

UUNT PROTI KAUL

SODBA SODIŠČA (veliki senat)

z dne 13. marca 2007\*

V zadevi C-29/05 P,

zaradi pritožbe na podlagi člena 56 Statuta Sodišča, ki je bila vložena 25. januarja 2005,

**Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)**, ki ga zastopata A. von Mühlendahl in G. Schneider, zastopnika,

pritožnica,

drugi stranki v postopku sta

**Kaul GmbH** s sedežem v Elmshornu (Nemčija), ki jo zastopata G. Würtenberger in R. Kunze, odvetnika,

tožeča stranka v postopku na prvi stopnji,

\* Jezik postopka: nemščina.

**Bayer AG** s sedežem v Leverkusnu (Nemčija),

stranka v postopku pred odborom za pritožbe UUNT,

SODIŠČE (veliki senat),

v sestavi V. Skouris, predsednik, P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts in J. Klučka, predsedniki senatov, J. N. Cunha Rodrigues, sodnik, R. Silva de Lapuerta, sodnica, K. Schiemann (poročevalec), G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešič in J. Malenovský, sodniki,

generalna pravobranilka: E. Sharpston,  
sodna tajnica: K. Sztranc-Sławiczek, administratorka,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 27. junija 2006,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalne pravobranilke na obravnavi 26. oktobra 2006

izreka naslednjo

## Sodbo

- 1 Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) s svojo pritožbo zahteva razveljavitev sodbe Sodišča prve stopnje z dne 10. novembra 2004 v zadevi Kaul proti UUNT – Bayer (ARCOL) (T-164/02, ZOdl., str. II-3807, v nadaljevanju: izpodbijana sodba), s katero je to razveljavilo odločbo tretjega odbora za pritožbe UUNT z dne 4. marca 2002 (zadeva R 782/2000-3, v nadaljevanju: sporna odločba) o zavrnitvi ugovora družbe Kaul GmbH (v nadaljevanju: Kaul) zoper registracijo besednega znaka „ARCOL“ kot znamke Skupnosti.
  
- 2 Sodišče prve stopnje je v točkah 29 in 30 izpodbijane sodbe razsodilo, da je odbor za pritožbe v navedeni odločbi napačno menil, da dejstev, ki niso bila predložena oddelku za ugovore UUNT, ki je odločal v postopku na prvi stopnji, pritožnik ne sme prvič navesti v podporo svoji pritožbi pred odborom za pritožbe. V skladu z navedeno sodbo naj bi bil odbor za pritožbe, nasprotno, pri odločitvi o pritožbi, o kateri odloča, zavezan upoštevati taka dejstva.
  
- 3 UUNT v svoji pritožbi meni, da je Sodišče prve stopnje s tem, da je ravnalo tako, nepravilno razlagalo določbe Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1) in Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe (ES) št. 40/94 (UL L 303, str. 1, v nadaljevanju: izvedbena uredba).

## Pravni okvir

*Uredba št. 40/94*

- 4 Člen 8 Uredbe št. 40/94 z naslovom „Relativni razlogi za zavrnitev“ v odstavku 1(b) določa:

„Ob ugovoru imetnika prejšnje znamke se znamka, za katero je vložena prijava, ne registrira v naslednjih primerih:

[...]

(b) če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, ki jih označujejo znamke, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka; verjetnost zmede zajema verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko.“

- 5 Člen 42(3) navedene uredbe določa:

„Ugovor mora biti v pisni obliki in navajati razloge. Ugovor se šteje za pravilno vloženege šele po plačilu pristojbine za ugovor. V roku, ki ga določi Urad, lahko

vložnik ugovora v podporo svojemu primeru predloži dejstva, dokaze in vprašanja [pripombe].“

- 6 Člen 52 Uredbe št. 40/94 z naslovom „Relativni razlogi za ničnost“ v odstavku 1(a) določa:

