wnosząca sprzeciw przedstawia stan faktyczny, dowody i argumenty na poparcie swojego stanowiska".

6 Artykuł 52 rozporządzenia nr 40/94, zatytułowany „Względne podstawy unieważnienia", przewiduje w ust. 1 lit. a):

„Nieważność wspólnotowego znaku towarowego stwierdza się na podstawie wniosku do Urzędu lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia:

a) w przypadku gdy istnieje wcześniejszy znak towarowy określony w art. 8 ust. 2 i jeżeli spełnione są warunki określone w ust. 1 lub w ust. 5 tego artykułu".

7 Figurujący w tytule VII rozporządzenia nr 40/94 poświeconym postępowaniu odwoławczemu art. 57 ust. 1 tego rozporządzenia stanowi w szczególności, iż „[o]dwołanie przysługuje od decyzji ekspertów, wydziałów sprzeciwów, wydziałów administracji znaków towarowych i prawnych oraz wydziałów unieważnień".

8 Zgodnie z brzmieniem art. 59 tego rozporządzenia:

„Odwołanie wnosi się na piśmie do Urzędu, w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia decyzji, której odwołanie dotyczy […]. Pisemne stanowisko przedstawiające

podstawy odwołania wnosi się w terminie czterech miesięcy od daty zawiadomienia o decyzji".

9 Artykuł 61 tego rozporządzenia, zatytułowany „Rozpatrywanie odwołań", stanowi:

„1. Jeżeli odwołanie jest dopuszczalne, izba odwoławcza bada, czy odwołanie zasługuje na uwzględnienie.

2. W trakcie rozpatrywania odwołania izba odwoławcza wzywa strony, tak często jak to jest konieczne, do przedstawiania w terminie wyznaczonym przez izbę odwoławczą uwag dotyczących materiałów przekazanych przez inne strony lub izbę".

10 Artykuł 62 rozporządzenia nr 40/94, zatytułowany „Decyzje w sprawie odwołań", stanowi:

„1. Po rozpatrzeniu odwołania co do istoty izba odwoławcza podejmuje decyzję w sprawie odwołania. Izba odwoławcza może albo skorzystać z uprawnień w granicach kompetencji posiadanych przez instancję, która podjęła zaskarżoną decyzję, albo przekazać sprawę do wspomnianej instancji w celu dalszego postępowania.

2. Jeżeli izba odwoławcza przekazuje sprawę do dalszego postępowania do instancji, która podjęła zaskarżoną decyzję, instancja ta jest związana rozstrzygnięciem sprawy co do istoty przez izbę odwoławczą, jeżeli stan faktyczny jest ten sam.

[…]".

11 Artykuł 63 tego rozporządzenia, zatytułowany „Skargi do Trybunału Sprawiedliwości", stanowi:

„1. Na decyzje izb odwoławczych w sprawie odwołań mogą być wnoszone skargi do Trybunału Sprawiedliwości.

2. Skarga może być wniesiona na podstawie braku właściwości, naruszenia istotnego wymogu proceduralnego, naruszenia traktatu, niniejszego rozporządzenia lub każdego przepisu prawnego dotyczącego ich stosowania lub nadużycia władzy.

3. Trybunał Sprawiedliwości ma właściwość w sprawie stwierdzenia nieważności lub zmiany zaskarżanej decyzji.

[…]".

12 Figurujący poświęconej procedurze sekcji 1, zatytułowanej „Postanowienia ogólne", art. 74 rozporządzenia nr 40/94, zatytułowany „Badanie przez Urząd stanu faktycznego z urzędu", stanowi:

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

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

13 Zgodnie z brzmieniem art. 76 ust. 1 tego rozporządzenia:

„W każdym postępowaniu przed Urzędem środki udostępniania i pozyskiwania dowodów obejmują:

a) przesłuchanie stron;

b) żądanie przedstawienia informacji;

c) przedstawienie dokumentów i materiału dowodowego;

d) przesłuchanie świadków;

e) opinie biegłych;

f) pisemne oświadczenia, dokonywane pod przysięgą lub potwierdzone, lub mające podobny skutek na mocy ustawodawstwa państwa, w którym sporządzono takie oświadczenie".

Rozporządzenie wykonawcze

14 Zasada 16 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego stanowi:

„Dane szczegółowe [dotyczące] stanu faktycznego, dowodów oraz argumentów oraz pozostał[e] dokument[y] uzupełniając[e] określon[e] w ust. 1 oraz dowod[y] określon[e] w ust. 2, mogą być przedstawione, jeżeli nie zostały przedstawione razem ze sprzeciwem lub po nim, w terminie następującym po wszczęciu postępowania w sprawie sprzeciwu, który Urząd może wyznaczyć w zastosowaniu zasady 20 ust. 2".

