

GENERALINĖS ADVOKATĖS
ELEANOR SHARPSTON IŠVADA,
pateikta 2006 m. spalio 26 d.¹

1. Ar tuomet, kai:

Apeliacinė taryba gali neatsižvelgti į jai pateiktą naują medžiagą, grindžiančią protestą, bet nepateiktą per Protestų skyriaus nustatytą terminą? Arba ar protestą pareiškęs asmuo automatiškai turi teisę į naują protesto vertinimą iš esmės bet kokių duomenų, pateiktų šioje stadijoje, pagrindu?

— esamo prekių ženklo savininkas prieštaravo Bendrijos prekių ženklo registravimui,

— Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženkams ir pramoniniam dizainui) (toliau – Tarnyba arba VRDT) Protestų skyrius nustatė terminą pateikti protestą pagrindžiančią medžiagą ir atmetė protestą remdamasis ta medžiaga, kuri buvo pateikta per nustatytą terminą, ir

— protestą pareiškęs asmuo Tarnybos Apeliacinei tarybai pateikė apeliacinį skundą dėl tokio atmetimo,

2. Tai iš esmės ir yra klausimai, į kuriuos turi būti atsakyta šiame apeliaciniame procese dėl Pirmosios instancijos teismo sprendimo². Bendrai iškelta byla yra susijusi su apeliacinių tarybų vaidmeniu ir funkcijomis apskritai apeliacinėje procedūroje.

1 — Originalo kalba: anglų.

2 — 2004 m. lapkričio 10 d. Sprendimas Kaul prieš VRDT (T-164/02, Rink. p. II-3807).

Teisinis pagrindas

3. Teisinę sistemą, kurioje numatytos protesto ir apeliacinės procedūros, sudaro Tarybos reglamentas (EB) Nr. 40/94³ (toliau – Prekių ženklo reglamentas arba BPŽR) ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2868/95⁴ (toliau – Įgyvendinimo reglamentas).

Prekių ženklo reglamentas

4. Pagal Prekių ženklo reglamento 8 straipsnį („Santykiniai atsisakymo registruoti prekių ženklą pagrindai“) paraiška įregistruoti Bendrijos prekių ženklą atmetama, jei ankstesnio prekių ženklo savininkas įrodo dviejų ženklų bei prekių ar paslaugų, kurioms prekių ženklai yra skirti, panašumą arba tapatumą, leidžiantį atsirasti galimybei suklaidinti visuomenę toje teritorijoje, kurioje ankstesnis prekių ženklas yra apsaugotas (8 straipsnio 1 dalies b punktas). Šiuo tikslu „ankstesni prekių ženklai“ apima tuos, kurie atitinkamu metu yra „plačiai žinomi“⁵ valstybėje narėje (8 straipsnio 2 dalies c punktas), net jei jie nėra įregistruoti.

3 — 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL 1994 L 11, p. 1). Reglamentas buvo keistas keletą kartų, bet iki šios bylos aplinkybių atsiradimo momento nė vienas pakeitimas nėra susijęs su bylos klausimais.

4 — 1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2868/95, skirtas įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 303, p. 1). Dėl reikšmingų vėlesnių pakeitimų žr. tolesnius 22/24 punktus.

5 — Ta prasme, kuria šie žodžiai vartojami 1883 m. kovo 20 d. Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės saugojimo 6a straipsnyje.

5. 42 straipsnio 1 dalis ankstesnių prekių ženklų savininkų protestui dėl įregistravimo 8 straipsnyje numatytais pagrindais pareikšti nustato trijų mėnesių terminą, skaičiuojamą nuo paraiškos prekių ženklui paskelbimo dienos⁶.

6. 42 straipsnio 3 dalis nurodo, kad protestas privalo būti paduotas raštu ir turi būti nurodomi jo pagrindai. Jis nelaikomas tinkamai paduotu, kol nesumokami mokesčiai už protesto padavimą. Protestą pareiškęs asmuo per Tarnybos nustatytą laikotarpį savo teiginiams pagrįsti gali pateikti faktus, įrodymus ir argumentus.

7. 43 straipsnio 1 dalis nurodo: „Nagrinėdama protestą, Tarnyba pasiūlo šalims per jos nustatytą laiką pateikti atsiliepimus į kitų šalių arba jos pačios pastabas tiek kartų, kiek reikia.“

8. Remiantis 57 straipsniu, dėl Tarnybos pirmosios instancijos padalinių (t. y. iš esmės

6 — Ankstesnių prekės ženklų savininkai nepraranda galimybės ginčyti registraciją, jei jie dėl jos nepareiškia protesto per 3 mėnesius. Vadovaudamiesi 52 straipsnio 1 dalies a punktu jie gali pradėti pripažinimo negaliojančiu procedūras, kurias reglamentuoja 55 ir 56 straipsniai ir kurioms nėra nustatyti terminai. Tarnyboje tokios procedūros vyksta Panaikinimo skyriuje. 91 straipsnyje taip pat yra norma dėl tokių ginčų sprendimo valstybių narių paskirtuose „Bendrijos prekių ženklo teismuose“.

ekspertų, protestų skyrių ir panaikinimo skyrių) sprendimų gali būti paduotas vidaus apeliacinis skundas. 59 straipsnis nurodo, kad pranešimas apie apeliaciją Tarnybai turi būti paduodamas raštu per du mėnesius nuo sprendimo, dėl kurio buvo paduota apeliacija, dienos, bet jis laikomas paduotu tik po to, kai sumokamas apeliacijos mokestis. Per keturis mėnesius nuo sprendimo paskelbimo dienos turi būti paduodamas rašytinis prašymas, kuriame nurodomi apeliacijos pagrindai.

9. Pirmosios instancijos skyrius, remdamasis 60 straipsniu, šioje stadijoje gali per mėnesį pataisyti savo sprendimą, jeigu mano, kad pataisymas yra pateisinamas. Priešingu atveju arba jei apeliacijai prieštarauja kita procedūroje dalyvaujanti šalis, apeliacija perduodama Apeliacinei tarybai.

10. Vadovaudamasi 61 straipsnio 2 dalimi Apeliacinė taryba „tiek kartų, kiek reikia, pasiūlo šalims per jos nustatytą laiką pateikti atsiliepimus į kitų šalių arba jos pačios pastabas“.

11. Pagal 62 straipsnio 1 dalį, išnagrinėjusi apeliaciją iš esmės⁷, Apeliacinė taryba priima sprendimą, kuriame ji „gali arba pasinaudoti kokiais nors padalinio, atsakingo už sprendimą, kuriam pateikta apeliacija, kompetencijai priklausančiais įgaliojimais, arba perduoti bylą tam skyriui nagrinėti toliau“.

12. 63 straipsnis dėl tokių sprendimų leidžia per du mėnesius pateikti ieškinius Europos Teisingumo Teismui (t. y. pirmiausia Pirmosios instancijos teismui⁸) dėl kompetencijos stokos, esminio procedūrinio reikalavimo pažeidimo, bet kurios susijusios teisės normos pažeidimo ar piktnaudžiavimo įgaliojimais. Teisingumo Teismas turi teisę panaikinti ar pakeisti ginčijamą sprendimą. (Pagal EB 225 straipsnio 1 dalies antrąją pastraipą, Pirmosios instancijos teismo sprendimai tik teisės klausimais apeliacine tvarka gali būti skundžiami Teisingumo Teismui).

13. Prekių ženklo reglamento 73–80 straipsniai įtvirtina bendras procedūrą reglamentuojančias nuostatas.

14. 73 straipsnis numato: „Tarnybos sprendimuose nurodomi juos pagrindžiantys mo-

7 — Ši išnaša yra susijusi tik su angliška išvados versija.

8 — Žr. Prekių ženklo reglamento 13 konstatuojamąją dalį.

tyvai. Sprendimai grindžiami tik tokiais motyvais ar įrodymais, dėl kurių šalys galėjo pateikti savo atsiliepimus.“

Įgyvendinimo reglamentas

15. 74 straipsnis numato:

17. Šios bylos aplinkybių atsiradimo metu Įgyvendinimo reglamento II antraštinėje dalyje („Protestavimo ir naudojimo įrodymo tvarka“) buvo išdėstytos tokios taisyklės.

„1. Procedūrų metu Tarnyba faktus nagrinėja savo iniciatyva; tačiau procedūros dėl atsikymo registruoti paraiškas santykinų pagrindų atveju Tarnyba nagrinėja tikrai šalių nurodytus faktus, įrodymus bei argumentus bei siekiamą reikalavimų patenkinimo būdą.

Protesto procedūra

2. Tarnyba gali neatsižvelgti į faktus ar įrodymus, kurie nebuvo pateikti laiku.“

18. 15 taisyklės 2 dalies d punktas nustatė, kad protesto pranešimą sudaro „išsamus pagrindų, kuriais grindžiamas protestas, išdėstymas“.

16. Pagal 76 straipsnio 1 dalį, „kiekviename Tarnybos nagrinėjime“ įrodymų pateikimo ir gavimo priemonės yra: šalių paaiškinimai; prašymai pateikti informaciją; dokumentų ir įrodymų pateikimas; liudytojų parodymai; ekspertų nuomonės ir pareiškimai, padaryti raštu prisiekus ar iškilmingai patvirtinus, arba turintys panašią galią.

19. 16 taisyklės 1 dalis numatė, kad pranešime „gali būti išsamiai išdėstomi protestą remiantys faktai, įrodymai bei argumentai ir pridedami atitinkami juos patvirtinantys dokumentai“. Pagal 16 taisyklės 3 dalį, tokia informacija ir ją patvirtinantys dokumentai taip pat gali būti pateikti „pradėjus protesto procesinius veiksmus Tarnybos pagal 20 taisyklės 2 dalį nurodytu terminu“.