„Znamka Skupnosti se razglasi za nično na podlagi zahteve, vložene pri Uradu, ali nasprotne tožbe v postopku zaradi kršitve pravic:

(a) če obstaja prejšnja znamka iz člena 8(2) in so izpolnjeni pogoji iz odstavka 1 ali odstavka 5 istega člena.“

- 7 Med določbami naslova VII Uredbe št. 40/94, ki se nanaša na pritožbe, je člen 57(1), ki med drugim določa, da „[s]e pritožba lahko vloži zoper odločbe preizkuševalcev, oddelkov za ugovore, oddelkov za upravljanje znamk in pravne zadeve ter oddelkov za izbris“.

- 8 Člen 59 navedene uredbe določa:

„Pritožba se pisno vloži pri Uradu v dveh mesecih po datumu obvestila o odločbi, zoper katero je vložena pritožba. [...] V roku štirih mesecev po datumu obvestila o odločbi je treba vložiti pisno izjavo, ki navaja vzroke za pritožbo.“

9 Člen 61 iste uredbe z naslovom „Preverjanje pritožbe“ določa:

„1. Če je pritožba dopustna, odbor za pritožbe preveri, ali je pritožba utemeljena.

2. Med preverjanjem pritožbe Odbor za pritožbe povabi stranke tolikokrat, kolikor je potrebno, da v določenem roku predstavijo svoja stališča o odločitvah Odbora ali o vlogah nasprotnih strank.“

10 Člen 62 Uredbe št. 40/94 z naslovom „Odločitev o pritožbi“ določa:

„1. Po preučitvi utemeljenosti pritožbe Odbor za pritožbe odloči o pritožbi. Odbor za pritožbe lahko izvršuje katerokoli pooblastilo v pristojnosti oddelka, ki je izdal odločbo, zoper katero je bila vložena pritožba, ali pa preda primer temu oddelku v nadaljnjo obravnavo.

2. Če Odbor za pritožbe preda primer v nadaljnjo obravnavo oddelku, ki je izdal odločbo, zoper katero je bila vložena pritožba, je ta oddelek vezan na izrek in razloge za odločitev Odbora za pritožbe, če so dejstva enaka.

[...]“

11 Člen 63 navedene uredbe z naslovom „Tožbe pri Sodišču“ določa:

„1. Proti odločbam odborov za pritožbe glede pritožb se lahko vloži tožba pri Sodišču.

2. Tožba se lahko vloži zaradi kršitve pravil o pristojnosti, kršitve bistvenih določb postopka, kršitve Pogodbe, te uredbe ali kateregakoli pravnega pravila v zvezi z njihovo uporabo ali zaradi zlorabe pooblastil.

3. Sodišče je pristojno za razveljavitev ali spremembo izpodbijane odločbe.

[...]“

12 V oddelku 1 „Splošne določbe“ naslova IX, ki se nanaša na postopek, člen 74 Uredbe št. 40/94 z naslovom „Preučevanje dejstev s strani Urada po uradni dolžnosti“, določa:

„1. V postopku Urad preveri dejstva po uradni dolžnosti; vendar pa je Urad v postopku v zvezi z relativnimi razlogi za zavrnitev registracije pri tem preizkusu omejen na zahtevani ukrep in na dejstva, dokaze in navedbe, ki so jih podale stranke.

2. Urad lahko spregleda dejstva, na katere se stranke niso sklicevale, ali dokaze, ki jih zadevne stranke niso predložile v ustreznem času.“

13 Člen 76(1) navedene uredbe določa:

„Pri vsakem postopku pred Uradom se lahko dokazi dajejo ali pridobivajo na naslednje načine:

(a) zaslišanje strank;

(b) zahteva po informacijah;



- (c) predložitev dokumentov in posameznih dokazov;
  
- (d) zaslišanje prič;
  
- (e) izvedenska mnenja;
  
