ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora)

z 13. marca 2007 *

Vo veci C-29/05 P,

ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora, podané 25. januára 2005,

Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: A. von Mühlendahl a G. Schneider, splnomocnení zástupcovia,

odvolateľ,

ďalší účastníci konania:

Kaul GmbH, so sídlom v Elmshorne (Nemecko), v zastúpení: G. Würtenberger a R. Kunze, Rechtsanwälte,

žalovaný v prvostupňovom konaní,

* Jazyk konania: nemčina.

Bayer AG, so sídlom v Leverkusene (Nemecko),

vedľajší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT,

SÚDNY DVOR (veľká komora),

v zložení: predseda V. Skouris, predsedovia komôr P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts a J. Klučka, sudcovia J. N. Cunha Rodrigues, R. Silva de Lapuerta, K. Schiemann (spravodajca), G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešič a J. Malenovský,

generálna advokátka: E. Sharpston,
tajomník: K. Sztranc-Sławiczek, referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 27. júna 2006,

po vypočutí návrhov generálnej advokátky na pojednávaní 26. októbra 2006,

vyhlásil tento

Rozsudok

1 Svojím odvolaním Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) navrhuje zrušiť rozsudok Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 10. novembra 2004, Kaul/ÚHVT — Bayer (ARCOL) (T-164/02, Zb. s. II-3807, ďalej len „napadnutý rozsudok"), ktorý zrušil rozhodnutie tretieho odvolacieho senátu ÚHVT zo 4. marca 2002 (vec R 782/2000-3) (ďalej len „sporné rozhodnutie"), ktorým bola zamietnutá námietka Kaul GmbH (ďalej len „Kaul") proti zápisu slovného označenia „ARCOL" ako ochrannej známky Spoločenstva.

2 V bodoch 29 a 30 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa konštatoval, že v predmetnom rozhodnutí sa odvolací senát mylne domnieval, že skutkové údaje nepredložené námietkovému oddeleniu ÚHVT, ktoré rozhodovalo v prvom stupni, nemôžu byť odvolateľom predložené po prvýkrát na podporu jeho odvolania pred odvolacím senátom. Podľa znenia predmetného rozsudku odvolací senát bol naopak povinný zobrať tieto údaje do úvahy na účely rozhodnutia o odvolaní, ktoré mu bolo predložené.

3 Vo svojom odvolaní ÚHVT uvádza, že takýmto rozhodnutím Súd prvého stupňa nesprávne vyložil ustanovenia nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) a nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 303, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189, ďalej len „vykonávacie nariadenie").

Právny rámec

Nariadenie č. 40/94

4 Článok 8 nariadenia č. 40/94 s nadpisom „Relatívne dôvody zamietnutia“ stanovuje vo svojom odseku 1 písm. b):

„Na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky, ochranná známka, o zápis ktorej sa žiada, nebude zapísaná:

...

b) ak kvôli jej zhodnosti alebo podobnosti so skoršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť výmeny [zámeny — *neoficiálny preklad*] zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená; pravdepodobnosť výmeny [zámeny — *neoficiálny preklad*] zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so skoršou ochrannou známkou.“

5 Článok 42 ods. 3 predmetného nariadenia stanovuje:

„Námietky musia byť podané v písomnej forme a musia špecifikovať dôvody, na základe ktorých sa podávajú. Dovtedy, kým sa neuhradí poplatok za námietky, tieto

sa nepovažujú za podané. V lehote stanovenej úradom môže namietateľ predložiť na podporu svojho prípadu fakty, dôkazy a argumenty."

6 Článok 52 nariadenia č. 40/94 s nadpisom „Relatívne dôvody neplatnosti" vo svojom odseku 1 písm. a) stanovuje:

„Ochranná známka spoločenstva sa vyhlási za neplatnú na základe návrhu podaného úradu alebo na základe protinároku [vzájomného návrhu — *neoficiálny preklad*] v konaní o porušení:

a) ak existuje skoršia ochranná známka, ako je uvedené v článku 8 ods. 2, a podmienky stanovené v odseku 1 alebo odseku 5 daného článku sú splnené".

7 Článok 57 ods. 1 nariadenia č. 40/94, uvádzaný v hlave VII, stanovuje najmä, že „proti rozhodnutiam prieskumových pracovníkov, námietkových oddelení, oddelenia pre správu ochranných známok a právne otázky a výmazových oddelení existuje možnosť odvolania".

8 Podľa článku 59 predmetného nariadenia:

„Oznámenie o odvolaní musí byť podané v písomnej forme na úrad do dvoch mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia, proti ktorému sa podáva odvolanie.

Oznámenie sa považuje za podané iba vtedy, ak bol uhradený požadovaný poplatok za odvolanie. Do štyroch mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia sa musí podať písomné prehlásenie s uvedením dôvodov odvolania."

