

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (velkého senátu)

13. března 2007^{*}

Ve věci C-29/05 P,

jejímž předmětem je kasační opravný prostředek na základě článku 56 statutu Soudního dvora, podaný dne 25. ledna 2005,

Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM),
zastoupený A. von Mühlendahlem a G. Schneiderem, jako zmocněnci,

účastník řízení podávající kasační opravný prostředek,

příčemž dalšími účastnicemi řízení jsou:

Kaul GmbH, se sídlem v Elmshornu (Německo), zastoupená G. Würtembergerem
a R. Kunzem, Rechtsanwälte,

žalobkyně v prvním stupni,

^{*} Jednací jazyk: němčina.

Bayer AG, se sídlem v Leverkusenu (Německo),

účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM,

SOUDNÍ DVŮR (velký senát),

ve složení V. Skouris, předseda, P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts a J. Klučka, předsedové senátů, J. N. Cunha Rodrigues, R. Silva de Lapuerta, K. Schiemann (zpravodaj), G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešič a J. Malenovský, soudci,

generální advokátka: E. Sharpston,
vedoucí soudní kanceláře: K. Sztranc-Sławiczek, rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 27. června 2006,

po vyslechnutí stanoviska generální advokátky na jednání konaném dne 26. října 2006,

vydává tento

Rozsudek

- 1 Svým kasačním opravným prostředkem se Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) domáhá zrušení rozsudku Soudu prvního stupně Evropských společenství ze dne 10. listopadu 2004, Kaul v. OHIM – Bayer (ARCOL) (T-164/02, Sb. rozh. s. II-3807, dále jen „napadený rozsudek“), kterým bylo zrušeno rozhodnutí třetího odvolacího senátu OHIM ze dne 4. března 2002 (věc R 782/2000-3, dále jen „sporné rozhodnutí“), kterým byly zamítnuty námitky Kaul GmbH (dále jen „společnost Kaul“) proti zápisu slovního označení „ARCOL“ jakožto ochranné známky Společenství.
- 2 Soud v bodech 29 a 30 napadeného rozsudku rozhodl, že odvolací senát v uvedeném rozhodnutí nesprávně usoudil, že faktické skutečnosti, které nebyly předloženy námitkovému oddělení OHIM, jež rozhodovalo v první instanci, nemohly být poprvé předloženy odvolatelem na podporu jeho odvolání před odvolacím senátem. Podle uvedeného rozsudku je odvolací senát naopak povinen přihlédnout k takovým skutečnostem při rozhodování o odvolání, které k němu bylo podáno.
- 3 OHIM v rámci svého kasačního opravného prostředku tvrdí, že Soud tedy nesprávně vyložil ustanovení nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146) a nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení č. 40/94 (Úř. věst. L 303, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 189, dále jen „prováděcí nařízení“).

Právní rámec

Nariadení č. 40/94

- 4 Článek 8 nariadení č. 40/94, nazvaný „Relativní důvody pro zamítnutí zápisu“, ve svém odst. 1 písm. b) stanoví:

„Na základě námitek majitele starší ochranné známky se přihlášená ochranná známka nezapíše:

[...]

- b) pokud z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna; nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou.“

- 5 Článek 42 odst. 3 uvedeného nariadení stanoví:

„Námítky musejí být podány písemně a musí být odůvodněny. Za řádně podané se považují až po zaplacení poplatku za podání námitek. Ve lhůtě stanovené úřadem

může ten, kdo podal námitky, předložit na jejich podporu skutečnosti, důkazy a vyjádření.“

- 6 Článek 52 nařízení č. 40/94, nazvaný „Relativní důvody neplatnosti“, ve svém odst. 1 písm. a) stanoví:

„Ochranná známka Společenství se prohlásí za neplatnou na základě návrhu podaného u úřadu nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení:

- a) pokud existuje starší známka uvedená v čl. 8 odst. 2 a jsou splněny podmínky stanovené v odstavci 1 nebo 5 uvedeného článku“.

- 7 Článek 57 odst. 1 nařízení č. 40/94 obsažený v hlavě VII tohoto nařízení, věnované odvolání, zejména stanoví: „odvolání lze podat proti rozhodnutím průzkumových referentů, proti rozhodnutím námitkových oddělení, oddělení pro správu známek a právní otázky a zrušovacích oddělení“.

- 8 Podle článku 59 uvedeného nařízení:

„Odvolání se podává písemně u úřadu ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení napadeného rozhodnutí. [...] Písemné odůvodnění odvolání musí být předloženo ve lhůtě čtyř měsíců ode dne doručení rozhodnutí.“

9 Článek 61 téhož nařízení, nazvaný „Přezkoumání odvolání“, stanoví:

„1. Je-li odvolání přípustné, přezkoumá odvolací senát, zda mu lze vyhovět.