20. 20 taisyklės 2 dalis numatė: „Jei protesto pranešime nėra išvardytų faktų, įrodymų ir argumentų, nurodytų 16 taisyklės 1 ir 2 dalyse, Tarnyba paragina protestą reiškiančią šalį per Tarnybos nustatytą terminą juos pateikti. <...>“

23. Nors II antraštinė dalis buvo visiškai performuluota, reikšmingos taisyklės iš esmės išlieka tos pačios. Tačiau dabar 19 taisyklės 4 dalis numato: „Tarnyba neatsižvelgia į rašytinę informaciją, dokumentus arba jų dalis, kurie nebuvo pateikti <...> per Tarnybos nustatytą terminą.“

Apeliaciniai skundai

24. Pataisa X antraštinės dalies 50 taisyklės 1 dalį taip pat papildė dviem pastraipomis, kurių pastarojoje teigiama:

21. Įgyvendinimo reglamento X antraštinė dalis yra susijusi su apeliaciniais skundais. 50 taisyklės 1 dalis šios bylos aplinkybių atsiradimo metu nurodė, kad: „Jei nenustatyta kitaip, apeliacijos nagrinėjimui *mutatis mutandis* taikomos nuostatos, reglamentuojančios to skyriaus, kuris priėmė ginčijamą sprendimą, procesinius veiksmus.“

„Kai apeliacija pateikiama dėl Protestų skyriaus sprendimo, Taryba nagrinėja tik tuos apeliacijos faktus ir įrodymus, kurie buvo pateikti per Protestų skyriaus pagal reglamento nuostatas ir šias taisykles nustatytą¹⁰ ar nurodytą laiką, nebent Taryba laikytusi nuomonės, kad, remiantis Prekių ženklo reglamento 74 straipsnio 2 dalimi, reikėtų atsižvelgti ir į papildomus arba pridėtinius faktus bei įrodymus.“

Vėlesni pakeitimai

Pirmosios instancijos teismo praktika

22. Po šios bylos aplinkybių atsiradimo II ir X antraštinės dalys buvo pakeistos⁹.

25. Pirmosios instancijos teismas, susidūręs su klausimais, kurių iškilo šioje byloje¹¹, ne

9 — 2005 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1041/2005 (OL L 172, p. 4), įsigaliojusiu 2005 m. liepos 25 dieną.

10 — Čia, matyt, omenyje turėti žodžiai „Prekių ženklo reglamentas“; kalbinės versijos skiriasi.

11 — Žr. pirmiau 1 punktą.

visada buvo nuoseklus. Tarnyba aiškiai pažymėjo, kad jos apeliacinis skundas yra pagrįstas noru išsiaiškinti, kuris iš teismo praktikoje esančių skirtingų požiūrių yra teisingas. Todėl naudinga šiuos požiūrius bendrais bruožais apibūdinti.

26. Visų bylų pagrindas yra „funkcinio darbo tęstinumo“¹² tarp Tarnybos pirmosios instancijos padalinių (ekspertų ir protestų skyrių) ir apeliacijos tarybų sąvoka.

27. Pirmosios instancijos teismas šią sąvoką suformulavo *Baby-Dry* byloje¹³, kuri buvo pirmoji jo nagrinėta Bendrijos prekių ženklo byla. Teismas pažymėjo, kad Prekių ženklo reglamento taikymas yra Tarnybos, kaip visumos, kurios dalis yra apeliacinės tarybos, pareiga. Prekių ženklo reglamento struktūra, o ypač 59, 60 straipsniai, 61 straipsnio 2 dalis ir 62 straipsnio 1 dalis, aiškiai rodo, kad tarp ekspertų ir apeliacinių tarybų pareigų yra glaudus tarpusavio ryšys.

28. Vadinas, Apeliacinė taryba negali atmes-ti argumentų vien tik dėl to, kad jie nebuvo išdėstyti ekspertui. Nagrinėdama apeliacinį skundą ji turi arba priimti sprendimą iš esmės, arba perduoti nagrinėti klausimą ekspertui. Tai netrukdo jai neatsižvelgti į faktus ar įrodymus, kurie pačiai Apeliacinei tarybai nebuvo pateikti laiku¹⁴, nors tai neapima atvejo, kai apeliantas nurodė nuostatą, kuria jis ketina pasiremti apeliacijos pagrindus išdėstančiame prašyme, tačiau jam nebuvo skirtas terminas pateikti juos pagrindžiančius įrodymus.

29. *Baby-Dry* byla buvo susijusi su *ex parte* procesu (apeliacinis skundas dėl eksperto, atmetusio paraišką įregistruoti ženklą, sprendimo, nedalyvaujant protestą pareiškusiai šaliai). Funkcinio tęstinumo samprata taip pat buvo taikoma *inter partes* procesuose, kaip antai ši byla (apeliacinis skundas dėl protestų skyriaus sprendimų, kuriuose yra dvi šalys – prekių ženklo pareiškėjas ir protestą pareiškęs asmuo).

30. Pirmoji tokia byla buvo *Kleencare*¹⁵. Joje Pirmosios instancijos teismas toliau laikėsi nuomonės, jog, kadangi apeliacinės tarybos

12 — Prancūzų kalba „continuité fonctionnelle“; patogumo dėlei toliau vartosiu „funkcinio tęstinumo“ sąvoką.

13 — 1999 m. liepos 8 d. Sprendimas *Procter & Gamble prieš VRDT* (T-163/98, Rink. p. II-2383, 30–45 punktai). Sprendimą panaikino Teisingumo Teismas 2001 m. rugsėjo 20 d. sprendimu *Procter & Gamble prieš VRDT (BABY-DRY)* (C-383/99 P, Rink. p. I-6251), bet ne dėl pagrindų, susijusių su naujos medžiagos pateikimu Apeliacinei tarybai.

14 — Prekių ženklo reglamento 74 straipsnio 2 dalis.

15 — 2003 m. rugsėjo 23 d. Sprendimas *Henkel prieš VRDT – LHS (IK) (KLEENCARE)* (T-308/01, Rink. p. II-3253, 24–32 punktai, ypač 26, 29 ir 32 punktai).

peržiūri pirmosios instancijos skyrių sprendimus, jų peržiūros apimtį iš esmės lemia ne pagrindai, kuriais rėmėsi susijusi šalis, bet tai, ar, atsižvelgus į visus faktinius ir teisinius argumentus, kuriuos ta šalis pateikė bet kurioje stadijoje, pirmajame procese ar (atsižvelgiant tik į Prekių ženklo reglamento 74 straipsnio 2 dalį¹⁶) apeliacinėje procedūroje, gali būti teisėtai priimtas naujas sprendimas su tokia pat rezoliucine dalimi. Prekių ženklo reglamento 74 straipsnio 1 dalis, apribodama apeliacinio skundo dėl santykiinių atmetimo pagrindų nagrinėjimą „šalių pateiktais faktais, įrodymais ir argumentais“, nurodo Tarnybos sprendimo faktinį ir teisinį pagrindą, t. y. faktus ir įrodymus, kuriais jis gali būti teisėtai pagrįstas, ir nuostatas, kurios turi būti taikomos. Vis dėlto 74 straipsnio 1 dalis nenumato, kad tokia medžiaga turi būti aiškiai pateikta ar nagrinėjama pirmosios instancijos lygmeniu.

31. Kaip per posėdį pažymėjo Tarnyba, priėmus *Baby-Dry* ir *Kleencare* sprendimus, Pirmosios instancijos teismo praktika žengė trimis skirtingomis kryptimis. Kai kuriuose sprendimuose laikomasi požiūrio, kad jei medžiagos pateikimo terminus nustato pirmosios instancijos skyrius, jų apeiti, medžiagą pateikiant vėlesnėje stadijoje, negalima.

Kituose klausimas iš esmės traktuojamas kaip atitinkamo skyriaus ar Apeliacinės tarybos diskrecijos reikalas. Trečioji praktikos linija pagrįsta idėja, kad pateikus apeliaciją terminai iš esmės automatiškai yra „atstatomi ant nulio“.

32. Pirmojo požiūrio pavyzdį galima rasti *ILS* sprendime¹⁷. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad, remiantis Įgyvendinimo reglamento 22 taisyklės 1 dalimi (pagal kurią Tarnyba protestą pareiškusiam asmeniui nustato terminą pateikti ankstesnio ženklo naudojimo įrodymus) ir Prekių ženklo reglamento 43 straipsnio 2 dalimi, protestas privalo būti atmetas, jeigu naudojimą patvirtinančių įrodymų nepateikiama nustatytu laiku. Imperatyvus šio termino pobūdis reiškia, kad Tarnyba negali atsižvelgti į pavėluotai pateiktus įrodymus. Kai protestą pareiškęs asmuo dokumentus pateikia pasibaigus nustatytam terminui, aplinkybė, kad pareiškėjas vėliau ginčija tokius įrodymus, negali lemti šio termino atnaujinimo, atgaline data leidžiančio protestą pareiškusiam asmeniui pateikti papildomų įrodymų. Reikalaujama, kad Tarnyba atsižvelgtų tik į nustatytu laiku pateiktus dokumentus. Visi tokiam terminui pasibaigus pateikti papildomi įrodymai turi būti atmetami.

33. Antrojo požiūrio pavyzdys pateikiamas *Marienfelde* sprendime¹⁸, kuriame Pirmo-

16 — Vartoju šią šiek tiek lakonišką formuluootę norėdama pasakyti, jog reikia atsižvelgti į 74 straipsnio 2 dalies taikymą, kai medžiaga pateikiama praleidus terminą pačiame apeliaciniame procese.

17 — 2002 m. spalio 23 d. Sprendimas *Institut für Lernsysteme prieš VRDT* (T-388/00, Rink. p. II-4301, 27–30 punktai).