- (f) zaprisežene ali potrjene pisne izjave ali izjave, ki imajo podoben učinek po zakonu države, v kateri je izjava sestavljena.“

*Izvedbena uredba*

14 Pravilo 16(3) izvedbene uredbe določa:

„Ostali podrobni podatki o dejstvih, dokazih in navedbah ter druga dodatna dokumentacija iz odstavka 1 ter dokazi iz odstavka 2 se lahko, če niso predloženi skupaj z ugovorom ali naknadno, predložijo po začetku postopka o ugovoru v roku, ki ga določi Urad v skladu s pravilom 20(2).“

15 Pravilo 20(2) navedene uredbe določa:

„Če ugovor ne vsebuje ostalih podrobnih podatkov o dejstvih, dokazih in navedbah iz pravila 16(1) in (2), Urad povabi ugovarjajočo stranko, naj ostale podrobne podatke predloži v roku, ki ga določi Urad. O vsaki vložitvi ugovarjajoče stranke se obvesti prijavitelja, ki dobi možnost, da odgovori v roku, ki ga določi Urad.“

### **Dejansko stanje**

16 Dejansko stanje spora pri Sodišču prve stopnje, kot izhaja iz izpodbijane sodbe, je mogoče povzeti, kot je navedeno v nadaljevanju.

17 Družba Atlantic Richfield Co. je 3. aprila 1996 pri UUNT vložila prijavo za registracijo besednega znaka „ARCOL“ kot znamke Skupnosti, zlasti za „kemične proizvode, namenjene konzerviranju hrane“.

18 Družba Kaul je 20. oktobra 1998 vložila ugovor zoper to prijavo, pri čemer se je sklicevala na obstoj verjetnosti zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94. Družba

Kaul je pri tem uveljavljala, da je imetnica prejšnje znamke Skupnosti, ki je besedni znak „CAPOL“, registrirane za „kemične proizvode za konzerviranje hrane, in sicer surovine za zamrzovanje in konzerviranje končnih prehrabnenih proizvodov, predvsem slaščic“.

- 19 Oddelek za ugovore UUNT je po ugotovitvi, da ne obstaja verjetnost zmede, 30. junija 2000 ta ugovor zavrnil.
- 20 Družba Kaul je v podporo pritožbi, ki jo je vložila zoper to odločbo, med drugim navedla – kot je pred tem trdila že pred oddelkom za ugovore –, da uživa znamka, katere imetnica je, večji razlikovalni učinek, zaradi česar bi morala v skladu s sodno prakso Sodišča uživati posebno varstvo. V tem pogledu je družba Kaul vseeno zatrnila, da večji razlikovalni učinek ni izhajal zgolj iz neopisnosti besede „CAPOL“ za zadevne proizvode, na kar se je že sklicevala pred oddelkom za ugovore, ampak tudi iz okoliščine, da naj bi navedena znamka z uporabo postala splošno znana. Družba Kaul je, da bi izkazala ta splošno znan značaj, k izjavi, ki jo je vložila pred odborom za pritožbe, priložila častno izjavo njenega generalnega direktorja in seznam njenih strank.
- 21 Odbor za pritožbe UUNT je v sporni odločbi med drugim menil, da ne more upoštevati morebitnega večjega razlikovalnega učinka prejšnje znamke, ki naj bi bil povezan z dejstvom, da je splošno znana, ker se je na tak element in na zgoraj navedene dokaze, ki naj bi ga podprli, prvič sklicevalo v podporo pri njen vloženi pritožbi.

## Izpodbijana sodba

22 Družba Kaul je 24. maja 2002 v tajništvu Sodišča prve stopnje vložila tožbo za razveljavitev sporne odločbe. Navedeni so bili štirje tožbeni razlogi v podporo navedene tožbe, in sicer kršitev, prvič, obveznosti preučitve dokazov, ki jih je družba Kaul predložila pred odborom za pritožbe, drugič, člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, tretjič, načel procesnega prava, priznanih v državah članicah, in postopkovnih pravil, ki se uporabljajo pred UUNT, ter četrtič, obveznosti obrazložitve.