2. Při projednávání odvolání vyzývá odvolací senát účastníky tak často, jak je to nezbytné, aby předložili ve stanovené lhůtě vyjádření ke sdělením, která jim zaslal, nebo ke sdělením, která předložili ostatní účastníci.“

10 Článek 62 nařízení č. 40/94, nazvaný „Rozhodnutí o odvolání“, stanoví:

„1. Po projednání přípustnosti odvolání o něm odvolací senát rozhodne. Může rozhodnout místo oddělení, které napadené rozhodnutí vydalo, nebo věc tomuto oddělení vrátit k dalšímu jednání.

2. Vráťí-li odvolací senát věc k dalšímu jednání oddělení, které napadené rozhodnutí vydalo, je toto oddělení vázáno rozhodnutím odvolacího senátu a jeho odůvodněním, pokud se skutkový stav nezmění.

[...]“

- 11 Článek 63 uvedeného nařízení, nazvaný „Žaloby podané k Soudnímu dvoru“, stanoví:

„1. Proti rozhodnutí odvolacího senátu o odvolání lze podat žalobu k Soudnímu dvoru.

2. Žalobu lze podat pro nepříslušnost, podstatné porušení procesních ustanovení, porušení Smlouvy, tohoto nařízení nebo prováděcích předpisů nebo zneužití pravomoci.

3. Soudní dvůr má pravomoc napadené rozhodnutí zrušit nebo je změnit.

[...]“

- 12 Článek 74 nařízení č. 40/94, nazvaný „Zkoumání skutečností úřadem z úřední moci“, obsažený v oddílu 1 nazvaném „Obecná ustanovení“ hlavy IX věnované řízení stanoví:

„1. V průběhu řízení zkoumá úřad skutečnosti z moci úřední; v řízení týkajícím se relativních důvodů zamítnutí se však úřad při zkoumání omezí na skutečnosti, důvody a návrhy přednesené účastníky.

2. Úřad nemusí přihlížet ke skutečnostem, které účastníci včas neuvedli, ani k důkazům, které včas nepředložili.“

- 13 Podle čl. 76 odst. 1 uvedeného nařízení:

„V řízení před úřadem patří mezi důkazní prostředky:

a) výsledky účastníků;

b) žádosti o informace;

- c) předložení dokladů a důkazů;
- d) výsledky svědků;
- e) znalecké posudky;
- f) písemná prohlášení učiněná místopřísežně nebo mající podle právních předpisů státu, ve kterém jsou učiněna, rovnocenný účinek.“

Prováděcí nařízení

¹⁴ Pravidlo 16 odst. 3 prováděcího nařízení stanoví:

„Nejsou-li podrobnosti o skutečnostech, důkazech a argumentech a jiná podpůrná dokumentace uvedené v odstavci 1 a důkazy uvedené v odstavci 2 předloženy spolu se sdělením o námitce nebo následně, mohou být předloženy i po zahájení námitkového řízení ve lhůtě, kterou může úřad stanovit podle pravidla 20 odst. 2.“

15 Pravidlo 20 odst. 2 uvedeného nařízení stanoví:

„Neobsahuje-li sdělení o námitce podrobnosti o skutečnostech, důkazech a argumentech uvedené v pravidle 16 odst. 1 a 2, vyzve úřad osobu, která podala námitky, aby tyto podrobnosti sdělila ve lhůtě, kterou jí úřad stanoví. Každé sdělení osoby, která podala námitky, se doručí přihlašovatel, který dostane příležitost odpovědět ve lhůtě úřadem stanovené.“

Skutečnosti předcházející sporu

16 Skutečnosti předcházející sporu předloženému Soudu, jak vyplývají z napadeného rozsudku, mohou být shrnuty následovně:

17 Společnost Atlantic Richfield Co. požádala dne 3. dubna 1996 OHIM o zápis slovního označení „ARCOL“ jako ochranné známky Společenství, zejména pro „chemické výrobky určené ke konzervování potravin“.

18 Dne 20. října 1998 podala společnost Kaul námitky proti této přihlášce, přičemž se dovolávala existence nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení

č. 40/94. Společnost Kaul se v tomto ohledu dovolávala starší ochranné známky Společenství, jejíž je majitelkou, a sice slovního označení „CAPOL“, zapsané pro „chemické výrobky určené ke konzervování potravin, a sice suroviny ke glazování a konzervování konečných potravin, zvláště cukrovinek“.

19 Námitkové oddělení OHIM tyto námitky dne 30. června 2000 zamítlo, neboť došlo k závěru, že neexistuje nebezpečí záměny.