15 Zasada 20 ust. 2 tego rozporządzenia przewiduje:

„Jeżeli sprzeciw nie zawiera danych szczegółowych [dotyczących] stanu faktycznego, dowodów oraz argumentów określonych w zasadzie 16 ust. 1 i 2, Urząd wzywa stronę wnoszącą sprzeciw do przedstawienia takich danych szczegółowych Urzędowi w terminie określonym przez Urząd. Wszystko, co przedstawia strona wnosząca sprzeciw, przekazuje się zgłaszającemu, który ma możliwość odpowiedzi w terminie określonym przez Urząd".

Okoliczności powstania sporu

16 Przedstawione przed Sądem okoliczności powstania sporu, które wynikają z zaskarżonego wyroku, można streścić w sposób następujący.

17 W dniu 3 kwietnia 1996 r. Atlantic Richfield Co. wystąpiła do OHIM z wnioskiem o rejestrację jako wspólnotowego znaku towarowego oznaczenia słownego „ARCOL", w szczególności dla „produktów chemicznych przeznaczonych do konserwowania żywności".

18 W dniu 20 października 1998 r. Kaul wniosła sprzeciw wobec tego zgłoszenia, powołując się na istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu

art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Kaul powołała się w tym względzie na wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy, którego jest ona właścicielem, a mianowicie oznaczenie słowne „CAPOL" zarejestrowane dla „produktów chemicznych do konserwowania żywności, to znaczy surowców do zamrażania oraz konserwowania gotowych produktów żywnościowych, w szczególności słodyczy".

19 Uznając, iż nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, Wydział Sprzeciwów odrzucił ten sprzeciw w dniu 30 czerwca 2000 r.

20 W odwołaniu, jakie Kaul wniosła wobec tej decyzji, podnosiła ona w szczególności, jak utrzymywała uprzednio przed Wydziałem Sprzeciwów, iż znak towarowy, którego jest ona właścicielem, posiada wysoce odróżniający charakter i w związku z tym powinien zgodnie z orzecznictwem Trybunału korzystać z szerszej ochrony. W tym względzie Kaul potwierdziła jednak, jak argumentowała to już przed Wydziałem Sprzeciwów, iż taki wysoce odróżniający charakter wynikał nie tylko z braku charakteru opisowego wyrazu „CAPOL" dla omawianych towarów, lecz również z okoliczności, iż tenże znak towarowy stał się w wyniku używania powszechnie znany. Celem udowodnienia powszechnej znajomości tego znaku Kaul przedłożyła w załączniku do pisma złożonego do Izby Odwoławczej złożone pod przysięgą oświadczenie jej dyrektora generalnego oraz listę jej klientów.

21 W spornej decyzji Izba Odwoławcza OHIM uznała w szczególności, iż nie może ona uwzględnić przypuszczalnego wysoce odróżniającego charakteru wcześniejszego znaku towarowego, który jest związany z faktem, iż jest on powszechnie znany, skoro okoliczność ta i wyżej wskazane na jej poparcie dowody zostały po raz pierwszy podniesione w uzasadnieniu wniesionego do niej odwołania.

Zaskarżony wyrok

22 Pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 24 maja 2002 r. Kaul wniosła skargę o stwierdzenie nieważności spornej decyzji. Na poparcie tej skargi podniesione zostały cztery zarzuty, oparte odpowiednio na naruszeniu przez Izbę Odwoławczą po pierwsze obowiązku rozpatrzenia podniesionych przed nią przez Kaul okoliczności, po drugie naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, po trzecie naruszeniu zasad prawa procesowego przyjętych w państwach członkowskich i regulaminu postępowania przed OHIM oraz po czwarte naruszeniu obowiązku uzasadnienia.

23 Sąd uwzględnił pierwszy zarzut i stwierdził w związku z tym nieważność spornej decyzji, nie orzekając w przedmiocie pozostałych podniesionych w skardze zarzutów. W tym zakresie Sąd orzekł między innymi w pkt 25–30 zaskarżonego wyroku, co następuje:

„25 Należy na wstępie wskazać, że na dowody przedłożone przez skarżącą w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą składają się oświadczenie dyrektora generalnego skarżącej złożone pod przysięgą oraz lista jej klientów.