23 Sodišče prve stopnje je ugodilo prvemu tožbenemu razlogu in zato razveljavilo sporno odločbo, pri čemer se ni izreklo o drugih tožbenih razlogih. V zvezi s tem je razsodilo, kot izhaja iz točk od 25 do 30 izpodbijane sodbe:

„25 Najprej je treba poudariti, da sta elementa, ki ju je navedla tožeča stranka pred odborom za pritožbe, častna izjava generalnega direktorja tožeče stranke in seznam strank tožeče stranke.

26 Tožeča stranka je ta dokumenta o intenzivnosti uporabe svoje znamke predložila za podkrepitev utemeljitve, ki jo je že podala pred oddelkom za ugovore in ki je takrat temeljila le na ugotovitvah o neobstoju opisnosti znamke tožeče stranke, po kateri naj bi ta znamka uživala višjo stopnjo razlikovanja in bi morala zato uživati močnejše varstvo.

- 27 Odbor za pritožbe v točkah od 10 do 12 [sporne] odločbe in UUNT v točki 30 odgovora na tožbo sta menila, da naj se te nove navedbe dejstev ne bi moglo upoštevati, saj naj bi jih bilo treba navesti pred potekom rokov, ki jih je določil oddelek za ugovore.
- 28 Vendar je treba ugotoviti, da to stališče ni združljivo s funkcionalno kontinuiteto med organi UUNT, ki jo zagotavlja Sodišče prve stopnje, tako glede postopka *ex parte* (sodba Sodišča prve stopnje z dne 8. julija 1999 v zadevi Procter & Gamble proti UUNT (BABY-DRY), T-163/98, Recueil, str. II-2383, točke od 38 do 44, ki jo v tej točki ne razveljavlja sodba Sodišča z dne 20. septembra 2001 v zadevi Procter & Gamble proti UUNT [...], C-383/99 P, Recueil, str. I-6251, in sodba Sodišča prve stopnje z dne 12. decembra 2002 v zadevi Procter & Gamble proti UUNT (Oblika mila), T-63/01, Recueil, str. II-5255, točka 21) kot glede postopka *inter partes* (sodba Sodišča prve stopnje z dne 23. septembra 2003 v zadevi Henkel proti UUNT – LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Recueil, str. II-3253, točke od 24 do 32).
- 29 Dejansko je bilo razsojeno, da iz funkcionalne kontinuitete med organi UUNT izhaja, da je na področju uporabe člena 74(1), *in fine*, Uredbe št. 40/94 odbor za pritožbe zavezan svojo odločbo utemeljiti glede vseh dejanskih in pravnih elementov, ki jih je zadevna stranka predložila bodisi v postopku pred enoto, ki je odločala na prvi stopnji, bodisi pod edinim pogojem odstavka 2 istega člena v pritožbenem postopku (zgoraj navedena sodba KLEENCARE, točka 32). Zato in v nasprotju s tem, kar navaja UUNT glede postopka *inter partes*, posledica funkcionalne kontinuitete med različnimi stopnjami UUNT ni to, da se stranka, ki pred enoto, ki je odločala na prvi stopnji, ni navedla določenih dejanskih ali pravnih elementov v rokih, ki veljajo pred to enoto, na podlagi člena 74(2) Uredbe št. 40/94 ne bi mogla sklicevati na zgoraj navedene elemente pred odborom za pritožbe. Nasprotno, posledica funkcionalne kontinuitete je to, da je taki stranki dopuščeno sklicevati se na zgoraj navedene elemente pred odborom za pritožbe ob upoštevanju člena 74(2) navedene uredbe pred tem organom.