18 — 2004 m. liepos 8 d. Sprendimas *MFE Marienfelde prieš VRDT* (T-334/01, Rink. p. II-2787, 56 ir 57 punktai).

sios instancijos teismas laikėsi nuomonės, jog Įgyvendinimo reglamento 22 taisyklės 1 dalis negali būti aiškinama kaip draudžianti atsižvelgti į papildomus įrodymus paaiškęs naujiems faktams, net jei jie yra pateikiami pasibaigus terminui, ir kad Prekių ženklo reglamento 74 straipsnio 2 dalis suteikia Tarnybos padaliniam diskrečiją nuspręsti, ar atsižvelgti į įrodymus, pateiktus pasibaigus terminui.

dymų, kuriuos galėjo ir turėjo pateikti laiku, nebent Taryba manytų, kad į papildomus ar pridėtinius faktus ir įrodymus turi būti atsižvelgta pagal Prekių ženklo reglamento 74 straipsnio 2 dalį²⁰.

Europos patentų biuro praktika

34. Pagaliau trečiąją požiūrį iliustruoja šioje byloje apeliacine tvarka skundžiamas sprendimas. Juo taip pat sekama ir naujesnėse bylose tvirtinant, kad dokumentas nėra pateikiamas ne laiku Prekių ženklo reglamento 74 straipsnio 2 dalies prasme, jei jis Apeliacinei tarybai pateikiamas per reglamento 59 straipsnyje nustatytą 4 mėnesių terminą, todėl Taryba negali atsisakyti vadovautis tokiu dokumentu¹⁹.

36. Prieš pereinant prie skundžiamo sprendimo, įdomu trumpam žvilgtelėti į Europos patentų biuro praktiką panašiose situacijose. Šios tarnybos, įkurtos pagal Europos patentų konvenciją²¹, struktūra yra labai panaši į VRDT, o kelios svarbiausios Prekių ženklo reglamento²² nuostatos yra arba identiškios²³ arba labai panašios į atitinkamas šios konvencijos nuostatas. Iš tikrųjų, pirminio

35. Pačios apeliacinės tarybos visada manė, kad procesų Tarnyboje šalys negali paprasčiausiai nepaisyti terminų ir nepateikti įro-

20 — Žr., pavyzdžiui, 2005 m. kovo 2 d. Sprendimo HYPERCO (FIG. MARK)/HIPERCOR (FIG.MARK) (R 389/2004-I, 26–29 punktai) ir ten cituotus sprendimus.

21 — Europos patentų išdavimo konvencija, pasirašyta 1973 m. spalio 5 d. Miunchene. Šiuo metu Konvenciją pasirašiusios šalys yra visos Europos Sąjungos valstybės narės (išskyrus Maltą, kuri yra prisijungimo procese) ir Europos ekonominės erdvės valstybės bei Bulgarija, Monakas, Rumunija, Šveicarija ir Turkija.

22 — Konkrečiai kalbant, 43 straipsnio 1 dalis, 60 straipsnis, 62 straipsnio 1 dalis 74 straipsnis ir 76 straipsnio 1 dalis.

23 — Europos patentų konvencijos kalbomis – anglų, prancūzų ir vokiečių.

19 — Žr., pavyzdžiui, 2005 m. lapkričio 9 d. Sprendimą *Focus Magazin Verlag prieš VRDT* (T-275/03, Rink. p. II-4725, 38 punktas) ir naujausią 2006 m. liepos 11 d. Sprendimą *Caviar Anzali prieš VRDT* (T-252/04, Rink. p. II-2115, 38 punktas).

Komisijos pasiūlymo dėl Bendrijos prekių ženklo reglamento aiškinamasis raštas aiškiai nurodo, kad bendrosios procedūros nuostatos buvo įkvėptos atitinkamų Europos patentų konvencijos nuostatų.

37. Be to, panašių klausimų į tuos, kuriuos šioje byloje privalo nagrinėti Teisingumo Teismas, yra iškilę ir Europos patentų biuro apeliacinėms taryboms.

38. Svarbiausiu sprendimu galima vadinti Išplėstinės apeliacinės tarybos sprendimą bylose G 9/91 ir G 10/91²⁴. Šio sprendimo 18 punkte teigiama:

„Apeliacinio *inter partes* proceso tikslas iš esmės yra suteikti pralaimėjusiai šaliai galimybę ginčyti Protestų skyriaus sprendimą iš esmės. Protesto pagrindų, kuriais Protestų skyriaus sprendimas nebuvo grindžiamas, svarstymas su šiuo tikslu nėra nesuderinamas. Be to, kitaip negu protesto procedūra, kuri yra administracinio pobūdžio, apeliacinė

procedūra laikytina teisiniu procesu <...> Tokia procedūra savo esme yra mažiau tiriamoji nei administracinė procedūra. Nors EPK 114 straipsnio 1 dalis²⁵ formaliai apima taip pat ir apeliacinę procedūrą, vis dėlto tokioje procedūroje pateisinama šią nuostatą bendrai taikyti labiau ribotai nei protesto procedūroje. Dėl pirmiau minėtų priežasčių, konkrečiai dėl naujų protesto pagrindų, Išplėstinė taryba mano, kad tokie pagrindai iš principo negali būti pateikti apeliacijos stadijoje. Toks požiūris taip pat sumažina procedūrinį netikrumą patentų savininkams, kurie priešingu atveju pačioje vėliausioje proceso stadijoje susidurtų su nenumatomomis problemomis, kai gali būti panaikintas patentas, o tai reiškia negrąžinamą teisių praradimą. Protestą pareiškęs asmenys, visada turėdami galimybę pradėti panaikinimo procedūras nacionaliniuose teismuose, jei jie nelaimi EPB, šiuo požiūriu yra geresnėje padėtyje. Vis dėlto išimtis iš pirmiau minėto principo yra pateisinama, jei patentų savininkas sutinka, kad naujas protesto pagrindas būtų įvertintas: *volenti non fit injuria*. Kai kuriais atvejais jis pats gali būti suinteresuotas tuo, kad toks pagrindas nebūtų paliktas nenagrinėtas centralizuotoje EPB procedūroje. Tačiau tokį pagrindą, be abejo, turėtų iškelti tik Apeliacinė taryba arba, jei ji iškeltų protestą pareiškęs asmuo, jis turėtų būti įtrauktas į procesą, jei Taryba mano, jog jis yra *prima facie* nepaprastai svarbus. Jeigu leidžiama pateikti naują pagrindą, byla, atsižvelgiant į pirmiau nurodytą apeliacinės procedūros tikslą, turi būti grąžinta tolesniam pirmosios instancijos nagrinėjimui,

24 — 1993 m. kovo 31 d. (Europos patentų biuro oficialus leidinys, 1993, p. 408).

25 — Kurios formuluotė yra panaši į Prekių ženklo reglamento 74 straipsnio 1 dalies formuluotę, išskyrus tai, kad tas nagrinėjimas *nėra* aiškiai apribotas šalių pateiktais faktais, įrodymais ir argumentais (tačiau 114 straipsnio 2 dalis ir 74 straipsnio 2 dalis yra identiškos).

nebent ypatingos priežastys priverstų pasielgti kitaip. Reikia pridėti, kad jei patento savininkas nesutinka su naujo pagrindo įtraukimu proteste, toks pagrindas Apeliacinės tarybos sprendime išvis neturėtų būti iš esmės nagrinėjamas. Gali būti paminėtas tik faktas, kad toks klausimas buvo iškeltas.“

39. Šie svarstymai yra neabejotinai įdomūs šio apeliacinio skundo kontekste. Vis dėlto naudotis jais reikėtų atsargiai dėl keleto priežasčių.

40. Pirma, nors identiškai arba panašiai suformuluotos nuostatos Europos intelektinės nuosavybės srityje turėtų būti aiškinamos kuo nuosekliau, Europos patentų konvencija nėra Bendrijos instrumentas, o Europos patentų biuras nėra Bendrijos institucija. Šios tarnybos apeliacinių tarybų praktika Bendrijos teisėje neturi privalomosios galios.

41. Antra, VRDT apeliacinių tarybų sprendimai yra Pirmosios instancijos teismo ir Teisingumo Teismo atliekamos peržiūros objektas, o Europos patentų biuro tarybų

sprendimai nėra tolesnių apeliacijų objektas. Todėl bendra procedūrinė sistema yra skirtinga.

42. Įsigilinus detaliau, Europos patentų sistemoje protesto procedūra vyksta jau suteikus patentą, o tai ją daro panašesnę į Bendrijos prekių ženklo panaikinimo procedūrą. Be to, skirtingai nei Įgyvendinimo reglamento 15 taisyklės 2 dalies d punkto ir 16 taisyklės 1 dalies redakcijos, galiojusios šios bylos aplinkybių atsiradimo metu, Europos patentų konvencijos Įgyvendinimo reglamento 55 taisyklės c punktas reikalauja, kad protesto pagrindai būtų įtraukti į protesto pranešimą kartu su faktais, įrodymais ir argumentais, pateiktais tiems pagrindams pagrįsti.

Šios bylos faktai ir procedūra

43. 1996 metais bendrovė *Atlantic Richfield* kreipėsi dėl žodžio *ARCOL* įregistravimo Bendrijos prekių ženklu, *inter alia*, „maisto produktų konservavimui skirtiems cheminiams preparatams“²⁶.

26 — Po to prašymas buvo persiųstas *Bayer AG*, dabar pareiškėjas Tarnyboje.

44. *Kaul GmbH* (toliau tekste – *Kaul*) pareiškė protestą grįsdama jį galimybe supainioti, kaip numato Prekių ženklo reglamento 8 straipsnio 1 dalies b punktas, su jos ankstesniu Bendrijos prekių ženklu CAPOL, įregistruotu „maisto produktų konservavimo cheminėms medžiagoms, būtent pagamintų maisto produktų, ypač saldumynų, šaldymo ir konservavimo žaliavoms“.

pašalinti skirtų priemonių tiekėjas (1,4 milijono tonų konditerijos gaminių daugiau nei 60 šalių), ir didžiausias MCT aliejaus vartotojas prekių ženklą turintiems savo produktams. Pagrįsdama pastarąjį tvirtinimą, *Kaul* Apeliacinei tarybai pateikė savo generalinio direktoriaus rašytinius parodymus ir svarbiausių klientų sąrašą. Protestų skyriui ji pateikė tikrai savo ženklo produktus apibūdinančią brošiūrą.