26 Dokumenty te dotyczą stopnia wykorzystania znaku towarowego skarżącej. Zostały one przez nią przedłożone na poparcie argumentacji, już wcześniej przedstawionej w postępowaniu przed Wydziałem Sprzeciwów, która wtedy opierała się jedynie na rozważaniach dotyczących braku charakteru opisowego znaku towarowego należącego do skarżącej, a zgodnie z którą znak towarowy skarżącej posiadał znaczną zdolność odróżniającą i powinien w związku z tym zostać objęty szerszą ochroną.

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

28 Należy jednak stwierdzić, że stanowisko to jest niezgodne z funkcjonalną ciągłością między instancjami OHIM, której istnienie potwierdził Sąd zarówno w zakresie dotyczącym postępowania ex parte [wyrok Sądu z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie T-163/98 Procter & Gamble przeciwko OHIM (BABY-DRY), Rec. str. II-2383, pkt 38–44, niezmieniony w tym punkcie wyrokiem Trybunału z dnia 20 września 2001 r. w sprawie C-383/99 P Procter & Gamble przeciwko OHIM […], Rec. str. I-6251, oraz wyrok Sądu z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie T-63/01 Procter & Gamble przeciwko OHIM (Kształt mydła), Rec. str. II-5255, pkt 21], jak i postępowania inter partes [wyrok Sądu z dnia 23 września 2003 r. w sprawie T-308/01 Henkel przeciwko OHIM — LHS (UK) (KLEENCARE), [Rec. II-3253], pkt 24–32].

29 Sąd orzekł bowiem, że z funkcjonalnej ciągłości między instancjami OHIM wynika, iż w ramach art. 74 ust. 1 in fine rozporządzenia nr 40/94 izba odwoławcza zobowiązana jest w swoim rozstrzygnięciu uwzględnić wszystkie okoliczności faktyczne oraz prawne, na które zainteresowana strona powołała się w toku postępowania przed składem orzekającym w pierwszej instancji, jak też — jedynie z zastrzeżeniem art. 74 ust. 2 tego rozporządzenia — w postępowaniu odwoławczym (ww. wyrok w sprawie KLEENCARE, pkt 32). W związku z tym odmiennie od tego, co twierdzi OHIM w odniesieniu do postępowania inter partes, funkcjonalna ciągłość między instancjami OHIM nie skutkuje niedopuszczalnością w świetle art. 74 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 powoływania się przez stronę na okoliczności faktyczne lub prawne w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą, jeżeli strona nie przedstawiła tych okoliczności przed składem orzekającym w pierwszej instancji w terminach do tego wyznaczonych w tej instancji. Funkcjonalna ciągłość między instancjami OHIM skutkuje bowiem tym, że dopuszczalne jest, aby taka strona powołała się na wspomniane okoliczności w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą, z zastrzeżeniem stosowania w tej instancji art. 74 ust. 2 tego rozporządzenia.

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

24 W pkt 34 tego wyroku Sąd uznał, że „Izba Odwoławcza nie mogła bez naruszenia przepisu art. 74 rozporządzenia nr 40/94 odmówić zbadania okoliczności faktycznych, na które skarżąca powołała się w piśmie z dnia 30 października 2000 r. w celu wykazania znacznej zdolności odróżniającej wcześniejszego znaku towarowego, wynikającej z podnoszonego przez nią faktu posługiwania się tym znakiem towarowym na rynku".

W przedmiocie odwołania

25 W odwołaniu OHIM zwraca się do Trybunału o uchylenie zaskarżonego wyroku i ponowne przekazanie sprawy do Sądu, aby ten mógł orzec w przedmiocie innych podniesionych w skardze zarzutów. Wnosi on również o obciążenie kosztami postępowania pozostałych jego uczestników.

26 Kaul wnosi o oddalenie odwołania i obciążenie OHIM kosztami postępowania.

Argumentacja stron

27 W swym jedynym zarzucie, składającym się z dwóch części, OHIM utrzymuje, iż orzekając w pkt 29 i 30 zaskarżonego wyroku, że Izba Odwoławcza OHIM była, w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu, zobowiązana uwzględnić okoliczności faktyczne i dowody przedstawione po raz pierwszy na poparcie pisma, o którym mowa w art. 59 rozporządzenia nr 40/94, Sąd naruszył różne przepisy tego rozporządzenia oraz rozporządzenia wykonawczego.