9 Článok 61 toho istého nariadenia s nadpisom „Preskúmanie odvolaní" stanovuje:

„1. Ak je odvolanie prípustné, odvolací senát preskúma, či je možné odvolaniu vyhovieť.

2. Pri preskúmavaní odvolania odvolací senát vyzve strany, tak často, ako to bude potrebné, aby predložili pripomienky, v lehote stanovenej odvolacím senátom, k oznámeniam ostatných strán alebo k tým, ktoré vydá samotná Komisia."

10 Článok 62 nariadenia č. 40/94 s nadpisom „Rozhodnutia o odvolaní" stanovuje:

„1. Po preskúmaní prípustnosti odvolania odvolací senát rozhodne o odvolaní. Odvolací senát môže vykonávať buď všetky právomoci v rámci právomoci oddelenia zodpovedného za rozhodnutie [oddelenia, ktoré vydalo napadnuté rozhodnutie — *neoficiálny preklad*], voči ktorému sa podáva odvolanie, alebo prípad postúpiť tomuto oddeleniu na ďalšie stíhanie [konanie — *neoficiálny preklad*].

2. Ak odvolací senát postúpi prípad na ďalšie stíhanie [konanie — *neoficiálny preklad*] oddeleniu, voči ktorého rozhodnutiu bolo podané odvolanie, toto oddelenie je viazané dôvodom rozhodnutia [dôvodmi a výrokom — *neoficiálny preklad*] odvolacieho senátu, pokiaľ je skutková podstata rovnaká.

...“

11 Článok 63 predmetného nariadenia s nadpisom „Žaloby pred súdnym dvorom“ stanovuje:

„1. Žaloby sa môžu podávať na súdny dvor proti rozhodnutiam odvolacích senátov vo veci odvolaní. [Proti rozhodnutiam odvolacích senátov o odvolaní možno podať žalobu na Súdny dvor — *neoficiálny preklad*].

2. Žalobu možno podať na základe kompetenčných nedostatkov [z dôvodu nedostatku právomoci — *neoficiálny preklad*], porušenia zásadnej procedurálnej požiadavky [porušenia podstatných formálnych náležitostí — *neoficiálny preklad*], porušenia zmluvy, tohto nariadenia alebo akéhokoľvek právneho pravidla [právneho predpisu — *neoficiálny preklad*] týkajúceho sa ich uplatňovania alebo zneužitia právomoci.

3. Súdny dvor má právomoc napadnuté rozhodnutie anulovať [zrušiť — *neoficiálny preklad*] alebo zmeniť.

...“

12 Článok 74 nariadenia č. 40/94 s nadpisom „Preskúmanie skutočností z moci úradnej [*ex offo — neoficiálny preklad*]“, uvádzaný v oddiele 1 s nadpisom „Všeobecné ustanovenia“ hlavy IX venovanej ustanoveniam o konaní, stanovuje:

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

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

13 Podľa článku 76 ods. 1 predmetného nariadenia:

„V rámci každého konania pred úradom je súčasťou spôsobu poskytovania alebo získavania dôkazov:

a) vypočutie strán;

b) vyžiadanie informácií;

c) predloženie dokladov a dôkazov;

d) vypočutie svedkov;

e) znalecké posudky;

f) písomné vyhlásenia overené alebo potvrdené, alebo majúce podobný účinok podľa práva štátu, v ktorom bolo vyhlásenie zostavené."

Vykonávacie nariadenie

14 Pravidlo 16 ods. 3 vykonávacieho nariadenia stanovuje:

„Podrobné údaje o faktoch [skutočnostiach — *neoficiálny preklad*], dôkazoch a argumentoch ako aj ostatné podporné dokumenty ako sú uvedené v odseku 1 a dôkazy uvedené v odseku 2 môžu byť, pokiaľ sa nepredložia spolu s oznámením o námietke alebo následne po tomto oznámení, predložené v takej lehote po začatí konania o námietke, ktorú stanoví úrad na základe pravidla 20 ods. 2."

15 Pravidlo 20 ods. 2 predmetného nariadenia stanovuje:

„Ak oznámenie o námietke neobsahuje podrobné údaje o faktoch [skutočnostiach — *neoficiálny preklad*], dôkazoch a argumentoch tak, ako bolo uvedené v pravidle 16 ods. 1 a 2, tak úrad vyzve namietajúcu stranu predložiť takéto podrobné údaje v lehote špecifikovanej úradom. Každé predloženie z namietajúcej strany bude oznámené prihlasovateľovi a bude mu poskytnutá možnosť odpovedať v lehote špecifikovanej úradom."

Okolnosti predchádzajúce sporu

16 Okolnosti predchádzajúce sporu vedenému pred Súdom prvého stupňa, ako vyplývajú z napadnutého rozsudku, možno zhrnúť takto:

17 Atlantic Richfield Co. požiadala 3. apríla 1996 ÚHVT o zápis slovného označenia „ARCOL" ako ochrannej známky Spoločenstva najmä pre „chemické látky na konzervovanie potravín".