45. Protestas buvo atmestas motyvuojant tuo, kad, atsižvelgiant į vizualius ir fonetinius ženklų skirtumus, Bendrijoje nėra jokios jų supainiojimo galimybės.

48. Ginčijamo sprendimo 10–14 punktuose, pavadintuose „Nauji įrodymai ir argumentai“, teigiama:

46. *Kaul* pateikė apeliacinį skundą dėl šio atmetimo, bet apeliacinis skundas buvo atmestas²⁷.

47. Kaip teigiama ginčijamame sprendime²⁸, *Kaul* tvirtino, kad jos ankstesnis prekių ženklas turi ryškų skiriamąjį požymį dviem atžvilgiais. Pirma, jame nėra apibūdinamosios informacijos apie prekes. Antra, *Kaul* yra ir svarbiausias glazūravimo bei lipnumui

„10) Argumentą, kad ankstesnis ženklas yra skiriamasis dėl to, jog jis nėra apibūdinamasis, o tai protestą pareiškęs asmuo nuolat tvirtino protesto procedūros metu ir apeliaciniame skunde, reikia atskirti nuo argumento, kad ankstesnis ženklas turi ryškių skiriamųjų požymių, nes yra gerai žinomas. Pastarasis argumentas, kurio tinkamumą pareiškėjas ginčija, pirmą kartą buvo iškeltas apeliacinio proceso metu ir grindžiamas generalinio direktoriaus rašytiniais parodymais ir sąrašu, kuriame nurodyti jo pagrindinių klientų pavadinimai ir kontaktiniai duomenys. Brošiūra, su pasta-

27 — Trečiosios apeliacinės tarybos sprendimu byloje R 782/2000-3 – ARCÔL/CAPOL, http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2000/en/R0782_2000-3.pdf („ginčijamas sprendimas“).

28 — 6 punktas.

bomis faksu atsiųsta 1999 m. rugpjūčio 2 d., buvo pateikta tik parodyti, kad ankstesnio prekių ženklo saugomos prekės yra identiškos prašyme nurodytoms prekėms, ir negali būti vertinama kaip grindžianti paskutinįjį argumentą.

do“, kuriuos protestą pareiškęs asmuo galėjo ir turėjo pateikti Protestų skyriui, negali.

- 11) Vadovaujantis nuoseklia tarybų praktika, nauji faktai, įrodymai ir „siekiamas reikalavimų patenkinimo būdas“ iš esmės negali būti priimami po Protestų skyriaus nustatyto jiems pateikti termino, nes, skirtingai nuo *ex parte* proceso, protesto procedūroje, kurio procesinę pusiausvyrą garantuoja terminų sistema, vyksta ginčas tarp dviejų šalių <...>
- 13) Iš tikrųjų apeliantas šioje byloje naujo argumento praktiškai nepateikė, o tik pakeitė savo protesto teisinį pagrindą. Gerai žinomi prekių ženklai yra konkrečiai minimi BPŽR 8 straipsnio 2 dalies c punkte ir turi būti aiškiai nurodyti kaip vieni iš galimų ankstesnių prekių ženklų, kuriais paremtas protestas.
- 14) Todėl argumentas, jog ženklas turi skiriamąjį požymį, nes jis yra gerai žinomas, apeliaciniame procese negali būti priimtas.“
- 12) Taryba turi atsižvelgti į šalių teises ir pareigas protesto procedūros metu, nes šis procesas yra pagrįstas rungtyniškuoju principu. Terminio tikslas yra, pirmiausia, užtikrinti, kad būtų tinkamai atsižvelgta į šalies teisę būti išklausytai pagal BPŽR 73 straipsnio antrą sakinį, ir leisti Tarnybai užtikrinti tinkamą tokių procesų eigą. Kai *inter partes* proceso stadija baigiama galutiniu Protestų skyriaus sprendimu, Taryba šio proceso atnaujinti dėl naujų faktų, įrodymų ir „siekiama reikalavimų patenkinimo bū-

49. *Kaul* kreipėsi į Pirmosios instancijos teismą dėl tokio sprendimo panaikinimo tvirtindama, jog buvo pažeista pareiga išnagrinėti Apeliacinėje taryboje jos pateiktą įrodymą, pažeistas Prekių ženklo reglamento 8 straipsnio 1 dalies b punktas, pažeisti valstybėse narėse pripažinti proceso teisės principai ir proceso Tarnyboje taisyklės ir pareiga motyvuoti.

50. Pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo pirmą pagrindą, pripažino jį pagrįstu ir nenagrinėjęs kitų pagrindų panaikino Apeliacinės tarybos sprendimą. Atitinkamoje jo sprendimo dalyje teigiama:

„27) Apeliacinė taryba ginčijamo sprendimo 10–12 punktuose, o vėliau VRDT savo atsiliepimo į ieškinį 30 punkte, teigė, kad į šias naujas faktines aplinkybes negali būti atsižvelgiama, nes jos buvo pateiktos pasibaigus Protesto skyriaus nustatytam terminui.

28) Tačiau konstatuotina, kad tokia pozicija nesuderinama su funkcinio VRDT padalinių darbo tęstinumu, kurį Pirmosios instancijos teismas patvirtino tiek *ex parte* proceso atveju <...> tiek *inter partes* proceso atveju <...>

29) Iš tikrųjų buvo nuspręsta, kad iš funkcinio VRDT padalinių darbo tęstinumo išplaukia, jog taikydama Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio 1 dalį Apeliacinė taryba turi pagrįsti savo sprendimą visais faktiniais ir teisiniais argumentais, kuriuos atitinkama šalis pateikė padaliniui, priėmusiam sprendimą pirmoje instancijoje, arba, išskyrus tik to paties straipsnio 2 dalyje numatytą išimtį,

apeliacinės procedūros metu <...> Taigi, priešingai, nei teigia VRDT, kalbėdama apie *inter partes* procesą, funkcinis įvairių VRDT padalinių darbo tęstinumas nesuponuoja, kad viena iš šalių, neišdėsčiusi padalinyje, priėmusiame sprendimą pirmoje instancijoje, faktinių aplinkybių ar teisinių argumentų per šioje instancijoje galiojantį imperatyvų terminą, negali remtis šiais argumentais Apeliacinėje taryboje, remiantis Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio 2 dalimi. Priešingai, funkcinis tęstinumas lemia, kad ši šalis turi teisę remtis tokiais argumentais Apeliacinėje taryboje, procedūros šioje instancijoje metu laikantis šio reglamento 74 straipsnio 2 dalies.

30) Todėl, kadangi nagrinėjamu atveju faktinės aplinkybės nebuvo nurodytos pavėluotai Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio 2 dalies prasme, o buvo išdėstytos ieškovo 2000 m. spalio 30 d., t. y. per Reglamento Nr. 40/94 59 straipsnyje numatytą 4 mėnesių terminą, Apeliacinei tarybai pateikto dokumento priede, ši negalėjo atsisakyti atsižvelgti į šiuos argumentus.“

51. Pirmosios instancijos teismas taip pat atmetė Apeliacinės tarybos sprendimo 13 punkte nurodytą „alternatyvų argu-

mentą“, kad *Kaul* „iš tikrųjų stengėsi įrodyti, kad jo ženklas turi gerą vardą arba yra plačiai žinomas“, ir „pakeitė savo protesto teisinį pagrindą iš Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto į 8 straipsnio 2 dalies c punktą“.

Apeliacinis skundas

53. Dabar Tarnyba prašo Teisingumo Teismo panaikinti skundžiamą sprendimą, grąžinti bylą Pirmosios instancijos teismui, kad jis priimtų sprendimą dėl likusių pagrindų, ir nurodyti *Kaul* sumokėti bylinėjimosi apeliacinėje instancijoje išlaidas.

54. Ji tvirtina, kad Pirmosios instancijos teismas, be kita ko, sprendimo 29 ir 30 punktuose klaidingai aiškino ir (ar) neteisingai taikė

52. Jis nurodė, kad teisinis pagrindas visą laiką buvo 8 straipsnio 1 dalies b punktas. Todėl Apeliacinė taryba, nepažeisdama Prekių ženklo reglamento 74 straipsnio, negalėjo atsisakyti vertinti naujų faktinių bylos aplinkybių, kurias *Kaul* pateikė siekdama įrodyti ryškių ankstesnio prekių ženklo skiriamųjų požymių buvimą dėl šio ženklo naudojimo rinkoje. Nustačiusi, kad aptariamos prekės yra tapačios ir kad abu ženklai yra panašūs, Taryba negalėjo – o ji taip padarė – nuspręsti dėl supainiojimo galimybės buvimo neatsižvelgusi į visus atitinkamus faktorius, tarp jų naujus įrodymus, pateiktus nustatyti ryškius ankstesnio prekių ženklo skiriamuosius požymius. Neatsižvelgdama į šiuos įrodymus Apeliacinė taryba pažeidė savo pareigas, atsirandančias nagrinėjant galimybę supainioti 8 straipsnio 1 dalies b punktą prasme²⁹.

- Prekių ženklo reglamento 42 straipsnio 3 dalį ir 62 straipsnio 1 dalį kartu su Įgyvendinimo reglamento 16 taisyklės 3 dalimi ir 20 taisyklės 2 dalimi ir
- Prekių ženklo reglamento 74 straipsnio 2 dalį.

55. Taigi, yra du apeliacinio skundo pagrindai. Pirma, Tarnyba ginčija Pirmosios instancijos teismo požiūrį į terminų pateikti

29 — Skundžiamo sprendimo 33–37 punktai.

medžiagą grindžiant protesto pobūdį (Prekių ženklų reglamento 42 straipsnio 3 dalis ir Įgyvendinimo reglamento 16 taisyklės 3 dalis ir 20 taisyklės 2 dalis) ir Apeliacinės tarybos galių įtaką tokiems terminams pagal Prekių ženklų reglamento 62 straipsnio 1 dalį. Antra, ji nesutinka su Prekių ženklų reglamento 74 straipsnio 2 dalies, esą reikalaujančios, jog Apeliacinė taryba įvertintų medžiagą, pateiktą pasibaigus Protestų skyriaus nustatytam jos pateikimo terminui, aiškiniu.