28 W pierwszej części tego zarzutu OHIM podnosi, iż orzekając w wyżej wymienionych punktach, że zasada ciągłości funkcjonalnej zobowiązuje izbę odwoławczą do uwzględnienia tych okoliczności faktycznych i dowodów, Sąd dokonał nieprawidłowej wykładni i w sposób nieprawidłowy zastosował przepisy art. 42 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 w związku z zasadą 16 ust. 3 i zasadą 20 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego, a także art. 62 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94.

29 Wyznaczony wnoszącemu sprzeciw na podstawie trzech pierwszych z tych przepisów przez OHIM termin na przedstawienie okoliczności faktycznych i dowodów na poparcie zgłoszonego przez niego sprzeciwu stanowi w istocie termin wiążący, z upływem którego wyklucza się możliwość przedstawienia Wydziałowi Sprzeciwów takich okoliczności i dowodów, chyba że termin ten ulega przedłużeniu przez OHIM.

30 Okoliczności faktyczne i dowody, które nie zostały przedstawione w tym terminie. nie mogą tym bardziej zostać przedstawione przed izbą odwoławczą ani doprowadzić

do stwierdzenia nieważności decyzji wydanej przez Wydział Sprzeciwów. W przeciwieństwie do tego co orzekł Sąd, ciągłość funkcjonalna między wydziałami sprzeciwów a izbami odwoławczymi, która potwierdzona jest w art. 62 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, ma związek z kompetencją podejmowania decyzji przez te instancje, lecz nie może pozbawić skuteczności ścisłych terminów, przewidzianych przez przepisy wspólnotowe celem wytyczenia pewnych ram dla przebiegu postępowania w sprawie sprzeciwu.

31 Za dokonaniem takiej wykładni przemawia również ratio legis postępowania w sprawie sprzeciwu, którego celem jest wczesna identyfikacja kolizji między znakami towarowymi i podjęcie szybkiej decyzji administracyjnej w tym względzie. Decyzja odrzucająca sprzeciw nie ma ponadto ostatecznego charakteru, ponieważ zgodnie z art. 52 ust. 1 rozporządzenia nie wyklucza ona późniejszego wniesienia skargi o stwierdzenie nieważności czy powództwa wzajemnego w ramach postępowania w sprawie naruszenia opartych na tych samych podstawach, które zostały powołane na poparcie sprzeciwu.

32 W drugiej części zarzutu OHIM utrzymuje, iż Sąd naruszył przepis art. 74 ust. 2 rozporządzania nr 40/94, orzekając w pkt 29 i 30 zaskarżonego wyroku, że o ile przedstawienie okoliczności faktycznych i dowodów odbywa się w przewidzianym w art. 59 tego rozporządzenia terminie czterech miesięcy, to przedstawienie tych okoliczności i dowodów w stadium postępowania odwoławczego ma miejsce w „odpowiednim terminie" w rozumieniu art. 74 ust. 2 rozporządzenia, tak że izba odwoławcza jest zobowiązana wziąć te okoliczności i dowody pod uwagę.

33 Tytułem twierdzenia głównego OHIM podnosi w tym względzie, że omawiany art. 74 ust. 2 nie ma być stosowany, jeśli przedstawienie okoliczności faktycznych i dowodów podlega, jak w niniejszym przypadku, terminowi wiążącemu przed składem orzekającym w pierwszej instancji. Odwołując się do takich terminów jak „w odpowiednim terminie", „not in due time" czy „verspätet", przepis ten odzwierciedla chęć uniknięcia nieusprawiedliwionych opóźnień w braku takich wiążących terminów.

34 Tytułem twierdzenia subsydiarnego OHIM podnosi, że Sąd niewłaściwie ograniczył zakres omawianego art. 74 ust. 2 orzekając, iż w ramach postępowania odwoławczego przepis ten ma zastosowanie jedynie wtedy, gdy przedstawienie okoliczności faktycznych i dowodów ma miejsce po upływie terminu czterech miesięcy wskazanego w art. 59 rozporządzenia nr 40/94. W istocie art. 74 ust. 2 tego rozporządzenia powinien również mieć zastosowanie w innych okolicznościach, na przykład wtedy, gdy przedstawienie takich okoliczności czy dowodów mogło już lub powinno było mieć miejsce przed Wydziałem Sprzeciwów.

35 Zdaniem Kaul, która odnosi się do całości zarzutu, Sąd słusznie orzekł, że izby odwoławcze winny uwzględnić nowe okoliczności, o ile ich przedstawienie, z uwzględnieniem postępowania przed tymi izbami, nie nastąpiło z opóźnieniem w rozumieniu art. 74 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94. Ma to miejsce w niniejszym przypadku, skoro sporne przedstawienie nastąpiło w terminie określonym w art. 59 rozporządzenia nr 40/94.