20 Společnost Kaul na podporu svého odvolání, které podala proti tomuto rozhodnutí, zejména uplatnila, jak tvrdila již dříve před námitkovým oddělením, že ochranná známka, jejíž je majitelkou, se vyznačuje vysokou rozlišovací způsobilostí, takže by měla v souladu s judikaturou Soudního dvora požívat zvýšené ochrany. Společnost Kaul však v tomto ohledu tvrdila, že taková vysoká rozlišovací způsobilost vyplývá nejen z neexistence popisné povahy slova „CAPOL“ pro dotyčné výrobky, jak již uplatnila před námitkovým oddělením, nýbrž rovněž ze skutečnosti, že se uvedená ochranná známka stala z důvodu užívání obecně známou. Společnost Kaul za účelem doložení této obecné známosti předložila v příloze svého písemného odůvodnění došlého odvolacímu senátu čestné prohlášení svého generálního ředitele, jakož i seznam svých klientů.

21 Odvolací senát OHIM ve sporném rozhodnutí zejména usoudil, že nemůže přihlídnout k případné vysoké rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, která souvisí s její obecnou známostí, neboť taková skutečnost a výše zmíněné důkazy na její podporu byly poprvé uvedeny až na podporu k němu podaného odvolání.

Napadený rozsudek

- 22 Společnost Kaul podala návrhem došlým kanceláři Soudu dne 24. května 2002 žalobu směřující ke zrušení sporného rozhodnutí. Na podporu uvedené žaloby se dovolávala čtyř žalobních důvodů vycházejících zaprvé, z porušení povinnosti přezkoumat skutečnosti jí předložené odvolacímu senátu, zadruhé, z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, zatřetí, z porušení procesních zásad uznávaných v členských státech a procesních pravidel použitelných u OHIM, a začtvrté, z porušení povinnosti uvést odůvodnění.
- 23 Soud vyhověl prvnímu žalobnímu důvodu, a zrušil tak sporné rozhodnutí, aniž by se vyjádřil k ostatním žalobním důvodům. V tomto ohledu zejména rozhodl v bodech 25 až 30 napadeného rozsudku následující:
- „25 Nejprve je třeba uvést, že skutečnostmi předloženými žalobkyní odvolacímu senátu byly čestné prohlášení generálního ředitele žalobkyně a seznam klientů žalobkyně.
- 26 Tyto dokumenty, týkající se intenzity užívání ochranné známky žalobkyně, byly předloženy žalobkyní na podporu argumentace již předložené námitkovému oddělení, a tedy založené pouze na úvahách o neexistenci popisné povahy ochranné známky žalobkyně, podle které má tato ochranná známka vysoký stupeň rozlišitelnosti, a proto jí musí náležet větší ochrana.

- 27 Odvolací senát v bodech 10 až 12 [sporného] rozhodnutí, dále pak OHIM v bodě 30 vyjádření k žalobě shledaly, že nově uvedené skutečnosti nemohou být zohledněny, protože byly předloženy po uplynutí lhůt stanovených námitkovým oddělením.
- 28 Nicméně je nutno konstatovat, že tento postoj není slučitelný s funkční kontinuitou mezi odděleními OHIM potvrzenou Soudem, pokud jde jak o řízení *ex parte* [rozsudek Soudu ze dne 8. července 1999, Procter & Gamble v. OHIM (BABY-DRY), T-163/98, Recueil, s. II-2383, body 38 až 44, nestižen neplatností v této otázce rozsudkem Soudního dvora ze dne 20. září 2001, Procter & Gamble v. OHIM [...], C-383/99 P, Recueil, s. I-6251, a rozsudek Soudu ze dne 12. prosince 2002, Procter & Gamble v. OHIM (Tvar mýdla), T-63/01, Recueil, s. II-5255, bod 21], tak pokud jde o řízení *inter partes* [rozsudek Soudu ze dne 23. září 2003, Henkel v. OHIM – LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Recueil, s. II-3253, body 24 až 32].
- 29 Bylo totiž rozhodnuto, že z funkční kontinuity mezi odděleními OHIM vyplývá, že v rámci působnosti čl. 74 odst. 1 *in fine* nařízení č. 40/94 je odvolací senát povinen založit své rozhodnutí na všech skutkových a právních okolnostech, které dotyčný účastník řízení předložil buď v řízení před útvarem rozhodujícím v první instanci, nebo, s výhradou odstavce 2 téhož článku, v odvolacím řízení (výše uvedený rozsudek KLEENCARE, bod 32). V rozporu s tím, co tvrdí OHIM, pokud jde o řízení *inter partes*, tedy funkční kontinuita mezi jednotlivými odděleními OHIM nemá za následek, že účastník řízení, který nepředložil před útvarem rozhodujícím v první instanci určité skutkové a právní okolnosti ve lhůtách stanovených tímto útvarem, nemůže uplatňovat zmíněné skutečnosti před odvolacím senátem na základě čl. 74 odst. 2 nařízení č. 40/94. Funkční kontinuita má naopak za důsledek to, že takový účastník řízení může uplatňovat zmíněné skutečnosti před odvolacím senátem, s výhradou dodržení čl. 74 odst. 2 zmíněného nařízení před tímto oddělením.