56. Toliau glaustai išdėstomi argumentai.

57. Dėl pirmos nuostatų grupės Tarnyba tvirtina, kad pasibaigus Protestų skyriaus nustatytam imperatyviam terminui („*Ausschlussfrist*“) pateiktus įrodymus ji nuolat laikydavo nepriimtinais Apeliacinėje tarnyboje. Tokia praktika iš esmės kyla iš paties apeliacinio proceso pobūdžio, taip pat iš cituotų nuostatų, o jos teisėtumą patvirtina Įgyvendinimo reglamento 50 straipsnio 1 dalies papildymas, nors pataisa šioje byloje ir netaikytina. Funkcinio darbo tęstinumo samprata yra susijusi su sprendimais, kuriuos apeliacinės tarybos yra kompetentingos pri-

imti, bet nedaro įtakos chronologiniams procedūros reikalavimams.

58. *Kaul* pažymi, kad pagal Prekių ženklų reglamentą apeliacinės tarybos gali naudotis tomis pačiomis galiomis kaip ir skundžiamą sprendimą priėmęs padalinys. Ji mano, jog dėl to jos privalo imtis naujo to paties pobūdžio joms iškeltų esminių klausimų tyrimo. Ši požiūrį patvirtina jų (*sui generis* kvaziteisminis) vaidmuo sprendžiant turimas bylas iš esmės, skirtingai nuo tik teisinės Pirmosios instancijos teismo ir Teisingumo teismo atliekamos priežiūros. 76 straipsnio 1 dalis dėl įrodymų priėmimo nurodo *kiekvieną* nagrinėjamą Tarnyboje ir todėl aiškiai numato, jog apeliacinės tarybos privalo priimti naujus įrodymus. Apeliacinis skundas yra aiškiai apribotas teisės klausimais tik tuomet, kai byla pasiekia Teisingumo Teismą. Kaip nurodyta Prekių ženklų reglamento 42 straipsnio 3 dalyje ir 61 straipsnio 2 dalyje, Tarnybos nustatomi terminai, skirtingai nuo tų, kurie nustatyti pačiame reglamente, nėra imperatyvūs. Būdamas žemesnės teisinės galios, Įgyvendinimo reglamentą šių nuostatų paneigti negali.

59. Dėl Prekių ženklų reglamento 74 straipsnio 2 dalies Tarnyba teigia, kad iš apeliacinių tarybų negali būti reikalaujama priimti įrodymus, pateiktus pasibaigus Protestų skyriaus nustatytam imperatyviam terminui. Kai specialus terminas nustatomas teisės aktu

arba termino nustatymas numatomas ir terminas tinkamai nustatomas, toks terminas visada turi būti laikomas imperatyviu. Tokiais atvejais 74 straipsnio 2 dalis nėra reikšminga, nes, atsižvelgiant į patį tokio termino pobūdį, medžiaga, pateikta pasibaigus imperatyviam terminui, niekada negali būti priimta. Žodis „laiku“ 74 straipsnio 2 dalyje taikomas kitokiose situacijose, kai yra suteikta tam tikra diskrecija ir šalys yra nepakankamai rūpestingos.

Vertinimas

Terminų rūšys

61. Prekių ženklo reglamentas ir Įgyvendinimo reglamentas numato dvi dokumentų pateikimo protesto procedūroje terminų rūšis: nustatytus pačiuose teisės aktuose ir Tarnybos nustatomus kiekvienu konkrečiu atveju.

60. *Kaul* tvirtina, kad apeliacine tvarka skundžiamas sprendimas tik pažymėjo, jog naujas įrodymas buvo pateiktas apeliaciniį skundą pateikti numatytu laiku, todėl 74 straipsnio 2 dalis yra netaikoma. Protesto apimtis apibrėžiama pirmojoje proceso stadijoje, bet įrodymų pateikimas nėra apribotas šia stadija. Gali būti taip, jog tam tikrų įrodymų būtinybė išryškės tik Protestų skyriui priėmus sprendimą. Reikalavimas, kad visi įrodymai būtų pateikti ankstesnėje stadijoje tik dėl to, kad jų gali prireikti, nebūtų suderinamas su proceso veiksmingumo poreikiu.

62. Šios dvi terminų rūšys yra susijusios su dviem pateikimo rūšimis. Pirmoji yra susijusi su protesto ar apeliacinio skundo pateikimu, kuriuos, kaip gali nutikti, lydi pagrindų, kuriais jie pagrįsti, detalizavimas bei atitinkamo mokesčio sumokėjimas. Antroji yra susijusi su papildomos medžiagos, kuriai pavadinti naudojami įvairūs žodžiai – „faktai“, „įrodymai“, „argumentai“, „pastabos“ ir „papildomi dokumentai“ – pateikimu.

63. Turiu pažymėti, kad įvairios Prekių ženklo reglamento ir Įgyvendinimo reglamento kalbinės versijos nėra labai vienodos, ypač kiek tai susiję su „faktais, įrodymais ir argumentais“. Nesutapimai iš dalies atsiran-

da dėl Europos patentų konvencijos, kurios 114 straipsnio formuluotė buvo perrašyta Prekių ženklo reglamento 74 straipsnyje anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis.

66. Skundžiamas sprendimas mini „(faktinius) įrodymus“ ir „naujų faktų pareiškimą“. Pirmosios instancijos teismas 25 punkte aiškiai parodo, kad tai, ką jis vertina, yra „įrodymai“, kuriuos sudaro prisiekus padarytas pareiškimas ir nagrinėjamas sąrašas. 32 punkte ir toliau jis atmeta idėją, jog buvo kaip nors pakeistas protesto teisinis pagrindas.

64. Dėl to man atrodo, kad aiškiai atskirti vartojamus terminus neįmanoma. Tačiau aš matau didelį skirtumą tarp, pirma, formalaus protesto ar apeliacinio skundo, kuriuose turi būti nurodyti jų teisiniai pagrindai, pateikimo teisės aktuose aiškiai nurodytu laiku ir, antra, papildomos (faktinės ar teisinės) medžiagos, skirtos nustatyti, kad nurodyti protesto ar apeliacinio skundo pagrindai yra pagrįsti, pateikimo per Tarnybos nustatytą ir galbūt pratęsiamą terminą.

67. Atrodo, kad atsižvelgiant į skirtumą tarp dviejų terminų rūšių, šiame etape svarbu nuspręsti, ar tai, į ką Apeliacinė taryba atsisakė atsižvelgti, buvo naujas protesto pagrindas (teisinio pagrindo pakeitimas) ar naujas argumentas, ar įrodymas, papildantis jau pateiktą pagrindą.

Byloje nagrinėjamų pateikimų pobūdis

65. Ginčijamame sprendime nagrinėjami pateikimai iš pradžių apibūdinami kaip „nauji įrodymai ir argumentai“, po to kaip „iš tikrųjų <...> ne naujas argumentas“, o „protesto teisinio pagrindo“ pakeitimas.

68. Mano manymu, Pirmosios instancijos teismo išvada, kad nebuvo bandyta pakeisti protesto teisinio pagrindo iš Prekių ženklo reglamento 8 straipsnio 1 dalies b punkto į 8 straipsnio 2 dalies c punktą ir todėl nebuvo bandyta pateikti naujo protesto pagrindo, yra teisinga.

69. Protestas buvo pagrįstas tapataus ar panašaus ankstesnio prekių ženklo, skirto tapačioms ar panašioms prekėms, buvimu,

galinčiu suklaidinti visuomenę, kaip tai apibrėžta 8 straipsnio 1 dalies b punkte.

nius turi ankstesnis prekių ženklas, tuo didesnė yra supainiojimo galimybė, taigi, ženklai, kurie turi stipresnių skiriamųjų požymių (arba patys savaime, arba dėl savo vardo rinkoje), saugotini labiau nei tie ženklai, kurių skiriamieji požymiai yra mažiau ryškūs³⁰.

70. 8 straipsnio 2 dalies c punktas nurodo, kad šiuo požiūriu „ankstesni prekių ženklai“ be tų, kurie yra registruoti galioji tam tikroje teritorijoje (8 straipsnio 2 dalies a punktas) ar dėl kurių registracijos yra pateiktas prašymas (8 straipsnio 2 dalies b punktas), apima tokius, kurie ginami ne todėl, kad yra įregistruoti, bet todėl, kad yra „gerai žinomi“ Paryžiaus konvencijos 6a straipsnio prasme.

71. Kadangi šioje byloje ankstesnis prekių ženklas, kuriuo paremtas protestas, yra registruotas Bendrijos prekių ženklas, 8 straipsnio 2 dalies c punktas negali būti tinkamas. Įrodinėti, kad registruotas prekių ženklas yra ir „gerai žinomas“, yra beprasmiška. Todėl *Kaul* rašytinių parodymų bei klientų sąrašo pateikimo tikslas negalėjo būti tokios nuostatos pasitelkimas. Greičiau, kaip patvirtinama jos ieškinio Pirmosios instancijos teisme 33 ir tolesniuose punktuose, ji siekė pasiremti teismo praktika, kad supainiojimo galimybė būtų įvertinta pasauliniu mastu, atsižvelgiant į visus svarbius faktorius, ir kad kuo ryškesnius skiriamuosius požy-

72. Todėl kyla klausimas, ar Pirmosios instancijos teismas teisingai nusprendė, kad Apeliacinė taryba privalėjo priimti argumentą ir papildomą įrodymą, susijusį su protesto pagrindu, jei tas pagrindas buvo pateiktas per Prekių ženklo reglamento 42 straipsnyje numatytą trijų mėnesių terminą, bet argumentas ir įrodymas nebuvo pateikti per Protestų skyriaus 42 straipsnio 3 dalies ir 43 straipsnio 1 dalies pagrindu nustatytą terminą.

