# РЕШЕНИЕ НА СЪДА (голям състав)

13 март 2007 година *

По дело C-29/05 P

с предмет жалба на основание член 56 от Статута на Съда, подадена на 25 януари 2005 г.,

**Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП)**, за която се явяват г-н A. von Mühlendahl и г-н G. Schneider, в качеството на представители,

жалбоподател,

като другите страни в производството са:

**Kaul GmbH,** установено в Elmshorn (Германия), за което се явяват адв. G. Würtenberger и адв. R. Kunze, Rechtsanwälte,

жалбоподател в първоинстанционното производство,

* Език на производството: немски.

**Bayer AG,** установено в Leverkusen (Германия),

страна в производството пред апелативния състав на СХВП,

СЪДЪТ (голям състав)

състоящ се от: г-н V. Skouris, председател, г-н P. Jann, г-н C. W. A. Timmermans, г-н A. Rosas, г-н K. Lenaerts и г-н J. Klučka, председатели на състави, г-н J. N. Cunha Rodrigues, г-жа R. Silva de Lapuerta, г-н K. Schiemann (докладчик), г-н G. Arestis, г-н A. Borg Barthet, г-н M. Ilešič и г-н J. Malenovský, съдии,

генерален адвокат: г-жа E. Sharpston,
секретар: г-жа K. Sztranc-Sławiczek, администратор,

предвид изложеното в писмената фаза на производството и в съдебното заседание от 27 юни 2006 г.,

след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в съдебното заседание от 26 октомври 2006 г.,

постанови настоящото

## Решение

1 Със своята жалба Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП) иска от Съда да отмени Решение на Първоинстанционния съд на Европейските общности от 10 ноември 2004 г. по дело Kaul/СХВП — Bayer (ARCOL) (Т-164/02, Recueil, стр. II-3807, наричано по-нататък „обжалваното съдебно решение"), с което Първоинстанционният съд е отменил Решение на трети апелативен състав на СХВП от 4 март 2002 г. (преписка R 782/2000-3, наричано по-нататък „спорното решение"), с което е отхвърлено възражението на Kaul GmbH (наричано по-нататък „Kaul") срещу регистрацията на словния знак „ARCOL" като марка на Общността.

2 В точки 29 и 30 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд е постановил, че в посоченото решение на апелативния състав същият неправилно е приел, че фактически обстоятелства, които не са били посочени пред произнеслия се като първа инстанция по възражението отдел по споровете на СХВП, не могат да бъдат изтъквани за първи път от жалбоподател в подкрепа на жалбата му пред апелативен състав. Според посоченото съдебно решение апелативният състав, напротив, бил длъжен да вземе предвид такива обстоятелства, за да се произнесе по жалбата, с която е сезиран.

3 В жалбата си СХВП поддържа, че приемайки това, Първоинстанционният съд неправилно е тълкувал разпоредбите на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11, 1994 г., стр.1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146) и на Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията от 13 декември 1995 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно марката на Общността (ОВ L 303, стр. 1, Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 189, наричан по-нататък „Регламентът за прилагане").

## Правна уредба

*Регламент № 40/94*

4 Член 8 (озаглавен „Относителни основания за отказ“), параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 гласи:

„При възражение на притежателя на по-ранна марка, се отказва регистрация на заявената марка:

[...]

б) когато поради своята идентичност или прилика с по-ранната марка и поради идентичността или приликата на стоките или услугите, които двете марки обозначават, съществува вероятност от объркване в съзнанието на хората на територията, в която по-ранната марка е защитена; вероятността от объркване включва риска от свързване с по-ранната марка.“

5 Член 42, параграф 3 от посочения регламент предвижда:

„Възражението трябва да бъде направено писмено и трябва да уточнява основанията, на които е направено. То се счита направено едва след плащането

на таксата за възражение. В срока, определен от службата, възразяващият може да предостави в подкрепа на този случай факти, доказателства и аргументи.“

6 Член 52 (озаглавен „Относителни основания за недействителност“), параграф 1, буква а) от Регламент № 40/94 предвижда:

„Марката на Общността се обявява за недействителна на основание на искане подадена [да се чете: „искане, подадено“] до службата или въз основа на насрещен иск в производство за нарушение:

а) когато съществува по-ранна марка, както е посочено в член 8, параграф 2 и условията, установени в параграф 1 или в параграф 5 от посочения член са изпълнени.“

7 Член 57, параграф 1 от посветения на процедурата по обжалване дял VII от Регламент № 40/94 гласи по-конкретно, че „[р]ешенията на проверителите, на отделите по споровете, на отдела за присъждането на марките и отдела по правните въпроси и на отдела за отмяна подлежат на обжалване.“

8 Съгласно член 59 от посочения регламент:

„Жалбата трябва да бъде в писмена форма и се подава до службата в срок от два месеца считано от деня на нотифициране на решението. [...] В срок от

четири месеца считано от датата на нотифициране на решението трябва да бъде представен писмен документ в който са изложени основанията за обжалването.“

9 Член 61 (озаглавен „Разглеждане на жалбата“) от същия регламент постановява:

„1. Ако жалбата е допустима, апелативният състав проверява дали е възможно тя да бъде уважена.

2. При разглеждането на жалбата, апелативният състав приканва страните, толкова често, колкото е необходимо, да представят, в срока който е установен от апелативния състав, своите забележки по съобщенията, изпратени от него или по изявленията изхождащи от другите страни.“

10 Член 62 (озаглавен „Решение по жалбите“) от Регламент № 40/94 гласи:

„1. След разглеждането на жалбата по същество, апелативният състав се произнася по жалбата. Апелативният състав може, или да упражни правомощията на отдела, който е взел оспореното решение, или да върне делото [другаде в текста: „преписката“] на този отдел за да продължи процедурата.

2. Ако апелативният състав върне делото за доразглеждане на отдела, която [да се чете: „който“] е взел оспореното решение, този отдел е обвързана [да се чете: „обвързан“] с мотивите и с диспозитивите на апелативния състав, доколкото фактите по случая са непроменени.

[...]“

11 Член 63 (озаглавен „Обжалване пред Съда“) от посочения регламент предвижда:

„1. Жалби срещу решенията на апелативните състави могат да се подават пред Съда.

2. Основанията за обжалване могат да бъдат липса на компетентност, нарушаване на съществени процедурни изисквания, нарушаване на договора, на настоящия регламент или на всяка правна норма отнасяща се до тяхното прилагане или злоупотреба с власт.

3. Съдът може както да отмени, така и да измени обжалваното решение.

[...]“

12 Член 74 (озаглавен „Проверка на фактите от страна на службата [да се чете: „Служебна проверка на фактите“]“ и включен в озаглавения „Общи разпоредби“ раздел I от посветения на процесуалните разпоредби дял IX) от Регламент № 40/94 постановява:

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

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

13 Съгласно член 76, параграф 1 от посочения регламент:

„Във всяка процедура пред службата, средствата за даване или получаване на доказателство включва следното:

а) изслушване на страните;

б) искане на информация;

в) представяне на документи или на доказателствени средства;

г) изслушване на свидетели;

д) становище на експертите;

е) писмени клетвени или тържествени декларации, или такива, които имат същия ефект съгласно законодателството на държавата, в която те са направени.“

*Регламентът за прилагане*

14 Правило 16, параграф 3 от Регламента за прилагане гласи:

„Подробното изложение на фактите, доказателствата и аргументите, както и доказателствените документи, предвидени в параграф 1, и доказателствата, предвидени в параграф 2, могат да бъдат предоставени, ако не са били предоставени едновременно с възражението или след него, в рамките на периода след започване на процедурата по възражение, който Службата може да определи в съответствие с правило 20, параграф 2.“

15 Правило 20, параграф 2 от посочения регламент предвижда:

„В случай, че възражението не съдържа подробно изложение на фактите, доказателствата и аргументите, като посочените в правило 16, параграфи 1 и 2, Службата приканва възразяващата страна да ги представи в посочения от нея срок. Всяко обстоятелство, предоставено от възразяващата страна, се съобщава на заявителя, който има възможност да отговори в посочения от Службата срок."

**Обстоятелствата, предхождащи спора**

16 Изложените в обжалваното съдебно решение обстоятелства, които предхождат спора, с чието разрешаване е сезиран Първоинстанционният съд, могат да бъдат представени накратко по следния начин.