30 V důsledku toho, jelikož v projednávaném případě sporné skutečnosti nebyly předloženy opožděně ve smyslu čl. 74 odst. 2 nařízení č. 40/94, nýbrž byly předloženy v příloze písemného odůvodnění žalobkyně, které došlo odvolacímu senátu dne 30. října 2000, to znamená ve lhůtě čtyř měsíců stanovené v článku 59 nařízení č. 40/94, nemohl odvolací senát odmítnout zohlednění těchto skutečností.“

24 Soud v bodě 34 uvedeného rozsudku došel k závěru, že „odvolací senát nemohl, aniž by porušil článek 74 nařízení č. 40/94, odmítnout přezkoumat skutečnosti předložené žalobkyní v písemném odůvodnění ze dne 30. října 2000 za účelem prokázání vysokého stupně rozlišitelnosti starší ochranné známky vyplývajícího ze žalobkyní uplatňovaného užívání této ochranné známky na trhu.“

Ke kasačnímu opravnému prostředku

25 OHIM v rámci svého kasačního opravného prostředku navrhuje, aby Soudní dvůr zrušil napadený rozsudek a vrátil věc Soudu k rozhodnutí o dalších žalobních důvodech. Rovněž navrhuje, aby byla ostatním účastníkům uložena náhrada nákladů řízení.

26 Společnost Kaul navrhuje, aby byl kasační opravný prostředek zamítnut a aby byla OHIM uložena náhrada nákladů řízení.

Argumentace účastníků řízení

- 27 OHIM ve svém jediném důvodu kasačního opravného prostředku obsahujícím dvě části tvrdí, že Soud nesprávně uplatnil několik ustanovení nařízení č. 40/94 a prováděcího nařízení, když v bodech 29 a 30 napadeného rozsudku rozhodl, že odvolací senát OHIM je v rámci námitkového řízení povinen přihlédnout ke skutečnostem a důkazům předloženým poprvé na podporu písemného odůvodnění uvedeného v článku 59 nařízení č. 40/94.
- 28 OHIM v rámci první části tohoto důvodu kasačního opravného prostředku uplatňuje, že Soud nesprávně vyložil a použil ustanovení čl. 42 odst. 3 nařízení č. 40/94 ve spojení s pravidlem 16 odst. 3 a pravidlem 20 odst. 2 prováděcího nařízení, jakož i s čl. 62 odst. 1 nařízení č. 40/94, když ve výše uvedených bodech rozhodl, že podle zásady funkční kontinuity je odvolací senát povinen k těmto skutečnostem a důkazům přihlédnout.
- 29 Lhůta stanovená OHIM osobě podávající námitky na základě prvních tří z těchto ustanovení k předložení skutečností a důkazů na podporu námitek představuje totiž propadnou lhůtu, po jejímž uplynutí je takové předložení námitkovému oddělení vyloučeno, ledaže by byla tato lhůta ze strany OHIM prodloužena.
- 30 Skutečnosti a důkazy nepředložené v uvedené lhůtě nemohou ani být předloženy odvolacímu senátu, ani vést ke zrušení rozhodnutí vydaného námitkovým

oddělení. V rozporu s tím, jak rozhodl Soud, funkční kontinuita mezi námitkovými odděleními a odvolacími senáty, kterou potvrzuje čl. 62 odst. 1 nařízení č. 40/94, se týká rozhodovací pravomoci těchto oddělení, ale nemůže zbavovat účinku konkrétní lhůty stanovené právní úpravou Společenství za účelem zajištění průběhu námitkového řízení.

31 *Ratio legis* námitkového řízení, jehož cílem je umožnit brzké určení konfliktů mezi ochrannými známkami a rychlé přijetí správního rozhodnutí v této souvislosti, rovněž vyžaduje takový výklad. Rozhodnutí, kterým se zamítají námitky, není krom toho konečným, neboť v souladu s čl. 52 odst. 1 nařízení č. 40/94 nebrání pozdějšímu podání žaloby na neplatnost nebo protinávrhu v rámci řízení pro porušení, založených na stejných důvodech, jako jsou důvody uváděné na podporu námitek.