36 Izba odwoławcza stanowi drugą instancję, na której spoczywa, bez żadnych ograniczeń, obowiązek ponownego zbadania meritum sprawy, zanim nastąpi jakakolwiek kontrola ze strony Sądu Pierwszej Instancji czy Trybunału Sprawiedliwości, która sama w sobie ogranicza się do kwestii prawnych.

37 Artykuł 61 ust. 2 i art. 76 rozporządzenia nr 40/94 potwierdzają, iż izba odwoławcza posiada te same kompetencje, co skład orzekający w pierwszej instancji, zwłaszcza gdy chodzi o wezwanie stron do przedstawienia uwag czy zarządzenie przeprowadzenia środków dowodowych. Rozważany łącznie z tymi przepisami art. 62 ust. 1 tego rozporządzenia ukazuje, że izba odwoławcza jest zobowiązana wydać decyzję w oparciu o wszystkie będące do jej dyspozycji okoliczności faktyczne, jeśli uznaje, że jest ona w stanie wydać decyzję, której rozstrzygnięcie jest identyczne z rozstrzygnięciem decyzji, która została jej przekazana.

38 Z art. 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 wynika, że przedstawienie okoliczności faktycznych i dowodów w postępowaniu inter partes należy do samych stron. Strony winny zatem zachować prawo do dogłębnego zbadania spawy w stadium postępowania odwoławczego, zwłaszcza w świetle decyzji wydanej w pierwszej instancji.

39 Ponadto w zgodzie zarówno z zasadami pewności prawa i ekonomii procesowej, jak i z celem postępowania w sprawie sprzeciwu, którym jest umożliwienie tego, by kolizje między znakami towarowymi były, w trosce o właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego, rozstrzygane przed rejestracją danego znaku towarowego, pozostaje to, by decyzje OHIM mogły być wydawane w oparciu o najszerszą możliwą podstawę faktyczną.

Ocena Trybunału

40 Skoro dwie części zarzutu są ze sobą ściśle powiązane, to należy rozpatrywać je łącznie.

W przedmiocie art. 74 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94

41 Aby orzec w przedmiocie zarzutu rozpatrywanego w całości należy po pierwsze ustalić, iż jak wynika to z brzmienia art. 74 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94, OHIM może

nie uwzględnić okoliczności faktycznych czy dowodów, które nie zostały przedstawione w odpowiednim terminie przez strony.

42 W przeciwieństwie do tego co utrzymuje OHIM, z brzmienia tego przepisu wynika, iż zasadniczo i z zastrzeżeniem odmiennych przepisów możliwe jest przedstawienie okoliczności faktycznych i dowodów przez strony po upływie terminów, którym podlega ich przedstawienie zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 40/94, i że w żaden sposób nie zabrania się OHIM uwzględnienia przywołanych czy przedstawionych w ten sposób z opóźnieniem okoliczności faktycznych i dowodów.

43 Z omawianego przepisu wynika natomiast jasno, iż takie opóźnione powołanie się na okoliczności faktyczne i dowody czy ich przedstawienie nie może przyznać stronie, która to czyni, bezwarunkowego prawa do tego, by te okoliczności faktyczne czy dowody zostały uwzględnione przez OHIM. Uściślając, iż OHIM „może" w takim przypadku nie wziąć pod uwagę takich okoliczności faktycznych i dowodów, art. 74 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 przyznał w istocie OHIM szerokie uprawnienia dyskrecjonalne w zakresie podjęcia decyzji — przy założeniu, że jego decyzja będzie w tym względzie uzasadniona — co do tego, czy należy wziąć takie okoliczności i dowody pod uwagę.

44 Takie uwzględnienie okoliczności faktycznych i dowodów przez OHIM, w sytuacji kiedy ma on orzekać w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu może być w szczególności uzasadnione, jeśli OHIM uważa, że po pierwsze okoliczności przedstawione z opóźnieniem mogą na pierwszy rzut oka posiadać znaczenie dla wyniku toczącego się przed nim postępowania w sprawie sprzeciwu i po drugie stadium postępowania, w którym ma miejsce takie opóźnione przedstawienie i okoliczności z nim związane, nie stoją na przeszkodzie temu uwzględnieniu.

45 Jak słusznie podkreślił to OHIM, zobowiązanie go do uwzględnienia w każdych okolicznościach stanu faktycznego i dowodów przedstawionych przez strony postępowania w sprawie sprzeciwu po upływie terminów przewidzianych w tym celu zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 40/94 doprowadziłoby ponadto do pozbawienia tych przepisów wszelkiej skuteczności.