30 — Žr., pavyzdžiui, 1997 m. lapkričio 11 d. Sprendimą *SABEL* (byla C-251/95, Rink. p. I-6191, 22–24 punktus); 1998 m. rugsėjo 29 d. Sprendimą *Canon* (C-39/97, Rink. p. I-5507, 16–18 punktus) ir 1999 m. birželio 22 d. Sprendimą *Lloyd Schuhfabrik* (C-342/97, Rink. p. I-3819, 18–20 punktus). Šios bylos buvo susijusios su 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos dėl teisės aktų derinimo valstybėse narėse dėl prekių ženklų (OL L 40, 1989, p. 1) 4 straipsnio 1 dalies b punktu, bet šios nuostatos formuluotė ir aiškinimas iš esmės yra tokie patys kaip Prekių ženklo reglamento 8 straipsnio 1 dalies b punkte.

Prekių ženklo reglamento 74 straipsnio 2 dalies suteikta diskrecija

dokumentus. Kitaip tariant, ji Tarnybai suteikia diskreciją priimti bet kurį sprendimą³¹.

73. Tarnyba tvirtina, kad Pirmosios instancijos teismas klaidingai išaiškino ir (arba) neteisingai taikė Prekių ženklo reglamento 42 straipsnio 3 dalį ir 62 straipsnio 1 dalį, Įgyvendinimo reglamento 16 taisyklės 3 dalį ir 20 taisyklės 2 dalį bei Prekių ženklo reglamento 74 straipsnio 2 dalį.

76. Vis dėlto diskrecija taikoma tik dokumentams, grindžiantiems išdėstytą protesto ar apeliacinio skundo teisinį pagrindą, o ne pačiam tokio pagrindo išdėstymui, kuriam yra nustatytas konkretus terminas ir kurio atžvilgiu diskrecijos nėra. Todėl šiuo atveju „laiku“ turi būti siejamas ne su teisės aktais nustatytais, o su Tarnybos nurodytais terminais. (Be to, akivaizdu, kad nėra diskrecijos neatsižvelgti į laiku pateiktus pareiškimus).

74. Mano manymu, būtent pastaroji nuostata yra svarbiausia šiai bylai. Ji leidžia Tarnybai „neatsižvelgti į faktus ar įrodymus, kurie nebuvo pateikti laiku“.

75. Leisdama Tarnybai *neatsižvelgti* į ne laiku pateiktus faktus ar įrodymus (į kuriuos, kaip minėjau, taip pat įtraukčiau argumentus, grindžiančius anksčiau nurodytus protesto ar apeliacinio skundo pagrindus, 74 straipsnio 2 dalis aiškiai ir neišvengiamai taip pat leidžia jai atsižvelgti į tokius

77. Be to, diskrecija negali būti neribota. Kadangi Apeliacinės tarybos protestų skyrius turi skatinti šalis pateikti atsiliepimus į kitų šalių arba paties pateiktas pastabas³² „tiek kartų, kiek reikia“, turi būti įmanoma ginčyti atsisakymą atsižvelgti į faktus, įrodymus ar argumentus, jeigu šaliai buvo suteikta ne-

31 — Kaip pripažinta Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Marienfelde* 57 punkte (cituota pirmiau 18 išnašoje).

32 — Prekių ženklo reglamento 43 straipsnio 1 dalis ir 61 straipsnio 2 dalis. Reikėtų neužmiršti, kad skirtingose kalbinėse versijose žodžiai „pastabas“ ir „argumentai“ atitinkamose teisės akto dalyse nėra vienodi, todėl juos sunku formaliai atskirti.

pakankama galimybė pateikti tokius atsiliepimus.

78. Todėl apibendrinama užbaigsiu, kad Apeliacinės tarybos sprendimas atsižvelgti ar neatsižvelgti į ne laiku pateiktus faktus, įrodymus ar argumentus, gali būti panaikintas, jei jis yra nepateisinamas atsižvelgiant į suteiktą galimybę pateikti tokią medžiagą. Vis dėlto kitu atveju ir jei nėra kito teisinio trūkumo, tokio sprendimo priėmimas priklauso visiškai Apeliacinės tarybos diskrecijai, jei terminas, kurio nebuvo laikytasi, patenka į šios diskrecijos apimtį.

Konkuruojantys požiūriai

79. Skundžiamo sprendimo 30 punkte Pirmosios instancijos teismas teigia, kad svarsdoma medžiaga buvo pateikta laiku, nes ji buvo paduota per Prekių ženklo reglamento 59 straipsnyje nustatytą keturių mėnesių terminą (rašytiniam prašymui, kuriame nurodomi apeliacijos pagrindai). Vadinasi, Apeliacinė taryba negalėjo neatsižvelgti į medžiagą.

80. Pagal pasirinktą požiūrį, iš esmės kylanti iš sprendimo *Kleencare*³³, Apeliacinės tary-

bos vaidmuo yra nuspręsti, ar, atsižvelgiant į visas faktines ir teises aplinkybes, apeliacinio proceso metu teisėtai gali būti priimtas naujas sprendimas su ta pačia rezoliucine dalimi. Šiuo atveju „faktinės ir teisinės aplinkybės“ apima ne tik tas, kurios buvo iškeltos protesto stadijoje, bet ir tas, kurios pateiktos Apeliacinei tarybai apeliaciniam skundai numatytais terminais. Todėl 74 straipsnio 2 dalis Apeliacinei tarybai nesuteikia jokios diskrecijos atsižvelgti ar neatsižvelgti į medžiagą, pateiktą per pastaruosius terminus.

81. Savo ruožtu šis požiūris yra paremtas funkcinio pirmosios instancijos padalinių ir apeliacinių tarybų tęstinumo buvimu, konkrečiai kylančio iš pastarųjų teisės pagal Prekių ženklo reglamento 62 straipsnio 1 dalį pasinaudoti pirmųjų kompetencijai priklausančiais įgaliojimais.

82. Tarybos argumentas, kaip aš jį suprantu, yra toks, kad aptariama medžiaga yra susijusi ne su apeliacinio skundo, o su protesto pagrindu. Todėl tokia medžiaga turėjo būti pateikta per Protestų skyriaus nustatytą terminą ar atitinkamai per terminus pagal Prekių ženklo reglamento 42 straipsnio 3 dalį ir (ar) 43 straipsnio 1 dalį papildomiems faktams, įrodymams ar argu-

33 — Nurodyta 15 išnašoje.

mentams bei atsiliepimams pateikti. Kadangi tai nebuvo padaryta, Apeliacinė taryba nebuvo įpareigota į ją atsižvelgti. Iš tikrųjų, atrodo, kad Tarnyba žengia toliau ir teigia, kad Apeliacinė taryba atsižvelgti į šią medžiagą netgi neturėjo teisės.

statų. Vis dėlto iš Reglamento Nr. 1041/205³⁴, įtvirtinusio naują pastraipą, septintos konstatuojamosios dalies darau išvadą, kad Komisija siekė aiškiau nustatyti esamų taisyklių turinį ir kontūrus, kiek tai susiję su įvairių procedūrinių pažeidimų teisinėmis aplinkybėmis, o ne jas pakeisti. Todėl jos situacijos suvokimas pagal Prekių ženklo reglamentą yra toks pats kaip Tarnybos.

85. Taigi, Teismo prašoma nuspręsti dėl dviejų požiūrių į apeliacinę procedūrą.

83. Pažymėsiu, kad naujoji Įgyvendinimo reglamento 50 taisyklės 1 dalies pastraipa su pastaruoju požiūriu yra suderinama, bet neabejotinai neatitinka skundžiamame sprendime pasirinkto požiūrio. Ši pastraipa numato, kad apeliaciniuose skunduose dėl protesto Apeliacinė taryba nagrinėja tik tuos faktus ir įrodymus, kurie buvo pateikti Prekių ženklo reglamente arba per Protestų skyriaus nustatytus terminus, nebent ji laikytųsi nuomonės, kad, remiantis 74 straipsnio 2 dalimi, reikėtų atsižvelgti į papildomą medžiagą.

86. Jeigu argumentacija skundžiamame sprendime yra teisinga, sunku suprasti, kaip teisėtai galėjo būti priimta Įgyvendinimo reglamento 50 taisyklės 1 dalies naujoji pastraipa. Priešingai, jei Komisija buvo kompetentinga priimti pastarąją nuostatą, tai reiškia, kad Pirmosios instancijos teismas klaidingai išaiškino Prekių ženklo reglamentą.

Prekių ženklo reglamento atitikimas

84. Tiesa, ši nuostata nebuvo priimta šios bylos aplinkybių atsiradimo metu ir neįsigaliojo iki 2005 m. liepos 25 dienos. Be to, kaip teisingai pažymi *Kaul*, ji negali būti viršesnė ar pakeisti bet kokią taisyklę, esančią ar nulemtą Prekių ženklo reglamento nuo-

87. Prekių ženklo reglamento formuluotėse neradau nieko, kas aiškiai patvirtintų ar

34 — Nurodyta 9 išnašoje: „Nuostatos dėl protesto procedūros turėtų būti performuluotos taip, kad visiškai apibrėžtų priimtino reikalavimus, aiškiai apibrėžtų teisinius trūkumų padarinius ir sudėliotų normas chronologine procedūrų tvarka.“

paneigtų bet kurį iš šių požymių (tas pats pasakytina ir apie Įgyvendinimo reglamentą šios bylos aplinkybių atsiradimo metu). Abu poživiai yra paremti reglamento struktūros aiškinimu.

priklausomai nuo atitinkamos procedūros taisyklių ir aplinkybių, gali būti įmanoma arba ne įvertinti įrodymą ar argumentą, į kurį dėl tam tikrų priežasčių nebuvo atsižvelgta priimant pradinį sprendimą.