- 30 Ker navedba dejanskih spornih elementov v smislu člena 74(2) Uredbe št. 40/94 ni bila prepozna, ampak je bila priložena k vlogi, ki jo je tožeča stranka vložila pred odborom za pritožbe 30. oktobra 2000, torej v roku štirih mesecev, določenim v členu 59 Uredbe št. 40/94, ta v tem primeru ne more zavrniti upoštevanja teh elementov.“
- <sup>24</sup> Sodišče prve stopnje je v točki 34 navedene sodbe odločilo, da „odbor za pritožbe brez kršitve člena 74 Uredbe št. 40/94 ne more zavrniti presoje dejanskih elementov, ki jih je tožeča stranka navedla v izjavi z dne 30. oktobra 2000 z namenom dokazati stopnjo večjega razlikovanja prejšnje znamke, ki po mnenju tožeče stranke izhaja iz uporabe te znamke na trgu“.

## **Pritožba**

- <sup>25</sup> UUNT v svoji pritožbi Sodišču predlaga, naj razveljavi izpodbijano sodbo in zadevo vrne v odločanje Sodišču prve stopnje, da to odloči o drugih tožbenih razlogih. Predlaga tudi naložitev stroškov drugim strankam v postopku.
- <sup>26</sup> Družba Kaul predlaga, naj se pritožba zavrne in naj se UUNT naloži plačilo stroškov.

*Trditve strank*

- 27 UUNT z edinim pritožbenim razlogom, ki je sestavljen iz dveh delov, navaja, da je Sodišče prve stopnje s tem, da je v točkah 29 in 30 izpodbijane sodbe razsodilo, da je bil odbor za pritožbe UUNT v okviru postopka z ugovorom zavezan upoštevati dejstva in dokaze, ki so bili prvič predloženi v podporo izjavi iz člena 59 Uredbe št. 40/94, kršilo različne določbe te uredbe in izvedbene uredbe.
- 28 UUNT v prvem delu tega pritožbenega razloga navaja, da je Sodišče prve stopnje s tem, da je v navedenih točkah razsodilo, da načelo funkcionalne kontinuitete odboru za pritožbe nalaga tako upoštevanje, nepravilno razložilo in uporabilo določbe člena 42(3) Uredbe št. 40/94 v povezavi s praviloma 16(3) in 20(2) izvedbene uredbe ter člen 62(1) Uredbe št. 40/94.
- 29 Rok za predložitev dejstev in dokazov v podporo ugovoru, ki ga je UUNT na podlagi prvih treh izmed teh določb določil stranki, ki ugovarja, naj bi bil namreč imperativen rok, po izteku katerega naj bi bila taka predložitev pred oddelkom za ugovore izključena, razen kadar UUNT navedeni rok podaljša.
- 30 Dejstev in dokazov, ki niso bili predloženi v navedenem roku, naj tudi ne bi bilo mogoče uveljavljati pred odborom za pritožbe in naj ne bi mogli privedi do razveljavitve

odločbe oddelka za ugovore. V nasprotju s tem, kar je razsodilo Sodišče prve stopnje, naj bi bila funkcionalna kontinuiteta med oddelki za ugovore in odbori za pritožbe, ki jo potrjuje člen 62(1) Uredbe št. 40/94, povezana s pristojnostjo za odločanje navedenih organov, vendar naj z njimi naj ne bi bilo mogoče odvzeti učinka natančnim rokom, ki jih predvideva ureditev Skupnosti za določitev okvira poteka postopka z ugovorom.