46 Natomiast utrzymana w pkt 42–44 niniejszego wyroku wykładnia w odniesieniu do art. 74 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 jest w stanie zachować tę skuteczność z jednoczesnym pogodzeniem różnorodnych nakazów.

47 Po pierwsze, jest w istocie zgodne z zasadą dobrej administracji i koniecznością zapewnienia właściwego przebiegu i skuteczności postępowań, aby zachęcać strony do przestrzegania terminów, jakie zostały im wyznaczone przez OHIM przy rozpatrywaniu danej sprawy. Okoliczność, iż OHIM może w danym wypadku nie uwzględnić stanu faktycznego i dowodów przedstawionych przez strony po upływie wyznaczonych terminów, winna sama w sobie przynosić taki zachęcający efekt.

48 Po drugie, zachowując jednak możliwość uwzględniania przez instancję powołaną do rozstrzygnięcia sporu, przedstawionych z opóźnieniem przez strony okoliczności faktycznych i dowodów, taka wykładnia może, przynajmniej w odniesieniu do postępowania w sprawie sprzeciwu, przyczynić się do uniknięcia tego, by znaki towarowe, których używanie mogłoby zostać pomyślnie zakwestionowane w drodze skargi o stwierdzenie nieważności czy powództwa wzajemnego, stały się przedmiotem rejestracji. Przemawiają za tym, jak orzekł to już Trybunał, względy pewności prawa i dobrej administracji (zob. zwłaszcza wyrok z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel, Rec. str. I-3793, pkt 59).

W przedmiocie charakteru postępowania toczącego się przed izbą odwoławczą OHIM i w przedmiocie art. 62 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94

49 Należy następnie podkreślić, iż żadna zasadnicza przyczyna związana z charakterem postępowania toczącego się przed izbą odwoławczą czy też właściwością tejże instancji nie stoi na przeszkodzie temu, by w celu rozpatrzenia wniesionego do niej odwołania izba ta uwzględniła przedstawione po raz pierwszy w stadium postępowania odwoławczego okoliczności faktyczne czy dowody.

50 W tym zakresie należy przypomnieć, że spory wynikłe ze sprzeciwu wobec rejestracji znaku towarowego mogą być potencjalnie poddane czteroszczeblowej kontroli.

51 W istocie prowadzenie postępowania spoczywa w pierwszej kolejności na OHIM, przede wszystkim na jego wydziałach sprzeciwów, a w stadium odwołania na jego izbach odwoławczych, które bez względu na gwarancje niezależności, z których one same i ich członkowie korzystają, pozostają niemniej jednak instancjami OHIM. Po tym postępowaniu następuje w drugiej kolejności ewentualna kontrola sądowa, spoczywająca na Sądzie Pierwszej Instancji, a w razie konieczności w stadium odwołania na Trybunale Sprawiedliwości.

52 Zgodnie z tym co stanowi art. 63 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 Trybunał może stwierdzić nieważność czy zmienić decyzję izby odwoławczej OHIM jedynie w przypadku „braku właściwości, naruszenia istotnego wymogu proceduralnego, naruszenia traktatu, [omawianego] rozporządzenia lub każdego przepisu prawnego dotyczącego ich stosowania lub nadużycia władzy”.

53 Z tego przepisu wynika w szczególności, że Sąd może stwierdzić nieważność lub dokonać zmiany decyzji będącej przedmiotem skargi wyłącznie wtedy, gdy w chwili wydania była ona objęta jedną z tych podstaw stwierdzenia nieważności czy dokonania zmiany. Sąd nie może natomiast stwierdzić nieważności lub dokonać zmiany wspomnianej decyzji z uwagi na podstawy, które zaistniały po jej wydaniu (wyrok z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie C-416/04 P Sunrider przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-4237, pkt 54 i 55).

54 Z tego przepisu wynika również, że jak słusznie i konsekwentnie orzekał Sąd, okoliczności faktyczne, na które nie powołały się strony przed instancjami OHIM nie mogą już zostać przedstawione na etapie skargi wniesionej do tego sądu wspólnotowego. Do Sądu należy zatem zbadanie zgodności z prawem decyzji podjętej przez izbę odwoławczą poprzez przeprowadzenie kontroli zastosowania prawa wspólnotowego przez tę izbę zwłaszcza w świetle okoliczności faktycznych, jakie zostały tej izbie przedstawione (zob. podobnie wyrok z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie C-214/05 P Rossi przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-7057, pkt 50). Sąd nie może natomiast przeprowadzić takiej kontroli uwzględniając nowe okoliczności faktyczne, na które się przed nim powołano.