17 На 3 април 1996 г. дружеството Atlantic Richfield Co. подава в СХВП заявка за регистрация като марка на Общността на словния знак „ARCOL", в частност за „химически вещества за консервиране на храни".

18 На 20 октомври 1998 г. Kaul прави възражение срещу тази заявка, като се позовава на съществуването на вероятност от объркване по смисъла на член 8,

параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94. Във връзка с това Kaul се позовава на притежаваната от него по-ранна марка на Общността, и по-точно на словния знак „CAPOL“, регистриран за „химически вещества за консервиране на храни, а именно суровини за желиране и консервиране на готовите хранителни продукти, в частност на сладкарските изделия“.

19 На 30 юни 2000 г. отделът по споровете на СХВП отхвърля това възражение, като приема, че липсва вероятност от объркване.

20 Както Kaul изтъква преди това пред отдела по споровете в подкрепа на жалбата, която подава срещу посоченото решение, по-конкретно че притежаваната от него марка се характеризира с висока степен на отличителност, поради което в съответствие с практиката на Съда трябвало да се ползва със засилена защита. Все пак във връзка с това Kaul заявява, че както е посочило пред отдела по споровете, високата степен на отличителност произтича не само от липсата на описателен характер на думата „CAPOL“ по отношение на съответните стоки, но и от обстоятелството, че посочената марка е станала общоизвестна вследствие на използването ѝ. За установяване на общоизвестния характер Kaul прилага към писменото си становище клетвена декларация от своя генерален директор, както и списък на своите клиенти.

21 В спорното решение апелативният състав приема по-конкретно, че не може да вземе предвид евентуалната висока степен на отличителност на по-ранната марка, свързана с нейната общоизвестност, тъй като позоваването на този факт и на посочените по-горе доказателства за него е направено за първи път в жалбата, с която е сезиран.

## Обжалваното съдебно решение

22 С жалба, подадена на 24 май 2002 г. в секретариата на Първоинстанционния съд, Kaul иска отмяна на спорното решение. В подкрепа на жалбата са изложени четири правни основания, които се отнасят съответно до нарушението, на първо място, на задължението за разглеждане на обстоятелствата, посочени от Kaul пред апелативния състав, на второ място, на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, на трето място, на възприетите в държавите-членки принципи на процесуалното право и на приложимите пред СХВП процесуални норми и, на четвърто място, на задължението за мотивиране.

23 Съдът уважава първото правно основание, въз основа на което отменя спорното решение, без да се произнася по останалите правни основания в жалбата. В това отношение в точки 25—30 от обжалваното съдебно решение постановява по-конкретно следното:

„25 На първо място трябва да се отбележи, че доказателствата, представени от жалбоподателя пред апелативния състав, се състоят от клетвена декларация на генералния директор и от списък на клиентите на жалбоподателя.

26 Тези документи относно интензивното използване на марката от жалбоподателя са представени от същия в подкрепа на вече изложена пред отдела по споровете аргументация, която към онзи момент се е основавала единствено на съображения, свързани с липсата на описателен характер на марката на жалбоподателя, според който тази марка притежавала висока степен на отличителност и поради това трябвало да се ползва със засилена защита.

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

28 Налага се обаче изводът, че това становище е несъвместимо с изтъкнатата от Първоинстанционния съд функционална приемственост между инстанциите на СХВП както що се отнася до процедурата ex parte [Решение на Първоинстанционния съд от 8 юли 1999 г. по дело Procter & Gamble/СХВП (BABY-DRY), T-163/98, Recueil, стр. II-2383, точки 38—44, което в тази част не е отменено с Решението на Съда от 20 септември 2001 г. по дело Procter & Gamble/СХВП [...], C-383/99 P, Recueil, стр. I-6251 и Решение на Първоинстанционния съд от 12 декември 2002 г. по дело Procter & Gamble/СХВП (Форма на сапун), T-63/01, Recueil, стр. II-5255, точка 21], така и що се отнася до процедурата inter partes [Решение на Първоинстанционния съд от 23 септември 2003 г. по дело Henkel/СХВП — LHS (UK) („KLEENCARE"), T-308/01, Recueil, стр. II-3253, точки 24—32].