32 Ve druhé části důvodu kasačního opravného prostředku OHIM tvrdí, že Soud tím, že rozhodl v bodech 29 a 30 napadeného rozsudku, že dojde-li k předložení skutečností nebo důkazů ve stadiu odvolání ve lhůtě čtyř měsíců uvedené v článku 59 nařízení č. 40/94, došlo k němu „včas“ ve smyslu čl. 74 odst. 2 uvedeného nařízení, takže odvolací senát musí k těmto skutečnostem přihlédnout, nesprávně uplatnil toto posledně uvedené ustanovení.

33 OHIM v tomto ohledu zaprvé tvrdí, že uvedený čl. 74 odst. 2 se neuplatní, podléhá-li předložení skutečností nebo důkazů oddělení rozhodujícímu v první instanci propadné lhůtě, jak je tomu v projednávaném případě. Použití pojmů „en temps utile (včas)“, „not in due time“ nebo dále „verspätet“ je v daném ustanovení právě výrazem snahy předejít neodůvodněným průtahům, nejsou-li takové propadné lhůty stanoveny.

- 34 OHIM podpůrně uplatňuje, že Soud neoprávněně omezil působnost uvedeného čl. 74 odst. 2, když rozhodl, že toto ustanovení se použije v rámci odvolacího řízení pouze tehdy, pokud dojde k předložení skutečností a důkazů po uplynutí lhůty čtyř měsíců zmíněné v článku 59 nařízení č. 40/94. Článek 74 odst. 2 tohoto nařízení by se totiž měl použít rovněž za jiných okolností, například proto, že k tomuto předložení mohlo nebo mělo dojít již u námitkového oddělení.
- 35 Společnost Kaul, která přistupuje k tomuto důvodu kasačního opravného prostředku jako celku, má za to, že Soud správně rozhodl, že odvolací senáty musí přihlédnout k novým skutečnostem, není-li předložení těchto nových skutečností, i před odvolacími senáty, opožděné ve smyslu čl. 74 odst. 2 nařízení č. 40/94. Tak tomu je v projednávané věci, neboť ke spornému předložení došlo ve lhůtě uvedené v článku 59 nařízení č. 40/94.
- 36 Odvolací senát představuje druhou instanci, která se má bez jakýchkoliv omezení znovu zabývat meritem věci před tím, než dojde k soudnímu přezkumu, kterým je pověřen Soud a Soudní dvůr, omezujícímu se na právní otázky.
- 37 Článek 61 odst. 2 a článek 76 nařízení č. 40/94 potvrzují, že odvolací senát má stejné pravomoci jako oddělení, které rozhodlo v první instanci, související zejména s vyzváním účastníků řízení, aby předložili svá vyjádření, nebo s nařízením provedení dokazování. Článek 62 odst. 1 uvedeného nařízení ve spojení s těmito ustanoveními stanoví, že odvolací senát je povinen rozhodnout s ohledem na všechny skutečnosti, které má k dispozici, má-li za to, že může přijmout rozhodnutí, jež má stejný výrok jako rozhodnutí, které mu bylo předloženo.

38 Z článku 74 odst. 1 nařízení č. 40/94 vyplývá, že předložení skutečností a důkazů v řízeních *inter partes* přísluší pouze účastníkům řízení. Účastníci řízení by si tak měli zachovat právo prohloubit projednání ve stadiu odvolání zejména ve světle rozhodnutí vydaného v první instanci.

39 Je krom toho v souladu jak se zásadami právní jistoty a hospodárnosti řízení, tak s účelem námitkového řízení, jehož cílem je umožnit, aby byly konflikty mezi ochrannými známkami vyřešeny před zápisem ochranné známky v zájmu řádného fungování vnitřního trhu, že by mohlo být rozhodnutí OHIM přijato na co možná nejširším skutkovém základě.

Závěry Soudního dvora

40 Vzhledem k tomu, že obě části důvodu kasačního opravného prostředku spolu úzce souvisejí, je namístě je zkoumat společně.

K článku 74 odst. 2 nařízení č. 40/94

41 Za účelem rozhodnutí o důvodu kasačního opravného prostředku v celém jeho rozsahu je třeba zaprvé konstatovat, jak vyplývá ze znění čl. 74 odst. 2 nařízení

č. 40/94, že OHIM nemusí přihlížet ke skutečnostem, které účastníci včas neuvedli, ani k důkazům, které včas nepředložili.

42 V rozporu s tím, co tvrdí OHIM, z takového znění vyplývá, že obecně platí, není-li stanoveno jinak, že předložení skutečností a důkazů účastníky řízení je stále možné i po uplynutí lhůt, kterým podléhá takové předložení podle ustanovení nařízení č. 40/94, a že OHIM nic nezakazuje přihlídnout ke skutečnostem a důkazům, které byly takto opožděně uvedeny nebo předloženy.