18 Kaul 20. októbra 1998 podal námietku proti tejto prihláške, dovolávajúc sa existencie pravdepodobnosti zámeny podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Kaul sa

v tejto súvislosti odvolával na skoršiu ochrannú známku, ktorej je majiteľom, a to slovného označenia „CAPOL“, zapísaného pre „chemické látky na konzervovanie potravín, konkrétne suroviny určené na glazúru a konzervovanie konečných potravinových výrobkov, najmä cukroviniek“.

19 Prijmúc záver o absencii pravdepodobnosti zámeny, námietkové oddelenie ÚHVT zamietlo túto námietku 30. júna 2000.

20 Na podporu odvolania podaného proti tomuto rozhodnutiu Kaul uviedol, ako to už skôr uvádzal v konaní pred námietkovým oddelením, že ochranná známka, ktorej je majiteľom, má vysokú rozlišovaciu spôsobilosť, kvôli čomu musí mať v súlade s judikatúrou Súdneho dvora vyšší stupeň ochrany. V tejto súvislosti Kaul potvrdil, že vysoká rozlišovacia spôsobilosť vyplýva nielen z absencie opisnej povahy slova „CAPOL“ pre označované tovary, ako to už uviedol pred námietkovým oddelením, ale rovnako z okolnosti, že predmetná ochranná známka sa používaním stala všeobecne známou. S cieľom preukázať túto všeobecnú známosť Kaul predložil v prílohe svojho vyjadrenia predkladaného pred odvolacím senátom čestné prehlásenie jeho generálneho riaditeľa, ako aj zoznam jeho zákazníkov.

21 V napadnutom rozhodnutí sa odvolací senát ÚHVT najmä domnieval, že nemôže zobrať do úvahy prípadnú vysokú rozlišovaciu schopnosť skoršej ochrannej známky, ktorá je spojená s jej všeobecnou známosťou, keďže táto skutočnosť a vyššie uvedené dôkazy určené na jej preukázanie boli po prvýkrát uvedené na podporu odvolania podaného pred odvolacím senátom.

Napadnutý rozsudok

22 Návrhom podaným do kancelárie Súdu prvého stupňa 24. mája 2002 Kaul podal žalobu smerujúcu k zrušeniu sporného rozhodnutia. Na podporu predmetnej žaloby boli uvádzané postupne štyri žalobné dôvody založené po prvé na porušení povinnosti preskúmania skutočností predložených zo strany Kaul odvolaciemu senátu, po druhé na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, po tretie na porušení zásad procesného práva platných v členských štátoch a procesných pravidiel uplatniteľných pred ÚHVT a po štvrté porušení povinnosti odôvodnenia.

23 Súd prvého stupňa vyhovel prvému žalobnému dôvodu a zrušil sporné rozhodnutie z tohto dôvodu bez toho, aby sa vyslovil k ostatným žalobným dôvodom. V tejto súvislosti najmä konštatoval to, čo je uvedené v bodoch 25 až 30 napadnutého rozsudku:

„25 Najprv je potrebné poznamenať, že skutočnosti predložené žalobcom odvolaciemu senátu pozostávajú z čestného vyhlásenia generálneho riaditeľa žalobcu a zo zoznamu zákazníkov žalobcu.

26 Tieto dokumenty týkajúce sa intenzity používania jeho ochrannej známky predložil žalobca na podporu argumentácie uvedenej už pred námietkovým oddelením, a teda založenej iba na úvahách o chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky žalobcu, podľa ktorej táto ochranná známka má vysokú mieru rozlišovacej spôsobilosti, a mala by teda mať vyšší stupeň ochrany.

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

28 Je ale potrebné uviesť, že tento postoj je nezlučiteľný s funkčnou kontinuitou medzi inštanciami konania ÚHVT potvrdenou Súdom prvého stupňa tak v súvislosti s konaním *ex parte* [rozsudok Súdu prvého stupňa z 8. júla 1999, Procter & Gamble/ÚHVT (BABY-DRY), T-163/98, Zb. s. II-2383, body 38 až 44, v tomto bode potvrdený rozsudkom Súdneho dvora z 20. septembra 2001, Procter & Gamble/ÚHVT..., C-383/99 P, Zb. s. I-6251, a rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. decembra 2002, Procter & Gamble/ÚHVT (Tvar mydla), T-63/01, Zb. s. II-5255, bod 21], ako aj v súvislosti s konaním *inter partes* [rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. septembra 2003, Henkel/ÚHVT — LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Zb. s. II-3253, body 24 až 32].