88. Vis dėlto bent keliuose Pirmosios instancijos teismo sprendimuose pasirinktas poživis ir rezultatas, kurio jis pasiekė šioje byloje, man neatrodo bendrai suderinamas su apeliacinių procedūrų, kurių pavyzdys yra Prekių ženkle reglamente numatyta vidaus apeliacija, pobūdžiu.

89. Tiesa, kad apeliacinės procedūros gali gerokai skirtis detalėmis ir forma. Tačiau yra bendra tai, kad jos turi dviejų stadijų struktūrą. Pirmoji stadija³⁵ yra skirta nustatyti, ar skundžiamajame sprendime yra klaida. Jeigu, bet tik jeigu, tokia kaida yra (kuri gali būti, *inter alia*, dėl to, jog buvo įvertinta nepakankamai įrodymų ar argumentų), kita stadija (kurioje visiškai ar iš dalies gali veikti ta pati institucija, kaip ir pirmojoje stadijoje, arba kita, kartais ta, kuri priėmė pirmą sprendimą) bus skirta nustatyti, koks sprendimas turėjo būti priimtas ar turi būti priimtas dabar. Tai nustatant,

90. Taip pat tiesa, kad gali būti procedūrų, kuriose faktas, jog sprendimas buvo priimtas atitinkamų įrodymų ar argumentų pagrindu, neužkerta kelio pateikti naują prašymą dėl kito sprendimo dėl to paties dalyko naujų įrodymų, argumentų ar pasikeitusių aplinkybių pagrindu. Tačiau tokios procedūros nėra apeliacinės procedūros. Formaliai vertinant, jos skiriasi nuo procedūrų, pasibaigiančių bet koku ankstesniu sprendimu. Nors jos gali pakeisti tokį sprendimą, jose nėra peržiūrimas ar paveikiamas būdo, kaip jis buvo priimtas, teisėtumas. Be to, paprastai nėra griežtų terminų jas pradėti, nes nėra priežasties manyti, jog per tam tikrą konkretų laikotarpį po ankstesnio sprendimo atsirast naujas įrodymas ar pasikeis aplinkybės.

91. Iš Prekių ženkle reglamento 57–62 straipsnių akivaizdu, kad, nepaisant kalbinių versijų terminologijos skirtumų, omenyje

35 — Šiuo atveju nušalyje palieku bet kokį preliminarų formalaus priimtinumo nagrinėjimą.

turima pirmosios kategorijos apeliacinė procedūra³⁶. Būtent 2 mėnesių terminas, skaičiuojamas nuo skundžiamo sprendimo paskelbimo, aiškiai parodo, kad pakartotinis svarstymas dėl pasikeitusių aplinkybių nėra numatytas. Taip pat neatrodo, kad buvo siekiama suteikti galimybę pateikti naują įrodymą ar argumentą tuomet, kai pirmosios instancijos padalinys mano, jog pateiktas įrodymas ar argumentas buvo nepakankamas. Tokia galimybė šiame padalinyje turėtų būti savaime įmanoma dėl reikalavimo, kad Taryba privalo siūlyti pateikti atsiliepimus tiek kartų, kiek reikia, pirmojoje instancijoje³⁷.

92. Be to, man atrodo, kad bet kurioje tokioje apeliacinėje procedūroje abi aptariamąsias stadijas turi būti nagrinėjamos atskirai ir kad antroji stadija, nustatanti, koks sprendimas turėjo būti priimtas ar dabar turėtų būti priimtas, neatsiranda ir todėl neturi vykti, nebent buvo nustatyti viso ar dalies pirminio sprendimo panaikinimo pagrindai.

93. Dviejų apeliacijų stadijų vertinimus atitinka dviejų tipų pareiškimų pateikimai.

36 — Pavyzdžiui, anglų k. „appeal“ vartojamas procedūrai apeliacinėse tarybose apibrėžti, o „action“ procedūrai Pirmosios instancijos teisme (kartu su „appeal“ Teisingumo Teisme); abi šios procedūros yra „recours“ prancūziškai („pourvoi“ Teisingumo Teisme), o vokiečių kalboje atitinkami terminai yra „Beschwerde“, „Klage“ ir „Rechtsmittel“.

37 — Prekių ženklo reglamento 43 straipsnio 1 dalis dėl protesto procedūrų. Analogiškos nuostatos yra 56 straipsnio 1 dalyje dėl panaikinimo procedūrų ir, šiek tiek kitame prašymų įregistruoti kontekste, 38 straipsnio 3 dalyje ir 41 straipsnio 2 dalyje.

94. Pirmojoje stadijoje peržiūros organas (šioje byloje Apeliacinė taryba) turėtų nagrinėti visus būdo ar aplinkybių, kuriomis buvo priimtas pirminis sprendimas, aspektus, galinčius tokį sprendimą padaryti negaliojantį. Prie tokių aspektų priskirtini apeliacinio skundo (kuris pagal Prekių ženklo reglamento 59 straipsnį turi būti paduotas per 4 mėnesius nuo ginčijamo sprendimo priėmimo dienos) pagrindai ir bet kuri kita medžiaga, pateikta šiems pagrindams pagrįsti (per įvairius Apeliacinės tarybos pagal Prekių ženklo reglamento 61 straipsnio 2 dalį ir atitinkamas Įgyvendinimo reglamento nuostatas nustatytus terminus).

95. Jei pirmojoje stadijoje padaroma išvada, kad peržiūrimas sprendimas turi būti visas ar iš dalies panaikintas, antrojoje stadijoje būtina įvertinti teisingam sprendimui, kurį dabar reikia priimti, svarbią medžiagą (galinčią turėti naujos informacijos).

96. Su pradinės paraiškos rezultatais susiję faktai, įrodymai ir argumentai yra akivaizdžiai susiję su antrąja apeliacinio skundo Apeliacinei tarybai stadija, jei tokia stadija pasiekama. Šioje situacijoje, priklausomai nuo apimties, kuria Taryba mano esant būtina perduoti bylą pirmosios instancijos padaliniui tolesniems veiksams, juos gali vertinti pati Apeliacinė taryba ir (arba) tas padalinys.

97. Tačiau jie taip pat gali būti susiję ir su pirmąja stadija, pavyzdžiui, jei įtariama, kad pirmosios instancijos proceso metu pateikta medžiaga buvo nepagrįstai nevertinta arba neteisingai įvertinta.

98. Vis dėlto tarp naujų faktų, įrodymų ar argumentų ir tvirtinimo, kad pirminis sprendimas yra negaliojantis dėl tam tikrų būdo ar aplinkybių, kuriomis jis buvo priimtas, aspektų nesant jokio ryšio, šių faktų, įrodymų ar argumentų svarstymas prireikus turi būti tinkamai atliktas antrojoje apeliacinio nagrinėjimo stadijoje³⁸.

99. Skundžiamo sprendimo 29 ir 30 punktuose išdėstytas Pirmosios instancijos teismo požiūris neskirsto apeliacinės procedūros stadijų, kaip aš jas nusakiau. Tai, mano nuomone, nulemia klaidingą šios bylos rezultatą.

100. Ginčijama medžiaga yra susijusi su *Kaul* prekių ženklo pripažinimo rinkoje kaip faktoriaus vertinant supainiojimo su ginčijamu ženklu galimybę³⁹ svarba. Jei Protestų skyriui ji būtų pateikta laiku, šis skyrius būtų privalėjęs į ją atsižvelgti. Jei ji būtų pateikta tam pačiam skyriui, bet ne laiku, skyrius, vadovaudamasis Prekių ženklo reglamento

74 straipsnio 2 dalimi, būtų pasinaudojęs diskrecija atsižvelgti į ją ar ne. Tokia pati diskrecija, mano nuomone, būtų suteikta Apeliacinei tarybai, jeigu ir tiek, kiek ji pirma nustatytų ginčijamo sprendimo panaikinimo pagrindus (kurie, pavyzdžiui, galėjo būti nulemti to fakto, jog Protestų skyrius turėjo pasinaudoti savo diskrecija priimdamas pailankų, o ne nepailankų sprendimą).

101. Vis dėlto, kadangi medžiaga Protestų skyriui išvis nebuvo pateikta, nematau priežasčių, kodėl Apeliacinė taryba turėjo būti įpareigota atsižvelgti į jas pirmojoje apeliacinio skundo nagrinėjimo stadijoje, nebent ji taip pat buvo susijusi su ginčijamo sprendimo panaikinimo pagrindu, t. y. tariamu būdo ar aplinkybių, kuriomis tas sprendimas buvo priimtas, pripažinimo negaliojančiu faktoriumi. Nei ginčytame sprendime, nei skundžiamame teismo sprendime nematau jokių užuominų, kad taip būtų buvę.

102. Šioje byloje Pirmosios instancijos teismo pasirinktas požiūris reiškia, kad kada naujas įrodymas ar argumentas, skirtas pagrįsti pradinį prašymą ar protestą, bebūtų pateiktas per apeliaciniam skundui pateikti nustatytą terminą, Apeliacinė taryba, neat-

38 — Žr. mano paskutinės išvados *BVBA Management, Training en Consultancy* (C-239/05), pateiktos 2006 m. liepos 6 d., 53–55 punktus.

39 — Žr. pirmiau 71 punktą.

sižvelgdama į tai, ar pradinį sprendimą padarė negaliojantį kas nors, susijęs su būdu ar aplinkybėmis, kuriomis jis buvo priimtas, į tokius pareiškimus privalo atsižvelgti tam, kad nuspręstų, ar pirmosios instancijos padalinys privalėjo priimti kitokį sprendimą, jei jis juos būtų turėjęs savo žinioje.

103. Toks požiūris procedūros esmę iš tikrųjų keičia iš apeliacinės procedūros į naujo prašymo nagrinėjimo ar protesto procedūrą, kuriai ankstesnis sprendimas nėra kliūtis. Man atrodo, kad jis taip pat nėra suderinamas su procedūrinio veiksmingumo reikalavimais.