29 В съдебната практика всъщност се приема, че от функционалната приемственост между инстанциите на СХВП следва, че когато са налице предпоставките за прилагане на член 74, параграф 1, in fine от Регламент № 40/94, апелативният състав е длъжен да основе своето решение на всички фактически и правни обстоятелства, изтъкнати от съответната страна било в процедурата пред произнеслия се като първа инстанция отдел, било, с изключение единствено на уредената в параграф 2 от същия член хипотеза, в процедурата по обжалване (Решение по дело „KLEENCARE", посочено по-горе, точка 32). Следователно, противно на поддържаното от СХВП във връзка с процедурата inter partes, функционалната приемственост между различните инстанции на СХВП не води до недопустимост, на основание член 74, параграф 2 от Регламент № 40/94, на позоваването пред апелативния състав на фактически и правни обстоятелства, които страната не е посочила пред произнеслия се като първа инстанция отдел в определените срокове. От функционалната приемственост, напротив, следва, че е допустимо страната да се позове пред апелативния състав на посочените обстоятелства, при условие че член 74, параграф 2 от посочения регламент бъде спазен пред тази инстанция.

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

24 В точка 34 от посоченото съдебно решение Първоинстанционният съд заключава, че „апелативният състав не е могъл, без да наруши член 74 от Регламент № 40/94, да откаже да разгледа фактическите обстоятелства, които жалбоподателят е посочил в становището си от 30 октомври 2000 г., за да докаже високата степен на отличителност на по-ранната марка, произтичаща от твърдяното от жалбоподателя използване на тази марка на пазара."

**По жалбата**

25 В жалбата си СХВП иска Съдът да отмени обжалваното съдебно решение и да върне делото на Първоинстанционния съд, за да се произнесе по останалите правни основания за обжалване. Моли също така другите страни в производството да бъдат осъдени да заплатят съдебните разноски.

26 Kaul иска жалбата да бъде отхвърлена и СХВП да бъде осъдена да заплати съдебните разноски.

*Доводи на страните*

27 С единственото правно основание на жалбата си, което се състои от две части, СХВП поддържа, че като е приел в точки 29 и 30 от обжалваното съдебно решение, че в рамките на процедура по възражение апелативният състав на СХВП е бил длъжен да вземе предвид представените за първи път в подкрепа на становището по член 59 от Регламент № 40/94 фактически обстоятелства и доказателства, Първоинстанционният съд е нарушил различни разпоредби от посочения регламент и от Регламента за прилагане.

28 С първата част от това правно основание СХВП изтъква, че като е приел в посочените точки, че принципът за функционална приемственост задължава апелативния състав да вземе предвид тези факти и доказателства, Първоинстанционният съд е тълкувал и приложил неправилно разпоредбата на член 42, параграф 3 от Регламент № 40/94 във връзка с разпоредбите на правило 16, параграф 3 и на правило 20, параграф 2 от Регламента за прилагане, както и член 62, параграф 1 от Регламент № 40/94.

29 Срокът за представяне на факти и доказателства в подкрепа на възражението, който СХВП определила въз основа на първите три от тези разпоредби на възразяващия, бил всъщност преклузивен и след изтичането му било изключено представянето на такива факти и доказателства пред отдела по споровете, освен при продължаване на посочения срок от СХВП.

30 Непредставени в посочения срок факти и доказателства не можели да бъдат представени и пред апелативния състав, нито да доведат до отмяната на

решението на отдела по споровете. Обратно на приетото от Първоинстанционния съд, функционалната приемственост между отделите по споровете и апелативните състави, която се потвърждава от член 62, параграф 1 от Регламент № 40/94, била свързана с правомощията на посочените инстанции да разрешават правни спорове, но не можела да заличи последиците на точно определените срокове, които общностната правна уредба предвижда, с цел да се регулира процедурата по възражение.

31 Такова тълкуване се налагало и от ratio legis на процедурата по възражение, насочена към ранното установяване на конфликтите между марки и бързото постановяване на административно решение по тях. Решението, с което се отхвърля възражението, нямало окончателен характер, след като съгласно член 52, параграф 1 от Регламент № 40/94 не било пречка за последващо подаване на искане за обявяване на марка за недействителна или за предявяване на насрещен иск в производство за нарушение на същите основания като изтъкнатите в подкрепа на възражението.