55 Zgodnie z logiką architektury instytucjonalnej, o której mowa w pkt 50 i 51 niniejszego wyroku, dokonana w ten sposób przez Sąd kontrola nie może polegać na zwykłym powtórzeniu kontroli, jaka została uprzednio przeprowadzona przez izbę odwoławczą OHIM.

56 W tym zakresie z art. 62 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 wynika, iż po rozpatrzeniu odwołania co do istoty izba odwoławcza podejmuje decyzję w sprawie odwołania i może czyniąc to „skorzystać z uprawnień w granicach kompetencji posiadanych przez instancję, która podjęła zaskarżoną decyzję", to znaczy w niniejszym przypadku rozstrzygnąć sama w przedmiocie sprzeciwu, odrzucając bądź uwzględniając go i utrzymując w ten sposób w mocy zaskarżoną decyzją lub stwierdzając jej nieważność.

57 Z art. 62 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 wynika zatem, że wskutek wniesionego do niej odwołania izba odwoławcza jest zobowiązana dokonać ponownej i całkowitej oceny sprzeciwu pod względem merytorycznym, zarówno pod kątem okoliczności faktycznych, jak i prawnych.

58 Z art. 61 ust. 2 i art. 76 rozporządzenia nr 40/94 wynika ponadto, jak zaznaczyła Kaul, iż aby rozpatrzyć odwołanie co do istoty, izba odwoławcza, do której ono wpłynęło, wzywa strony, tak często jak to jest konieczne, do przedstawienia uwag dotyczących materiałów przez nią im przekazanych i że może ona również podjąć decyzje w przedmiocie środków dowodowych, wśród których figurują przedstawienie okoliczności faktycznych i dowodów. Artykuł 62 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 uściśla ze swej strony, że jeżeli izba odwoławcza przekazuje sprawę do dalszego postępowania do instancji, która podjęła zaskarżoną decyzję, instancja ta jest związana rozstrzygnięciem sprawy co do istoty przez izbę odwoławczą „jeżeli stan faktyczny jest ten sam". Takie przepisy ukazują z kolei, iż możliwe jest wzbogacenie podstawy faktycznej sporu na różnych etapach prowadzonego przed OHIM postępowania.

W przedmiocie art. 42 ust. 3 i art. 59 rozporządzenia nr 40/94

59 Trzecią kwestią jest, że z art. 42 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 wynika, iż osoba, która wniosła sprzeciw wobec rejestracji danego znaku towarowego na takiej podstawie, że znak ten nie może być zarejestrowany na mocy art. 8 ust. 1 tego rozporządzenia, może przedstawić stan faktyczny, dowody i argumenty na poparcie tego sprzeciwu w wyznaczonym jej w tym celu przez OHIM terminie.

60 Artykuł 59 rozporządzenia nr 40/94, który określa przesłanki wniesienia odwołania do izby odwoławczej — inaczej niż art. 42 ust. 3 — nie odnosi się do przedstawienia okoliczności faktycznych lub dowodów, lecz jedynie do wniesienia w terminie czterech miesięcy pisemnego stanowiska przedstawiającego podstawy odwołania.

61 Z powyższego wynika, w przeciwieństwie do tego co orzekł Sąd w pkt 30 zaskarżonego wyroku, iż omawianego art. 59 nie można interpretować jako przyznającego osobie wnoszącej takie odwołanie nowy termin celem przedstawienia okoliczności faktycznych i dowodów na poparcie jej sprzeciwu.

62 W konsekwencji Sąd naruszył prawo, kiedy uznał w omawianym punkcie, iż takie okoliczności faktyczne i dowody zostały przedstawione „w odpowiednim terminie" w rozumieniu art. 74 ust. 2 i wywnioskował z tego, że izba odwoławcza zobowiązana jest je uwzględnić w decyzji, którą ma ona podjąć w przedmiocie wniesionego do niej odwołania.

63 W istocie z pkt 41–43 niniejszego wyroku wynika, że skoro takie okoliczności faktyczne i dowody nie zostały, jak w tym przypadku, przywołane i przedstawione przez zainteresowaną stronę w terminie, jaki jej został w tym celu wyznaczony na mocy przepisów rozporządzenia nr 40/94, a więc nie „w odpowiednim terminie" w rozumieniu art. 74 ust. 2 tego rozporządzenia, strona ta nie korzysta z bezwarunkowego prawa do tego, by te okoliczności faktyczne i dowody zostały uwzględnione przez izbę odwoławczą, zaś izba odwoławcza dysponuje zakresem swobodnego uznania co do tego, czy uwzględnić takie okoliczności i dowody przy podejmowaniu wymaganej od niej decyzji.