29 V skutočnosti už bolo rozhodnuté, že z funkčnej kontinuity medzi inštanciami konania ÚHVT vyplýva, že odvolací senát musí na základe použitia článku 74 ods. 1 *in fine* nariadenia č. 40/94 rozhodnúť na základe všetkých skutkových a právnych okolností, ktoré príslušný účastník konania predložil buď v konaní pred orgánom, ktorý rozhodol v prvej inštancii, alebo v odvolacom konaní s jedinou výhradou uvedenou v odseku 2 tohto článku (rozsudok KLEENCARE, už citovaný, bod 32). Takže v rozpore s tým, čo tvrdí ÚHVT vo vzťahu ku konaniu *inter partes*, dôsledkom funkčnej kontinuity medzi inštanciami konania ÚHVT nie je, že je neprípustné podľa článku 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94, aby účastník, ktorý nepredložil v určených lehotách v konaní pred orgánom prvej inštancie niektoré skutkové a právne okolnosti, sa odvolával na tieto okolnosti pred odvolacím senátom. Dôsledkom funkčnej kontinuity je naopak to, že je prípustné, aby sa účastník odvolával na tieto okolnosti pred odvolacím senátom s výhradou dodržania článku 74 ods. 2 uvedeného nariadenia pred týmto orgánom.

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

24 V bode 34 predmetného rozsudku Súd prvého stupňa prijal záver, že „odvolací senát nemohol bez toho, aby porušil článok 74 nariadenia č. 40/94, odmietnuť preskúmať skutkové okolnosti predložené žalobcom v jeho vyjadrení z 30. októbra 2000 s cieľom preukázať vysokú mieru rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky, ktorá vyplýva z používania tejto ochrannej známky žalobcom na trhu".

O odvolaní

25 Vo svojom odvolaní ÚHVT navrhuje, aby Súdny dvor zrušil napadnutý rozsudok a vrátil vec na konanie pred Súd prvého stupňa, aby tento rozhodol o ostatných žalobných dôvodoch. Rovnako navrhuje, aby ostatní účastníci konania boli zaviazaní na náhradu trov konania.

26 Kaul navrhuje zamietnuť odvolanie a zaviazať ÚHVT na náhradu trov konania.

Argumentácia účastníkov konania

27 Svojím jediným odvolacím dôvodom obsahujúcim dve časti ÚHVT uvádza, že tým, že v bodoch 29 a 30 napadnutého rozsudku konštatoval, že odvolací senát ÚHVT bol povinný v rámci námietkového konania zobrať do úvahy skutkové a právne okolnosti predložené po prvýkrát na podporu vyjadrenia uvádzaného v článku 59 nariadenia č. 40/94, Súd prvého stupňa porušil rôzne ustanovenia predmetného nariadenia a vykonávacieho nariadenia.

28 Prvou časťou tohto odvolacieho dôvodu ÚHVT uvádza, že konštatujúc, že zásada funkčnej kontinuity zaväzuje odvolací senát k takémuto zohľadneniu, Súd prvého stupňa nesprávne vyložil a uplatnil ustanovenia článkov 42 ods. 3 nariadenia č. 40/94 v spojení s pravidlom 16 ods. 3 a pravidlom 20 ods. 2 vykonávacieho nariadenia, ako aj s článkom 62 ods. 1 nariadenia č. 40/94.

29 Lehota udelená namietateľovi zo strany ÚHVT na základe troch skôr uvedených ustanovení na predloženie skutočností a dôkazov na podporu jeho námietok predstavuje prekluzívnu lehotu, po uplynutí ktorej je takéto predloženie pred námietkovým oddelením vylúčené, s výnimkou prípadu, ak ÚVHT túto lehotu predĺži.

30 Skutočnosti a dôkazy nepredložené v predmetnej lehote nemôžu byť predkladané pred odvolacím senátom a ani viesť k zrušeniu rozhodnutia vydaného námietkovým

oddelením. V rozpore s tým, čo konštatoval Súd prvého stupňa, funkčná kontinuita medzi námietkovými oddeleniami a odvolacími senátmi, ktorú potvrdzuje článok 62 ods. 1 nariadenia č. 40/94, sa týka rozhodovacej právomoci predmetných inštancií, ale nemôže zbaviť účinku presné lehoty, ktoré stanovuje právna úprava Spoločenstva s cieľom úpravy vedenia námietkového konania.

31 Takýto výklad tiež diktuje *ratio legis* námietkového konania, ktoré smeruje k umožneniu skorého identifikovania konfliktov medzi ochrannými známkami a rýchlemu prijatiu administratívneho rozhodnutia v tejto súvislosti. Rozhodnutie o zamietnutí námietok nemá konečnú povahu, pretože podľa článku 52 ods. 1 nariadenia č. 40/94 nebráni neskoršiemu formulovaniu žaloby o zrušenie alebo vzájomného návrhu v rámci konania o porušení, založených na dôvodoch zhodných s dôvodmi uvádzanými na podporu námietok.

32 Druhou časťou odvolacieho dôvodu ÚHVT uvádza, že konštatovaním v bodoch 29 a 30 napadnutého rozsudku, že keďže k predloženiu skutočností a dôkazov došlo v lehote štyroch mesiacov uvádzanej v článku 59 nariadenia č. 40/94, predloženie skutočností a dôkazov v štádiu odvolania bolo vykonané „včas" v zmysle článku 74 ods. 2 predmetného nariadenia a odvolací senát musí tieto skutočnosti zobrať do úvahy, Súd prvého stupňa porušil posledné citované ustanovenie.