32 С втората част от правното основание СХВП поддържа, че като е приел в точки 29 и 30 от обжалваното съдебно решение, че ако при обжалването фактическите обстоятелства и доказателствата са представени в срока от четири месеца, предвиден в член 59 от Регламент № 40/94, то представянето им е извършено „навреме“ по смисъла на член 74, параграф 2 от посочения регламент, така че апелативният състав трябва да ги вземе предвид, Първоинстанционният съд не е спазил разпоредбата на член 74, параграф 2 от Регламент № 40/94.

33 Във връзка с това СХВП поддържа главно че член 74, параграф 2 не следвало да се прилага, когато, както в конкретния случай, представянето е подчинено на преклузивен срок пред отдел, който се произнася като първа инстанция. С използването на термините „навреме“, „not in due time“ или „verspätet“ посочената разпоредба отразявала именно желанието да бъдат избегнати неоснователни забавяния в случаи, в които липсват такива преклузивни срокове.

34 При условията на евентуалност СХВП изтъква, че Първоинстанционният съд неоснователно е стеснил приложното поле на посочения член 74, параграф 2, като е приел, че тази разпоредба следва да бъде прилагана в рамките на процедурата по обжалване само ако представянето на фактически обстоятелства и доказателства е извършено след изтичане на срока от четири месеца, посочен в член 59 от Регламент № 40/94. Всъщност член 74, параграф 2 от този регламент трябвало да може се прилага и в други случаи, например когато това представяне вече е можело и е трябвало да бъде направено пред отдела по споровете.

35 Според Kaul, което разглежда посоченото правно основание в неговата цялост, Първоинстанционният съд правилно е приел, че апелативните състави трябва да взимат предвид нови фактически обстоятелства и доказателства, доколкото тяхното представяне, включително пред тези състави, не е късно извършено по смисъла член 74, параграф 2 от Регламент № 40/94. Така било в конкретния случай, тъй като спорното представяне било извършено в срока, предвиден в член 59 от Регламент № 40/94.

36 Апелативният състав бил втора инстанция, която трябвало да разгледа отново по същество, без никакви ограничения, спора преди възложения на Първоинстанционния съд и на Съда съдебен контрол, който от своя страна бил ограничен до правилното прилагане на правото.

37 Член 61, параграф 2 и член 76 от Регламент № 40/94 потвърждавали, че апелативният състав разполага със същите правомощия като отдела, който се е произнесъл като първа инстанция, по-конкретно с оглед на приканването на страните да представят забележки или за разпореждането да се съберат доказателства. Разглеждан във връзка с тези разпоредби, член 62, параграф 1 от Регламент № 40/94 сочел, че апелативният състав е длъжен да реши, с оглед на всички факти, с които разполага, дали преценява, че може да постанови решение със същия диспозитив като отнесеното пред него решение.

38 От член 74, параграф 1 от Регламент № 40/94 следвало, че само страните могат да представят факти и доказателства в производствата inter partes. Така страните трябвало да запазят правото си да задълбочат разискванията в стадия на обжалване, в частност в светлината на постановеното пред първата инстанция решение.

39 От друга страна, възможността решението на СХВП да бъде постановено въз основа на възможно най-обстойно изяснена фактическа обстановка била в съответствие както с принципите на правната сигурност и на процесуалната икономия, така и с целта на процедурата по възражение конфликтите между марки да бъдат разрешавани преди регистрацията на марката в интерес на правилното функциониране на вътрешния пазар.

*Съображения на Съда*

40 Поради тясната връзка между двете части от правното основание на жалбата, те следва да бъдат разгледани заедно.

По член 74, параграф 2 от Регламент № 40/94

41 За произнасянето по правното основание, разгледано в неговата цялост, е необходимо на първо място да се констатира, че както следва от редакцията на

член 74, параграф 2 от Регламент № 40/94, СХВП може да пренебрегне факти, на които страните не са се позовали навреме, или доказателства, които те не са представили навреме.