43 Naproti tomu z uvedeného znění stejně jasně vyplývá, že takové opožděné uvedení nebo předložení skutečností a důkazů nemůže účastníku řízení, který tak učinil, přiznávat bezpodmínečné právo na to, aby bylo k takovým skutečnostem nebo důkazům ze strany OHIM přihlédnuto. Článek 74 odst. 2 nařízení č. 40/94 tím, že upřesňuje, že OHIM „nemusí“ v takovém případě přihlížet k těmto skutečnostem a důkazům, přiznává totiž OHIM širokou posuzovací pravomoc ohledně rozhodnutí, které musí v tomto smyslu odůvodnit, zda je namístě k těmto skutečnostem a důkazům přihlídnout, či nikoliv.

44 Takové zohlednění ze strany OHIM v případě, kdy má rozhodovat v rámci námitkového řízení, může být zvláště odůvodněné, usoudí-li OHIM jednak, že skutečnosti předložené opožděně mohou na první pohled být skutečně relevantní, pokud jde o výsledek námitek podaných k OHIM, a jednak, že stadium řízení, ve kterém dojde k tomuto opožděnému předložení, a okolnosti, které jej provázejí, takovému zohlednění nebrání.

- 45 Jak správně uplatnil OHIM, uložit povinnost posledně jmenovanému, aby přihlédl za všech okolností ke skutečnostem a důkazům, které byly předloženy účastníky námitkového řízení po uplynutí lhůt za tímto účelem stanovených na základě ustanovení nařízení č. 40/94, by ostatně zbavovalo tato ustanovení veškerého užitečného účinku.
- 46 Naproti tomu výklad uvedený v bodech 42 až 44 tohoto rozsudku ohledně čl. 74 odst. 2 nařízení č. 40/94 může zachovat takový užitečný účinek a umožnit přitom uvedení různých závazných pravidel do souladu.
- 47 Jednak je totiž skutečnost, že jsou účastníci řízení podněcováni k tomu, aby dodrželi lhůty, které jim OHIM pro projednání věci stanovil, v souladu se zásadou řádného úředního postupu a nezbytností zajistit řádný průběh a účinnost řízení. Okolnost, že se OHIM může popřípadě rozhodnout, že nepřihlédne ke skutečnostem a důkazům, jež byly předloženy účastníky řízení po uplynutí stanovených lhůt, by měla sama o sobě mít takový podněcující účinek.
- 48 Krom toho, uvedený výklad tím, že přesto zachovává možnost oddělení, které rozhoduje o sporu, přihlédnout ke skutečnostem a důkazům opožděně předloženým účastníky řízení, může, alespoň co se týče námitkového řízení, přispět k tomu, aby se předešlo zápisům ochranných známek, jejichž užívání by mohlo být následně úspěšně zpochybněno v řízení na neplatnost nebo v řízení o porušení. Jak přitom Soudní dvůr již rozhodl, důvody právní jistoty a řádného úředního postupu svědčí ve prospěch tohoto přístupu (viz zejména rozsudek ze dne 6. května 2003, Libertel, C-104/01, Recueil, s. I-3793, bod 59).

K povaze řízení před odvolacím senátem OHIM a k čl. 62 odst. 1 nařízení č. 40/94

- 49 Zadruhé je třeba podotknout, že žádný zásadní důvod související s povahou řízení probíhajícího před odvolacím senátem nebo pravomocí tohoto oddělení nevylučuje, aby uvedený senát přihlédl za účelem rozhodnutí o odvolání, které k němu bylo podáno, ke skutečnostem nebo důkazům předloženým poprvé až ve stadiu tohoto odvolání.
- 50 V tomto ohledu je třeba připomenout, že spory z důvodu námitek proti přihlášce k zápisu ochranné známky mohou podléhat čtyřnásobnému přezkumu.
- 51 K řízení je totiž nejprve příslušný OHIM, nejdříve jeho námitková oddělení, u odvolání pak jeho odvolací senáty, které navzdory zárukám nezávislosti, jež se na ně stejně jako na jejich členy vztahují, zůstávají nicméně odděleními OHIM. Po tomto řízení následuje eventuální soudní přezkum ze strany Soudu a případně ze strany Soudního dvora v rámci kasačního opravného prostředku.
- 52 Jak stanoví čl. 63 odst. 2 nařízení č. 40/94, může Soud zrušit nebo změnit rozhodnutí odvolacího senátu OHIM pouze „pro nepřislušnost, podstatné porušení procesních ustanovení, porušení Smlouvy, [uvedeného] nařízení nebo prováděcích předpisů nebo zneužití pravomocí“.