33 V tejto súvislosti ÚHVT najmä uvádza, že predmetný článok 74 ods. 2 nie je určený na uplatnenie pred inštanciou rozhodujúcou v prvom stupni, ak predloženie skutkových okolností a dôkazov, ako v danom prípade, podlieha prekluzívnej lehote. Používajúc pojmy „en temps utile", „not in due time" alebo „verspätet", predmetné ustanovenie jasne vyjadruje snahu o predídenie nedôvodným prieťahom, ak by takéto prekluzívne lehoty chýbali.

34 Subsidiárne ÚHVT uvádza, že Súd prvého stupňa neprimerane obmedzil pôsobnosť predmetného článku 74 ods. 2, konštatujúc, že toto ustanovenie sa má v rámci konania o odvolaní uplatňovať iba vtedy, ak k predloženiu skutočností a dôkazov dôjde po uplynutí lehoty štyroch mesiacov, spomínanej v článku 59 nariadenia č. 40/94. V skutočnosti sa článok 74 ods. 2 tohto nariadenia musí rovnako uplatňovať za iných okolností, napríklad preto, že k tomuto predloženiu mohlo a malo by dôjsť pred námietkovým oddelením.

35 Podľa Kaul, ktorý pristupuje k uvádzanému odvolaciemu dôvodu ako k celku, Súd prvého stupňa dôvodne konštatoval, že odvolacie senáty musia brať do úvahy nové skutočnosti, ako aj ich predloženie, vrátane predloženia pred týmito senátmi, ak nie je oneskorené v zmysle článku 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94. Takým je prejednávaný prípad, keďže k predloženiu došlo v lehote uvádzanej v článku 59 nariadenia č. 40/94.

36 Odvolací senát predstavuje druhú inštanciu konania povolanú preskúmať nanovo vec samú bez akéhokoľvek obmedzenia, pred akýmkoľvek súdnym preskúmaním, ktoré zverené Súdu prvého stupňa a Súdnemu dvoru zostáva obmedzené na právne otázky.

37 Článok 61 ods. 2 a článok 76 nariadenia č. 40/94 potvrdzujú, že odvolací senát disponuje rovnakými právomocami ako inštancia rozhodujúca v prvom stupni, najmä na účely vyzvania účastníkov konania na predloženie ich vyjadrení alebo nariadenia opatrení na zabezpečenie priebehu konania. V spojení s týmito ustanoveniami článok 62 ods. 1 predmetného nariadenia uvádza, že odvolací senát je povinný rozhodnúť s prihliadnutím na všetky údaje, ktorými disponuje, ak sa domnieva, že môže prijať rozhodnutie, ktoré má rovnaký výrok ako výrok jemu predloženého rozhodnutia.

38 Z článku 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94 vyplýva, že predkladať skutočnosti a dôkazy v konaniach *inter partes* prislúcha iba účastníkom konania. Účastníci si tak musia zachovať právo prehĺbiť rozpravu v štádiu odvolania, najmä vo svetle rozhodnutia vydaného v prvom stupni.

39 Okrem iného je v súlade tak so zásadami právnej istoty a hospodárnosti konania, ako aj účelom námietkového konania, ktoré má za cieľ umožniť, aby konflikty medzi ochrannými známkami boli vyriešené pred zápisom ochrannej známky v záujme správneho fungovania vnútorného trhu, aby rozhodnutia ÚHVT mohli byť prijaté na čo najširšom možnom skutkovom základe.

Posúdenie Súdnym dvorom

40 Keďže obe časti odvolacieho dôvodu sú tesne spojené, je potrebné skúmať ich spoločne.

O článku 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94

41 S cieľom rozhodnúť o odvolacom dôvode v jeho celosti je potrebné v prvom rade konštatovať, že ako vyplýva zo znenia článku 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94, ÚHVT

nemusí zobrať do úvahy skutočnosti alebo dôkazy, ktoré účastníci konania nepredložili včas.

42 V rozpore s tým, čo uvádza ÚHVT, z takéhoto znenia vyplýva, že spravidla, a pokiaľ nie je uvedené inak, predloženie skutočností a dôkazov účastníkmi konania zostáva možným po uplynutí lehôt, ktorým je podriadené takéto predloženie, za uplatnenia ustanovení nariadenia č. 40/94 a že nič nezakazuje ÚHVT zohľadniť skutočnosti a dôkazy takto oneskorene označené alebo predložené.