64 Z powyższego wynika, iż orzekając w pkt 29 i 30 zaskarżonego wyroku, że izba odwoławcza zobowiązana jest uwzględnić okoliczności faktyczne i dowody, jakie strona, która wniosła sprzeciw wobec wniosku o rejestrację znaku towarowego, przedstawia po raz pierwszy w pisemnym stanowisku, które przedkłada na poparcie swojego odwołania wniesionego do tejże izby wobec decyzji wydanej przez Wydział Sprzeciwów, oraz stwierdzając nieważność spornej decyzji na tej jedynej podstawie, że Izba Odwoławcza odmówiła w niniejszym przypadku uwzględniania tych okoliczności i dowodów, Sąd naruszył przepisy art. 42 ust. 3 w związku z art. 59 i art. 74 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94.

65 Z powyższego wynika, iż należy uchylić zaskarżony wyrok.

W przedmiocie postępowania w pierwszej instancji

66 Zgodnie z art. 61 akapit pierwszy statutu Trybunału Sprawiedliwości może on, jeżeli uchyla orzeczenie Sądu Pierwszej Instancji, wydać orzeczenie ostateczne w sprawie, jeżeli stan postępowania na to pozwala, lub skierować sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd Pierwszej Instancji.

67 W niniejszym przypadku Trybunał uznaje, jak uczynił to uprzednio Sąd w pkt 27 zaskarżonego wyroku, iż w pkt 10–12 spornej decyzji Izba Odwoławcza odmówiła uwzględnienia przedstawionych przez Kaul na poparcie jej odwołania okoliczności faktycznych i dowodów, uznając zasadniczo, iż ich uwzględnienie jest wykluczone z urzędu z uwagi na to, iż te okoliczności faktyczne i dowody nie zostały wcześniej przedstawione Wydziałowi Sprzeciwów w wyznaczonym przez niego terminie.

68 Taka argumentacja Izby Odwoławczej, popierana również przez OHIM zarówno w postępowaniu przed Sądem, jak i w trakcie niniejszego odwołania, narusza art. 74 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94. W istocie jak wynika z pkt 41–43 niniejszego wyroku, omawiany przepis przyznał izbie odwoławczej, której zostaną w ten sposób z opóźnieniem przedstawione okoliczności faktyczne i dowody, zakres swobodnego uzna-

nia co do tego, czy takie okoliczności i dowody winny być uwzględniane przy podejmowaniu wymaganej od niej decyzji.

69 Zamiast skorzystać z przysługujących jej uprawnień dyskrecjonalnych, Izba Odwoławcza niesłusznie uznała w niniejszym przypadku, iż nie posiada żadnych uprawnień dyskrecjonalnych w zakresie możliwego uwzględnienia danych okoliczności faktycznych i dowodów.

70 Z powyższego wynika, iż należy stwierdzić nieważność spornej decyzji.

W przedmiocie kosztów

71 Zgodnie z art. 122 akapit pierwszy regulaminu, jeżeli odwołanie jest zasadne i Trybunał orzeka wyrokiem kończącym postępowanie w sprawie, rozstrzyga on o kosztach. Zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu, mającym zastosowanie do postępowania odwoławczego na podstawie art. 118 regulaminu, kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę.

72 W niniejszym przypadku należy zaznaczyć, że mimo iż zaskarżony wyrok został uchylony, Trybunał utrzymuje niniejszym wyrokiem w mocy odwołanie wniesione przez Kaul i stwierdza nieważność decyzji Izby Odwoławczej OHIM. Wynika z tego, iż należy, zgodnie z żądaniami Kaul, obciążyć OHIM kosztami postępowania poniesionymi przez Kaul zarówno w postępowaniu w pierwszej instancji, jak i w trakcie postępowania odwoławczego.

Z powyższych względów Trybunał (wielka izba) orzeka, co następuje:

1) **Uchyla się wyrok Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 10 listopada 2004 r. wydany w sprawie T-164/02 Kaul przeciwko OHIM — Bayer (ARCOL).**

2) **Stwierdza się nieważność decyzji Trzeciej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 4 marca 2002 r. (sprawa R 782/2000-3).**

3) **OHIM zostaje obciążony kosztami postępowania związanymi zarówno z postępowaniem w pierwszej instancji, jak i odwołaniem.**

Podpisy