42 Обратно на твърденията на СХВП, от този текст следва, че при липса на разпоредба в обратния смисъл общото правило е, че представянето на факти и доказателства от страните е възможно след изтичане на сроковете, на които е подчинено това представяне съгласно разпоредбите на Регламент № 40/94, и че в никакъв случай не е забранено СХВП да вземе предвид такива късно посочени факти и късно представени доказателства.

43 В замяна на това от посочения текст също така ясно следва, че подобно късно позоваване на факти или представяне на доказателства не предоставя на направилата го страна безусловното право тези факти или доказателства да бъдат взети предвид от СХВП. Като уточнява, че тя „може" в подобен случай да реши да пренебрегне такива факти и доказателства, член 74, параграф 2 от Регламент № 40/94 всъщност предоставя на СХВП широко право на преценка, за да реши дали следва да ги вземе предвид или да ги пренебрегне, като мотивира решението си по този въпрос.

44 Вземането предвид на такива факти и доказателства от СХВП при произнасяне в процедура по възражение може в частност да бъде оправдано, ако службата счита, от една страна, че късно представените факти и доказателства могат на пръв поглед да бъдат от значение за изхода на висящата пред нея процедура по възражение, а от друга — че стадият на процедурата, в който е извършено късното представяне, и съпътстващите го обстоятелства допускат вземането предвид на фактите и доказателствата.

45 Както правилно отбелязва СХВП, ако независимо от обстоятелствата тя бъде задължена да вземе предвид фактите и доказателствата, представени от страните в процедура по възражение извън сроковете, определени съгласно разпоредбите на Регламент № 40/94, тези разпоредби биха били лишени от каквото и да е полезно действие.

46 В замяна на това тълкуването, възприето в точки 42—44 от настоящото решение във връзка с член 74, параграф 2 от Регламент № 40/94, позволява това полезно действие да бъде запазено, като при това бъдат едновременно удовлетворени различни изисквания.

47 Наистина, от една страна, в съответствие с принципа на доброто администриране и с необходимостта да се гарантира правилното развитие и ефективността на производствата е страните да бъдат насърчавани да спазват сроковете, определени от СХВП за събиране на доказателства по преписката. Обстоятелството, че ако се наложи, тя може да пренебрегне факти и доказателства, представени от страните извън определените срокове, би трябвало само по себе си да има такъв ефект на насърчаване.

48 От друга страна, като запазва все пак възможността за инстанцията, на която е възложено разрешаването на спора, да вземе предвид късно представени от страните факти и доказателства, най-малкото по отношение на процедура по възражение, това тълкуване може да допринесе да се избегне регистрацията на марки, чието използване може впоследствие успешно да бъде оспорено посредством процедура по обявяване на недействителност или по повод на процедура за нарушение. Както Съдът вече се е произнесъл, съображенията за правна сигурност и за добро администриране налагат това (вж. по-конкретно Решение от 6 май 2003 г. по дело Libertel, C-104/01, Recueil, стр. I-3793, точка 59).

По естеството на процедурата пред апелативния състав на СХВП и с член 62, параграф 1 от Регламент № 40/94

49 На второ място трябва да се посочи, че няма принципно съображение, свързано с естеството на процедурата пред апелативния състав или с правомощията на тази инстанция, което да изключва възможността с оглед на произнасянето по жалбата този състав да вземе предвид факти или доказателства, представени за първи път във фазата на обжалване.

50 Във връзка с това следва да се припомни, че споровете, породени от възражение срещу заявка за регистрация на марка, потенциално подлежат на четиристепенен контрол.

51 Една процедура се развива най-напред пред СХВП — първо пред нейните отдели по споровете, а при обжалване — пред нейните апелативни състави, които си остават инстанции на СХВП, въпреки гаранциите за независимост, с които се ползват те и техните членове. Тази процедура евентуално може да бъде последвана от съдебен контрол, включващ Първоинстанционния съд и, когато е необходимо, при обжалване — Съда.

52 Както предвижда член 63, параграф 2 от Регламент № 40/94, Първоинстанционният съд може да отмени или измени решението на апелативен състав на СХВП само на основание „липса на компетентност, нарушаване на съществени процедурни изисквания, нарушаване на договора, на [посочения] регламент или на всяка правна норма, отнасяща се до тяхното прилагане или злоупотреба с власт“.