104. Tai reikštų, kad Prekių ženklo reglamente arba pagal jį nustatyti terminai pateikti pradinį prašymą ar protestą pagrindžiančius įrodymus ar argumentus iš esmės nėra įpareigojantys.

105. Protestą pareiškęs asmuo, žinodamas, kad faktiškai paskutinis terminas pateikti visus įrodymus ar argumentus yra apeliacinio skundo pateikimo terminas (ir kad bet kuriuo atveju prekių ženklas, kuriam jis prieštarauja, nebus įregistruotas, kol tas apeliacinis skundas nebus visiškai išnagrinėtas), neturi stimulo visiškai parengti ir

pristatyti savo argumentus pirmojoje instancijoje. Tikėtinai gali pasirodyti, kad taktiškai verta susilaikyti neatskleidus tam tikrų aspektų. Net jei yra ne taip, jam nėra būtinybės kruopščiai ruošti bylai iš pat pradžių.

106. Jeigu tokio požiūrio laikytusi daug protestą reiškiančių asmenų, tikėtinas rezultatas būtų dvejopas. Pirmą, apeliacinės tarybos turėtų pernelyg dažnai nagrinėti klausimus, kuriuos pirmiausia turėjo nagrinėti, bet nenagrinėjo Protestų skyrius. Antra, protestų skyriai pernelyg dažnai turėtų užsiimti klausimais, kurie nėra svarbūs rimtiems protesto pagrindams, priimdami sprendimus nepakankamos atitinkamos medžiagos pagrindu ir pasmerkdami tokius sprendimus panaikinimui apeliacinėje stadijoje.

107. Tokia situacija būtų nesuderinama su tuo, kaip Tarnyba yra sudaryta ir organizuota, kad galėtų nagrinėti protestus ir apeliacinius skundus. Todėl darau išvadą, kad bet kokio protesto pagrindas visų pirma iš esmės ir, jei įmanoma, galutinai turi būti išnagrinėtas protestų skyriuose⁴⁰.

108. Dėl visų minėtų priežasčių manau, kad Pirmosios instancijos teismas šioje byloje

40 — Žinoma, tokia pat išvada taikytina paraiškų įregistruoti nagrinėjimui ir registracijos pripažinimo negaliojančia procedūrai.

neteisingai nusprendė, jog Apeliacinė taryba turi atsižvelgti į su protesto pagrindą susijusį įrodymą ar argumentą, jei tas įrodymas ar argumentas nebuvo pateikti laiku protesto procedūroje, o tik per pareiškimui dėl apeliacijos pagrindų pateikimo nustatytą terminą, iš pradžių nenustačius, ar pats ginčijamas sprendimas neturėtų būti pripažintas negaliojančiu dėl bet kokio būdo ar aplinkybių, kuriomis jis buvo priimtas, aspekto.

109. Vis dėlto nemanau, kad mano požiūris visiškai prieštarauja praktikai, kuria remdamasis Pirmosios instancijos teismas padarė tokią išvadą.

110. Pavyzdžiui, neginčiju požiūrio, kad Apeliacinės tarybos vaidmuo yra nustatyti, ar naujas sprendimas su ta pačia rezoliucine dalimi gali būti teisėtai priimtas atsižvelgiant į visus susijusius fakto ir teisės klausimus, kuriuos šalys pateikė arba pirmajame, arba apeliaciniame procese. Aš tik manau, kad tuo Apeliacinė taryba turi užsiimti tik antrojoje stadijoje, t. y. kai nustatomi pagrindai, jog pradinis sprendimas turi būti pripažintas negaliojančiu dėl kažkokio būdo ar aplinkybių, kuriomis jis buvo priimtas, aspekto. Kai tokie fakto ir teisės klausimai yra susiję su pradiniu sprendimu, bet nebuvo pateikti

laiku procedūroje, kurioje jis buvo priimtas, tuomet Apeliacinė taryba turi diskreciją atsižvelgti į juos pagal Prekių ženklo reglamento 74 straipsnio 2 dalį. Ši diskrecija turi būti įgyvendinama apeliacinės procedūros ribose, kaip nustatyta Prekių ženklo reglamente, ir, jei reikia, jos įgyvendinimas gali būti ginčijamas Pirmosios instancijos teisme.

111. Aš taip pat neginčiju funkcinio darbo tęstinumo Tarnyboje tarp pirmosios instancijos padalinių ir apeliacinių tarybų sampratos. Vis dėlto šis tęstinumas, mano nuomone, negali *reikalauti*, kad apeliacinės tarybos atsižvelgtų į medžiagą, kurios pirmosios instancijos padalinys galėjo pagrįstai nepaisyti kaip nepateiktos laiku tam padaliniui. Priešingai, jei „tęstinumas“ kažką reiškia, jis neabejotinai privalo reikšti, kad tos pačios taisyklės yra taikomos nuosekliai. Iš tikrųjų reikia pažymėti, kad tarp Pirmosios instancijos teismo ir Teisingumo Teismo apeliaciniais klausimais yra tam tikras funkcinio tęstinumo laipsnis, kuris turi daug panašumų su Tarnybos darbo funkcinio tęstinumu, tačiau jis tikrai niekada nebuvo aiškinamas taip, kad Teisingumo Teismas privalo atsižvelgti į Pirmosios instancijos teismui laiku nepateiktus dalykus, kad panaikintų pastarojo sprendimą.

112. Funkcinio tęstinumo tarp pirmosios instancijos padalinio ir Apeliacinės tarybos buvimas kartu su Prekių ženklo reglamento 74 straipsnio 2 dalies suteikta diskrecija, mano nuomone, privalo Apeliacinei tarybai *leisti* atsižvelgti į medžiagą tokiomis aplinky-

bėmis, kokios buvo šioje byloje, bet negali iš jos *reikalauti* tai daryti. Diskrecijos įgyvendinimas privalo būti paremtas pagrįstomis priežastimis. Konkrečiai tariant, Apeliacinė taryba apeliacijos nagrinėjimo stadijoje neturėtų atsižvelgti į medžiagą, kuri nėra su ja susijusi.

113. Pagaliau nemanau, kad mano požiūris į apeliacinę procedūrą sukelia kurios nors šalies galimybės pateikti įrodymą ar argumentą, kuris iš pradžių galėjo pasirodyti nesusijęs ar nebūtinai, apribojimą.

114. Prekių ženklo reglamento nuostatos aiškiai rodo, kad pareiškėjui privalo būti suteikta galimybė atsiimti ar pakeisti paraišką, ar pateikti savo paaiškinimus iki tol, kol jo paraiška gali būti atmesta absoliučiais pagrindais, ir pareikšti nuomonę dėl bet kokių trečiųjų šalių pareiškimų⁴¹. Jei dėl prašymo yra pateiktas protestas arba jei prekių ženklas yra įregistruotas ir po to pateikiamas vėlesnis prašymas jį panaikinti, abi šalys yra kviečiamos pateikti paaiškinimus „tiek kartų, kiek reikia“⁴².

115. Jei pirmosios instancijos padalinys pagal šias nuostatas nesuteikė pakankamos galimybės pateikti naują argumentą ar įro-

dymą, tai yra faktorius, kuris gali pateisinti sprendimo panaikinimą Apeliacinėje taryboje ir pateiktos medžiagos vertinimą.

116. Vis dėlto vien tik naujos medžiagos pateikimas Apeliacinei tarybai, jei jai pateikti pakankama galimybė buvo suteikta pradiniam procese, paprastai tokios bylos eigos nepateisins. 74 straipsnio 2 dalimi suteikta diskrecija gali Apeliacinei tarybai suteikti teisę tuo pasinaudoti išimtinėmis aplinkybėmis, nors iš anksto yra sudėtinga apibrėžti, kokios tos išimtinės aplinkybės gali būti.

117. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, manau, kad Pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti panaikintas, nes sprendimo 29 ir 30 punktuose išdėstyta argumentacija yra neteisinga todėl, kad lemia išvadą, jog Apeliacinė taryba buvo įpareigota atsižvelgti į ginčijamą medžiagą.

118. Klausimas, ar Apeliacinė taryba tinkamai pasinaudojo savo diskrecija pagal Prekių ženklo reglamento 74 straipsnio 2 dalį, kai ji atsisakė atsižvelgti į šią medžiagą, iš esmės lieka atviras⁴³. Šiuo klausimu nei šiam Teismui, nei, panašu, Pirmosios instancijos

41 — 38 straipsnio 3 dalis ir 41 straipsnio 2 dalis.

42 — 43 straipsnio 1 dalis ir 56 straipsnio 1 dalis.

43 — Žr. pirmiau 73–78 punktus ir 116 punktą.

teismui, joks argumentas nebuvo pateiktas. Vis dėlto neatsižvelgiant į tai, ar šis klausimas vis dar privalo būti išspręstas ar ne, keli kiti *Kaul* iškelti pagrindai išvis nebuvo nagrinėti. Taigi bylos stadija šiam Teismui neleidžia pačiam paskelbti galutinio sprendimo, o Tarnyba to padaryti neprašo. Todėl byla turėtų būti grąžinta Pirmosios instancijos teismui.

Bylinėjimosi išlaidos

119. Pagal Procedūros reglamento 69 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jei laimėjusi šalis to prašė. Tarnyba kreipėsi dėl bylinėjimosi išlaidų, o *Kaul* apeliacinio skundo argumentai, mano nuomone, nėra pagrįsti. Vis dėlto dar yra neišspręstų klausimų, kuriuos turi išspręsti Pirmosios instancijos teismas, todėl bylinėjimosi šiame Teisme išlaidų klausimo nagrinėjimas turėtų būti atidėtas.

Išvada

120. Todėl manau, kad Teismas turėtų:

- panaikinti Pirmosios instancijos teismo sprendimą byloje T-164/02,
- grąžinti bylą Pirmosios instancijos teismui,
- priteisti iš *Kaul GmbH* bylinėjimosi apeliaciniame procese išlaidas,
- atidėti likusių bylinėjimosi išlaidų klausimo nagrinėjimą.