43 Naopak, z predmetnej formulácie rovnako jasne vyplýva, že takéto oneskorené označenie alebo predloženie skutočností alebo dôkazov nedáva účastníkovi konania, ktorý ich predložil, bezpodmienečné právo na to, aby takéto skutočnosti alebo dôkazy boli zo strany ÚHVT zohľadnené. Upresňujúc, že ÚHVT sa „môže" v podobných prípadoch rozhodnúť nebrať takéto skutočnosti alebo dôkazy do úvahy, článok 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94 v skutočnosti udeľuje ÚHVT širokú mieru voľnej úvahy s cieľom rozhodovať, aj keď ten súčasne musí odôvodniť svoje rozhodnutie v súvislosti s otázkou, či je alebo nie je potrebné zobrať tieto skutočnosti a dôkazy do úvahy.

44 Takéto zohľadnenie zo strany ÚHVT, ak má rozhodovať v rámci námietkového konania, môže byť odôvodnené najmä ak sa ÚHVT domnieva, že, na jednej strane, oneskorene uvedené skutočnosti môžu byť skutočne relevantné, pokiaľ ide o výsledok námietok, ktoré boli pred ÚHVT podané a, na druhej strane, štádium konania, v ktorom došlo k tomuto oneskorenému predloženiu a okolnosti, ktoré ho sprevádzajú, nebránia tomuto zohľadneniu.

45 Ako to dôvodne poznamenáva ÚHVT, zaväzovanie ÚHVT k zohľadneniu všetkých uvedených okolností a dôkazov predložených účastníkmi námietkového konania po lehotách stanovených na tento účel ustanoveniami nariadenia č. 40/94 by za každých okolností viedlo k zbaveniu týchto ustanovení akéhokoľvek účinku.

46 Naopak, výklad článku 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94 uvedený v bodoch 42 až 44 tohto rozsudku môže zachovať takýto účinok, umožňujúc zároveň zladiť rôzne požiadavky.

47 Na jednej strane je v súlade so zásadou správneho úradného postupu a potrebou zabezpečiť správne vedenie a efektívnosť konaní, ak sú účastníci konania podnietení k dodržaniu lehôt, ktoré sú im uložené zo strany ÚHVT s cieľom vedenia konania. Okolnosť, že ÚHVT sa prípadne môže rozhodnúť nebrať do úvahy skutočnosti a dôkazy predložené účastníkmi konania mimo uložených lehôt, sama osebe musí mať takýto podnecujúci účinok.

48 Na druhej strane tým, že pre inštanciu konania povolanú rozhodovať vo veci zachováva možnosť zohľadniť skutočnosti a dôkazy predložené účastníkmi konania oneskorene, predmetný výklad, aspoň pokiaľ ide o námietkové konanie, prispieva k predídeniu tomu, aby boli zapísané ochranné známky, ktorých používanie by mohlo byť následne s úspechom napádané prostredníctvom konania o zrušenie alebo pri príležitosti konania o porušení. Ako už Súdny dvor rozhodol, dôvody právnej istoty a správneho úradného postupu si v tomto zmysle odporujú (pozri najmä rozsudok zo 6. mája 2003, Libertel, C-104/01, Zb. s. I-3793, bod 59).

O povahe konania vedeného pred odvolacím senátom ÚHVT a o článku 62 ods. 1 nariadenia č. 40/94

49 Na druhom mieste je potrebné poznamenať, že žiadny zásadný dôvod spojený s povahou konania vedeného pred odvolacím senátom alebo s právomocou tejto inštancie nevylučuje, aby na účely rozhodovania o odvolaní, ktoré je mu predložené, odvolací senát zobral do úvahy skutočnosti a dôkazy predložené po prvýkrát v štádiu tohto odvolania.

50 V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že spory vzniknuté z námietky voči prihláške ochrannej známky sú potenciálne kontrolované na štyroch úrovniach.

51 V skutočnosti konanie prislúcha v prvom rade v rámci ÚHVT najprv jeho námietkovým oddeleniam, potom po odvolaní jeho odvolacím senátom, ktoré napriek zárukám nezávislosti senátov a ich členov predsa len zostávajú inštanciami konania pred ÚHVT. Po tomto konaní nasleduje v druhom rade súdne preskúmanie zahŕňajúce Súd prvého stupňa a, prípadne po odvolaní, Súdny dvor.

52 Ako to uvádza článok 63 ods. 2 nariadenia č. 40/94, Súd prvého stupňa môže zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie odvolacieho senátu iba na základe „kompetenčných nedostatkov [z dôvodu nedostatku právomoci — *neoficiálny preklad*], porušenia zásadnej procedurálnej požiadavky [porušenia podstatných formálnych náležitostí — *neoficiálny preklad*], porušenia zmluvy, tohto nariadenia alebo akéhokoľvek právneho pravidla [právneho predpisu — *neoficiálny preklad*] týkajúceho sa ich uplatňovania alebo zneužitia právomoci".