53 От тази разпоредба следва по-конкретно че Първоинстанционният съд може да отмени или измени обжалваното съдебно решение само ако към момента на постановяването му то е засегнато от някой от тези пороци, съставляващи основания за отмяна или изменение. В замяна на това той не би могъл да отмени или измени посоченото решение по причини, възникнали след неговото постановяване (Решение от 11 май 2006 г. по дело Sunrider/СХВП, C-416/04 P, Recueil, стр. I-4237, точки 54 и 55).

54 От посочената разпоредба също така следва, както Първоинстанционният съд правилно приема в трайно установената си практика, че във фазата на обжалване пред тази общностна юрисдикция не може да се извърши позоваване на факти, на които страните не са се позовали пред инстанциите на СХВП. Първоинстанционният съд трябва да прецени законосъобразността на решението на апелативния състав, като провери как той е приложил общностното право, по-конкретно към представените пред него факти (вж. в този смисъл Решение от 18 юли 2006 г.по дело Rossi/СХВП, C-214/05 P, Recueil, стр. I-7057, точка 50), но в замяна на това не може да извърши такава проверка, като вземе предвид новопредставени пред него фактически обстоятелства.

55 Следвайки логиката на институционалната структура, припомнена в точки 50 и 51 от настоящото решение, съдебният контрол, упражняван по този начин от Първоинстанционния съд, не би могъл да бъде просто повторение на контрола, извършен преди това от апелативния състав на СХВП.

56 В това отношение от член 62, параграф 1 от Регламент № 40/94 следва, че след разглеждането на жалбата по същество апелативният състав се произнася по жалбата и че когато прави това, той може „да упражни правомощията на отдела, който е взел оспореното решение“, т.е., в случая, да се произнесе сам по възражението, като го отхвърли или го обяви за основателно и по този начин потвърди или отмени оспореното решение.

57 От член 62, параграф 1 от Регламент № 40/94 следва, че при разглеждане на жалбата, с която е сезиран, апелативният състав е длъжен да проведе нова, пълна проверка по съществото на възражението както от правна, така и от фактическа страна.

58 Както припомня Kaul, от член 61, параграф 2 и член 76 от Регламент № 40/94 от друга страна следва, че за нуждите на разглеждането по същество на жалбата, с която е сезиран, апелативният състав приканва страните да представят толкова често, колкото е необходимо, своите забележки по изпратените от него съобщения и че може също така да постанови събирането на доказателства, част от което е представянето на фактически обстоятелства и доказателства. В член 62, параграф 2 от Регламент № 40/94 обаче се уточнява, че ако апелативният състав върне преписката за доразглеждане на инстанцията, която е постановила обжалваното решение, последната е обвързана от мотивите и диспозитива на решението на апелативния състав, „доколкото фактите по случая са непроменени“. Такива разпоредби на свой ред свидетелстват за възможността фактическият материал да бъде обогатяван в различните фази на производството пред СХВП.

По член 42, параграф 3 и член 59 от Регламент № 40/94

59 На трето място, от член 42, параграф 3 от Регламент № 40/94 следва, че лицето, направило възражение срещу регистрацията на марка, като е посочило, че тя следва да бъде отказана на основание член 8, параграф 1 от този регламент, може да представи в подкрепа на посоченото възражение факти, доказателства и аргументи в срока, определен за това от СХВП.

60 За разлика от член 42, параграф 3, член 59 от Регламент № 40/94, в който се уточняват условията за подаване на жалба пред апелативния състав, не се споменава за представянето на факти или доказателства, а само за представянето в срок от четири месеца на писмен документ, в който са изложени основанията за обжалването.

61 От това следва, че противно на приетото от Първоинстанционния съд в точка 30 от обжалваното съдебно решение, посоченият член 59 не може да бъде тълкуван в смисъл, че предоставя на лицето, подало такава жалба, нов срок за представяне на факти и доказателства в подкрепа на възражението си.

62 Следователно Съдът е допуснал грешка при прилагане на правото, като е счел в посочената точка, че такива факти и доказателства са представени „навреме" по смисъла на член 74, параграф 2, и въз основа на това е стигнал до заключението, че апелативният състав е длъжен да ги вземе предвид в решението, което трябва да постанови по жалбата, с която е сезиран.