- 53 Z tohoto ustanovení zejména vyplývá, že Soud může zrušit nebo změnit rozhodnutí, které je předmětem žaloby, pouze tehdy, pokud bylo rozhodnutí stiženo jedním z těchto důvodů pro zrušení nebo změnu v okamžiku, kdy bylo přijato. A naopak, Soud nemůže uvedené rozhodnutí zrušit nebo změnit z důvodů, které se vyskytnou až po jeho přijetí (rozsudek ze dne 11. května 2006, *Sunrider v. OHIM*, C-416/04 P, Sb. rozh. s. I-4237, body 54 a 55).
- 54 Z uvedeného ustanovení rovněž vyplývá, že, jak Soud právem a ustáleně rozhodoval, skutečnosti, jež nebyly uvedeny účastníky řízení před odděleními OHIM, nemohou již být uvedeny v řízení o žalobě podané k tomuto soudu Společenství. Soud totiž má posoudit legalitu rozhodnutí odvolacího senátu tak, že přezkoumá použití práva Společenství ze strany odvolacího senátu, zejména s ohledem na skutečnosti, které byly odvolacímu senátu předloženy (viz v tomto smyslu rozsudek ze dne 18. července 2006, *Rossi v. OHIM*, C-214/05 P, Sb. rozh. s. I-7057, bod 50), ale naopak nemůže provádět takový přezkum s přihlédnutím ke skutečnostem, které mu byly předloženy nově.
- 55 Z hlediska logiky institucionální struktury připomenuté v bodech 50 a 51 tohoto rozsudku, nemůže soudní přezkum takto prováděný Soudem spočívat v pouhém zdvojení přezkumu dříve provedeného odvolacím senátem OHIM.
- 56 Z článku 62 odst. 1 nařízení č. 40/94 v tomto ohledu vyplývá, že po projednání přípustnosti odvolání o něm odvolací senát rozhodne, a může tak „rozhodnout místo oddělení, které napadené rozhodnutí vydalo“, to v projednávaném případě znamená, že sám rozhodne o námitkách tak, že je zamítne, nebo je prohlásí za opodstatněné, čímž potvrdí, nebo zruší napadené rozhodnutí.

57 Z článku 62 odst. 1 nařízení č. 40/94 tak vyplývá, že odvolací senát má z důvodu odvolání, které k němu bylo podáno, provést nový úplný přezkum merita námitek jak z hlediska právních, tak z hlediska skutkových otázek.

58 Jak společnost Kaul připomněla, z čl. 61 odst. 2 a čl. 76 nařízení č. 40/94 krom toho vyplývá, že za účelem přezkumu merita odvolání, které k němu bylo podáno, vyzývá odvolací senát účastníky tak často, jak je to nezbytné, aby předložili svá vyjádření ke sdělením, která jim zaslal, a že může rovněž rozhodnout o provedení dokazování, jehož součástí je i předložení skutečností a důkazů. Článek 62 odst. 2 nařízení č. 40/94 upřesňuje, že vrátí-li odvolací senát věc k dalšímu jednání oddělení, které napadené rozhodnutí vydalo, je toto oddělení vázáno rozhodnutím odvolacího senátu a jeho odůvodněním, „pokud se skutkový stav nezmění“. Taková ustanovení dokládají možnost, že se skutkový základ v různých stádiích řízení probíhajícího u OHIM může rozšířit.

K článku 42 odst. 3 a článku 59 nařízení č. 40/94

59 Zatřetí, z čl. 42 odst. 3 nařízení č. 40/94 vyplývá, že ten, kdo podal námitky proti zápisu ochranné známky z důvodů, pro které nelze ochrannou známku zapsat podle čl. 8 odst. 1 tohoto nařízení, může ve lhůtě stanovené za tímto účelem úřadem předložit na jejich podporu skutečnosti, důkazy a vyjádření.

60 Na rozdíl od tohoto čl. 42 odst. 3, článek 59 nařízení č. 40/94, který upřesňuje podmínky podání odvolání k odvolacímu senátu, se nevztahuje na předložení skutečností nebo důkazů, nýbrž pouze na předložení odůvodnění odvolání ve lhůtě čtyř měsíců.

61 Z toho vyplývá, že na rozdíl od toho, jak rozhodl Soud v bodě 30 napadeného rozsudku, uvedený článek 59 nelze vykládat tak, že poskytuje odvolateli novou lhůtu k předložení skutečností a důkazů na podporu jeho námitek.

62 Soud se tedy dopustil nesprávného právního posouzení, když v uvedeném bodě usoudil, že takové skutečnosti a důkazy jsou předloženy „včas“ ve smyslu čl. 74 odst. 2, a když z toho vyvodil, že odvolací senát je povinen k těmto skutečnostem a důkazům přihlédnout v rozhodnutí, které má vydat v řízení o odvolání, které k němu bylo podáno.