53 Z uvedeného ustanovenia vyplýva najmä to, že Súd prvého stupňa môže zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie, proti ktorému smeruje žaloba, iba ak v čase prijatia tohto rozhodnutia bolo predmetné rozhodnutie postihnuté niektorými z dôvodov zrušenia alebo zmeny. Naproti tomu, Súd prvého stupňa nemôže zrušiť alebo zmeniť toto rozhodnutie z dôvodov, ktoré nastali po jeho prijatí (rozsudok z 11. mája 2006, Sunrider/ÚHVT, C-416/04 P, Zb. s. I-4237, body 54 a 55).

54 Z predmetného ustanovenia tiež vyplýva, že ako to dôvodne a opakovane uviedol Súd prvého stupňa, skutočnosti neuvádzané účastníkmi konania pred inštanciami konania ÚHVT už nemôžu byť uvádzané v štádiu žaloby podanej pred týmto súdom Spoločenstva. Súd prvého stupňa je povolaný posúdiť zákonnosť rozhodnutia odvolacieho senátu, kontrolujúc uplatnenie práva Spoločenstva, ktoré bolo vykonané vo vzťahu k skutočnostiam predloženým odvolaciemu senátu (pozri v tomto zmysle rozsudok z 18. júla 2006, Rossi/ÚHVT, C-214/05 P, Zb. s. I-7057, bod 50), ale naopak nemôže vykonávať takéto preskúmanie, berúc do úvahy skutkové okolnosti nanovo pred ním predložené.

55 Podľa logiky inštitucionálnej architektúry pripomenutej v bodoch 50 a 51 tohto rozsudku súdne preskúmanie vykonávané takto Súdom prvého stupňa nemôže spočívať v jednoduchom zdvojení kontroly predtým vykonanej odvolacím senátom ÚHVT.

56 V tejto súvislosti z článku 62 ods. 1 nariadenia č. 40/94 vyplýva, že v nadväznosti na skúmanie prípustnosti odvolania odvolací senát rozhodne o odvolaní a že pri takomto postupe môže „vykonávať... právomoci... oddelenia zodpovedného za rozhodnutie [oddelenia, ktoré vydalo napadnuté rozhodnutie — *neoficiálny preklad*]“, teda v prejednávanej veci môže sám rozhodnúť o námietkach, o ich zamietnutí alebo vyhlásení za dôvodné, potvrdzujúc alebo spochybňujúc tým napadnuté rozhodnutie.

57 Z článku 62 ods. 1 nariadenia č. 40/94 vyplýva, že účinkom podania odvolania je, že odvolací senát je povolaný pristúpiť k novému úplnému preskúmaniu tak právneho, ako aj skutkového základu námietok.

58 Ako pripomenul Kaul, z článku 61 ods. 2 a článku 76 nariadenia č. 40/94 vyplýva, že s cieľom skúmať podstatu odvolania, o ktorom rozhoduje, odvolací senát vyzýva účastníkov konania tak často, ako je to potrebné, aby predložili svoje pripomienky k oznámeniam, ktoré im poslal, a že rovnako môže rozhodnúť o opatreniach na zabezpečenie priebehu konania, medzi ktorými sa uvádza predloženie skutočností alebo dôkazov. Článok 62 ods. 2 nariadenia č. 40/94 upresňuje, že ak odvolací senát postúpi vec inštancii konania, ktorá prijala napadnuté rozhodnutie, je táto inštancia viazaná dôvodmi a výrokom rozhodnutia odvolacieho senátu „pokiaľ je skutková podstata rovnaká". Takéto ustanovenia potvrdzujú možnosť, aby sa skutkový stav doplnil v rozličných štádiách konania vedeného pred ÚHVT.

O článku 42 ods. 3 a článku 59 nariadenia č. 40/94

59 Na treťom mieste z článku 42 ods. 3 nariadenia č. 40/94 vyplýva, že osoba, ktorá podala námietky proti prihláške ochrannej známky z dôvodu že táto prihláška musí byť zamietnutá na základe článku 8 ods. 1 tohto nariadenia, môže predložiť skutočnosti a dôkazy na podporu týchto námietok v lehote, ktorú jej na tento účel stanoví ÚHVT.

60 Na rozdiel od tohto článku 42 ods. 3 článok 59 nariadenia č. 40/94, ktorý upresňuje podmienky podania odvolania pred odvolacím senátom, neodkazuje na predloženie skutočností a dôkazov, ale výlučne na podanie písomného vyhlásenia s uvedením dôvodov odvolania v lehote štyroch mesiacov.

61 Z toho vyplýva, že v rozpore s tým, čo konštatoval Súd prvého stupňa v bode 30 napadnutého rozsudku, predmetný článok 59 nemôže byť vykladaný tak, že by dával autorovi takéhoto odvolania novú lehotu na účel predloženia skutočností a dôkazov na podporu jeho námietok.

62 Preto Súd prvého stupňa právne pochybil, keď v predmetnom bode konštatoval, že takéto skutočnosti a dôkazy sú predložené „včas" v zmysle článku 74 ods. 2, a keď z toho vyvodzoval, že odvolací senát je povinný brať tieto skutočnosti a dôkazy do úvahy v rozhodnutí, ktoré má vydať v nadväznosti na podané odvolanie.