63 Наистина, както следва от точки 41—43 от настоящото решение, след като, както в случая, не се е позовала на такива факти и не е представила такива доказателства в сроковете, определени ѝ за това съгласно разпоредбите на Регламент № 40/94, и следователно „навреме" по смисъла на член 74, параграф 2 от посочения регламент, съответната страна не се ползва от безусловното право те да бъдат взети предвид от апелативния състав, тъй като същият, напротив, разполага със свобода да прецени дали да ги вземе предвид с оглед на решението, което трябва да постанови.

64 От всичко изложено по-горе следва, че като е приел в точки 29 и 30 от обжалваното съдебно решение, че апелативният състав е длъжен да вземе предвид факти и доказателства, които страната, направила възражение срещу заявката за регистрация на марка, е представила за първи път с писменото становище в подкрепа на жалбата, подадена от нея пред посочения състав срещу решение, постановено от отдел по споровете, и като е отменил спорното решение само на основание че апелативният състав е отказал да вземе предвид тези факти и доказателства в конкретния случай, Първоинстанционният съд е нарушил разпоредбите на член 42, параграф 3, във връзка с член 59 и член 74, параграф 2 от Регламент № 40/94.

65 От изложеното по-горе следва, че обжалваното съдебно решение трябва да бъде отменено.

**По жалбата в първоинстанционното производство**

66 В съответствие с член 61, първа алинея от Статута на Съда същият може, ако отмени решението на Първоинстанционния съд, сам да постанови окончателно решение по делото, когато фазата на производството позволява това, или да върне делото на Първоинстанционния съд за постановяване на решение.

67 В случая Съдът констатира, както е направил преди това Първоинстанционният съд в точка 27 от обжалваното съдебно решение, че в точки 10—12 от спорното решение апелативният състав е отказал да вземе предвид фактите и доказателствата, представени от Kaul в подкрепа на жалбата му, като е приел по същество, че вземането им предвид е автоматично изключено, след като тези факти и доказателства не са били представени преди това пред отдела по споровете в определените от същия срокове.

68 Тази теза на апелативния състав, която е защитавана и от СХВП както в хода на производството пред Първоинстанционния съд, така и в рамките на настоящото производство по жалба, е в противоречие с член 74, параграф 2 от Регламент № 40/94. Наистина, както следва от точки 41—43 от настоящото решение, посочената разпоредба предоставя на апелативния състав, пред

който са представени с такова закъснение факти и доказателства, свобода на преценка, за да реши дали следва те да бъдат взети предвид за нуждите на решението, което той трябва да постанови.

69 В случая, вместо да упражни така предоставеното му право на преценка, апелативният състав неправилно е счел, че е лишен от всякакво право на преценка във връзка с евентуалното вземане предвид на въпросните факти и доказателства.

70 От изложеното по-горе следва, че спорното решение трябва да бъде отменено.

**По съдебните разноски**

71 Съгласно член 122, първа алинея от Процедурния правилник, когато жалбата е основателна и Съдът сам решава окончателно правния спор, той се произнася по съдебните разноски. По смисъла на член 69, параграф 2 от същия правилник, който на основание член 118 е приложим по отношение на производството по обжалване, загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане.

72 В конкретния случай трябва да се посочи, че макар обжалваното съдебно решение да е отменено, с настоящото решение Съдът уважава жалбата на Kaul и отменя решението на апелативния състав на СХВП. От изложеното следва, че в съответствие с направеното от Kaul искане СХВП следва да бъде осъдена да понесе съдебните разноски, направени от него както в първоинстанционното производство, така и в рамките на производството по обжалване.

По изложените съображения Съдът (разширен състав) реши:

1) **Отменя Решението на Първоинстанционния съд на Европейските общности от 10 ноември 2004 г. по дело Kaul/СХВП — Bayer (ARCOL) (Т-164/02).**

2) **Отменя Решението на трети апелативен състав на Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП) от 4 март 2002 г. (преписка R 782/2000-3).**

3) **Осъжда СХВП да заплати съдебните разноски, направени както в първоинстанционното производство, така и в производството по обжалване.**

Подписи