63 Z bodů 41 až 43 tohoto rozsudku totiž vyplývá, že jestliže dotčený účastník řízení neuvedl takové skutečnosti a nepředložil takové důkazy, jak je tomu v projednávané věci, ve lhůtách, které mu byly za tímto účelem stanoveny na základě ustanovení nařízení č. 40/94, ani tedy „včas“ ve smyslu čl. 74 odst. 2 uvedeného nařízení, nepožívá tedy uvedený účastník řízení bezpodmínečného práva, že bude k těmto skutečnostem a důkazům ze strany odvolacího senátu přihlédnuto, neboť odvolací senát má naopak prostor pro uvážení ohledně rozhodnutí, zdali je takové zohlednění pro účely rozhodnutí, které má vydat, namístě, či nikoliv.

64 Z výše uvedeného vyplývá, že Soud nesprávně uplatnil ustanovení čl. 42 odst. 3 ve spojení s článkem 59 a čl. 74 odst. 2 nařízení č. 40/94, když v bodech 29 a 30 napadeného rozsudku rozhodl, že odvolací senát je povinen přihlédnout ke skutečnostem a důkazům, které osoba, jež podala námitky proti přihlášce k zápisu ochranné známky, uvádí poprvé až ve svém odůvodnění, které předkládá na podporu svého odvolání podaného k uvedenému odvolacímu senátu proti rozhodnutí vydanému námitkovým oddělením, a když zrušil sporné rozhodnutí jen proto, že odvolací senát v projednávané věci takové zohlednění odmítl.

65 Z toho vyplývá, že napadený rozsudek je třeba zrušit.

K žalobě v prvním stupni

66 V souladu s čl. 61 prvním pododstavcem statutu Soudního dvora může Soudní dvůr v případě zrušení rozhodnutí Soudu vydat sám konečné rozhodnutí ve věci, pokud to soudní řízení dovoluje, nebo věc vrátit zpět Soudu k rozhodnutí.

67 Soudní dvůr v projednávaném případě konstatuje, jak to již před ním učinil Soud v bodě 27 napadeného rozsudku, že odvolací senát v bodech 10 až 12 sporného rozhodnutí odmítl přihlédnout ke skutečnostem a důkazům, které společnost Kaul předložila na podporu svého odvolání, když v podstatě usoudil, že takové zohlednění je třeba *ex officio* vyloučit, neboť tyto skutečnosti a důkazy nebyly dříve předloženy námitkovému oddělení ve lhůtách, které toto oddělení stanovilo.

68 Toto tvrzení odvolacího senátu, které hájil rovněž OHIM jak během řízení před Soudem, tak v rámci tohoto kasačního opravného prostředku, však porušuje čl. 74 odst. 2 nařízení č. 40/94. Jak totiž vyplývá z bodů 41 až 43 tohoto rozsudku, uvedené ustanovení přiznává odvolacímu senátu, kterému byly opožděně předloženy

skutečnosti nebo důkazy, prostor pro uvážení ohledně rozhodnutí, zdali je k těmto skutečnostem nebo důkazům pro účely rozhodnutí, které má vydat, třeba přihlídnout, či nikoliv.

69 Odvolací senát se namísto výkonu posuzovací pravomoci, která mu byla takto přiznána, v projednávaném případě nesprávně domníval, že mu posuzovací pravomoc ohledně případného zohlednění dotčených skutečností a důkazů nepřísluší.

70 Z toho vyplývá, že sporné rozhodnutí musí být zrušeno.

K nákladům řízení

71 Podle čl. 122 prvního pododstavce jednacího řádu, je-li opravný prostředek opodstatněný a Soudní dvůr vydává sám konečné rozhodnutí ve věci, rozhodne Soudní dvůr i o nákladech řízení. Podle čl. 69 odst. 2 téhož jednacího řádu, který se použije na základě článku 118 na řízení o opravném prostředku, se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval.

72 V projednávané věci je třeba uvést, že ačkoli je napadený rozsudek zrušen, Soudní dvůr tímto rozsudkem vyhověl žalobě společnosti Kaul a zrušil rozhodnutí odvolacího senátu OHIM. Z toho vyplývá, že jelikož společnost Kaul požadovala náhradu nákladů řízení, je namíste uložit OHIM náhradu nákladů řízení vynaložených touto společností jak v řízení v prvním stupni, tak v rámci kasačního opravného prostředku.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (velký senát) rozhodl takto:

- 1) Rozsudek Soudu prvního stupně Evropských společenství ze dne 10. listopadu 2004, Kaul v. OHIM – Bayer (ARCOL) (T-164/02), se zrušuje.**
- 2) Rozhodnutí třetího odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 4. března 2002 (věc R 782/2000-3) se zrušuje.**
- 3) OHIM se ukládá náhrada nákladů jak řízení v prvním stupni, tak řízení o kasačním opravném prostředku.**

Podpisy.