63 V konečnom dôsledku z bodov 41 až 43 tohto rozsudku vyplýva, že ak takéto skutočnosti a dôkazy neboli, ako v prejednávanej veci, označené a uvedené príslušným účastníkom v lehotách, ktoré mu boli na tento účel stanovené podľa ustanovení nariadenia č. 40/94, a teda ani „včas" v zmysle článku 74 ods. 2 predmetného nariadenia, predmetný účastník konania nemá bezpodmienečné právo na to, aby takéto skutočnosti alebo dôkazy boli zo strany ÚHVT zohľadnené, keďže naopak, odvolací senát disponuje širokou mierou voľnej úvahy na posúdenie, či je pristúpenie k takémuto zohľadneniu na účel rozhodnutia, ktoré má vydať, potrebné alebo nie.

64 Zo súhrnu vyššie uvedeného vyplýva, že konštatovaním v bodoch 29 a 30 napadnutého rozsudku, že odvolací senát je povinný zobrať do úvahy skutočnosti a dôkazy, ktoré účastník konania, ktorý podal námietky proti prihláške ochrannej známky, predkladá po prvýkrát vo vyjadrení, ktoré podáva na podporu svojho odvolania proti rozhodnutiu vydanému námietkovým oddelením, podaného pred predmetným odvolacím senátom a zrušením napadnuté rozhodnutie z jediného dôvodu, že odvolací senát v danom prípade odmietol takéto zohľadnenie, Súd prvého stupňa porušil spojené ustanovenia článku 42 ods. 3 a článkov 59 a 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94.

65 Z toho vyplýva, že napadnutý rozsudok musí byť zrušený.

O žalobe v prvostupňovom konaní

66 V súlade s článkom 61 prvým odsekom Štatútu Súdneho dvora môže Súdny dvor v prípade zrušenia rozhodnutia Súdu prvého stupňa sám právoplatne rozhodnúť o veci samej, ak to stav konania dovoľuje, alebo vrátiť vec Súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

67 V danom prípade Súdny dvor konštatuje, ako to už pred ním urobil Súd prvého stupňa v bode 27 napadnutého rozsudku, že v bodoch 10 až 12 sporného rozhodnutia odvolací senát odmietol zohľadniť skutočnosti a dôkazy predložené zo strany Kaul na podporu jeho odvolania, domnievajúc sa v podstate, že takéto zohľadnenie je *ex offo* vylúčené, pretože tieto skutočnosti a dôkazy neboli skôr predložené pred námietkovým oddelením v ním stanovených lehotách.

68 Tento názor odvolacieho senátu, rovnako bránený aj zo strany ÚHVT tak počas konania pred Súdom prvého stupňa, ako aj v rámci tohto odvolania porušuje článok 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94. V skutočnosti, ako vyplýva z bodov 41 až 43 tohto rozsudku, predmetné ustanovenie udeľuje odvolaciemu senátu, pred ktorým sú takto

oneskorene predkladané skutočnosti alebo dôkazy, širokú mieru voľnej úvahy na posúdenie, či je takéto zohľadnenie na účel rozhodnutia, ktoré má vydať, potrebné alebo nie.

69 Namiesto výkonu právomoci posúdenia, ktorá mu bola udelená, sa odvolací senát v danom prípade mylne domnieval, že nemá žiadnu právomoc posúdiť prípadné zohľadnenie predmetných skutočností a dôkazov.

70 Z toho vyplýva, že sporné rozhodnutie musí byť zrušené.

O trovách

71 Podľa článku 122 prvého odseku rokovacieho poriadku, ak odvolanie je dôvodné a Súdny dvor sám rozhodne s konečnou platnosťou vo veci samej, potom rozhodne aj o trovách konania. Podľa článku 69 ods. 2 uvedeného rokovacieho poriadku uplatniteľného na konanie o odvolaní na základe ustanovenia článku 118 toho istého rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté.

72 V prejednávanej veci je potrebné poznamenať, že hoci bol napadnutý rozsudok zrušený, Súdny dvor týmto rozsudkom vyhovel návrhu Kaul a zrušil rozhodnutie odvolacieho senátu ÚHVT. Z toho vyplýva, že je potrebné zaviazať ÚHVT na znášanie trov vzniknutých Kaul v prvostupňovom konaní, ako aj v rámci odvolacieho konania v súlade s návrhmi Kaul.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (veľká komora) rozhodol a vyhlásil:

1. **Rozsudok Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 10. novembra 2004, Kaul/ÚHVT — Bayer (ARCOL) (T-164/02), sa zrušuje.**

2. **Rozhodnutie tretieho odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) zo 4. marca 2002 (vec R 782/2000-3) sa zrušuje.**

3. **ÚHVT je povinný nahradiť trovy prvostupňového a odvolacieho konania.**

Podpisy