- 31 Tako razlago naj bi terjal tudi *ratio legis* postopka z ugovorom, ki dovoljuje zgodnjo ugotovitev sporov med znamkami in v tem pogledu hitro sprejetje upravne odločbe. Odločba, s katero se zavrne ugovor, naj poleg tega ne bi bila dokončna, ker v skladu s členom 52(1) Uredbe št. 40/94 ne preprečuje poznejše vložitev tožbe za razveljavitve ali nasprotne tožbe v postopku zaradi kršitve pravic, ki bi temeljili na razlogih, ki so enaki tistim, ki so bili navedeni v podporo ugovoru.
- 32 UUNT v drugem delu pritožbenega razloga navaja, da je Sodišče prve stopnje s tem, da je v točkah 29 in 30 izpodbijane sodbe razsodilo, da mora odbor za pritožbe, če so bila dejstva ali dokazi predloženi v roku štirih mesecev, ki je določen v členu 59 Uredbe št. 40/94, na stopnji pritožbe „v ustreznem času“ v smislu člena 74(2) navedene uredbe ta dejstva in dokaze upoštevati, kršilo to določbo.
- 33 UUNT v zvezi s tem primarno navaja, da se člen 74(2) ne uporablja, kadar je predložitev dejstev ali dokazov, kot v obravnavanem primeru, podrejena imperativnemu roku pred oddelkom, ki odloča na prvi stopnji. S sklicevanjem na besede „en temps utile“, „not in due time“ ali „verspätet“ naj bi navedena določba izražala skrb preprečiti neupravičene zamude, kadar niso podani taki imperativni roki.



- 34 UUNT podredno navaja, da naj bi Sodišče prve stopnje neupravičeno omejilo obseg navedenega člena 74(2) s tem, da je razsodilo, da se ta določba v okviru postopka s pritožbo uporablja le, kadar se dejstva in dokazi predložijo po izteku štirimesečnega roka, navedenega v členu 59 Uredbe št. 40/94. Člen 74(2) te uredbe bi se namreč moral uporabljati tudi v drugih okoliščinah, na primer, kadar bi se ta predložitev lahko in morala opraviti pred oddelkom za ugovore.
- 35 Po mnenju družbe Kaul, ki navedeni pritožbeni razlog obravnava kot celoto, je Sodišče prve stopnje pravilno razsodilo, da morajo odbori za pritožbe upoštevati nova dejstva, če predložitev slednjih, vključno s tistimi pred temi odbori, ni prepozna v smislu člena 74(2) Uredbe št. 40/94. Tak naj bi bil obravnavani primer, ker naj bi do sporne predložitve prišlo v roku iz člena 59 Uredbe št. 40/94.
- 36 Odbor za pritožbe naj bi bil organ druge stopnje, ki ponovno in brez vsake omejitve obravnava vsebino zadeve pred vsakim sodnim nadzorom Sodišča prve stopnje in Sodišča, ki pa naj bi bil omejen na pravna vprašanja.
- 37 Člena 61(2) in 76 Uredbe št. 40/94 naj bi potrjevala, da ima odbor za pritožbe na voljo enake pristojnosti, kot jih ima enota, ki je odločala na prvi stopnji, med drugim, da pozove stranke naj predložijo pripombe, ali odredi preiskovalne ukrepe. Razumevanje člena 62(1) v povezavi s tema členoma navedene uredbe naj bi pokazalo, da mora odbor za pritožbe odločiti glede na vsa dejstva, ki jih ima na voljo, če presodi, da lahko sprejme odločbo z izrekom, ki je enak izreku odločbe, ki mu je bila odstopljena.

- 38 Iz člena 74(1) Uredbe št. 40/94 naj bi izhajalo, da lahko dejstva in dokaze v postopkih *inter partes* predlagajo zgolj stranke. Stranke bi tako morale ohraniti pravico poglobiti razpravo na stopnji pritožbe zlasti glede na odločbo, ki je bila izdana na prvi stopnji.
- 39 Poleg tega naj bi bilo v skladu z načeloma pravne varnosti in ekonomičnosti postopka in s ciljem postopka z ugovorom, s katerim naj bi se omogočila rešitev sporov med znamkami pred registracijo znamke v interesu dobrega delovanja notranjega trga, da je mogoče odločbo UUNT sprejeti na najširši možni dejanski podlagi.

### *Presoja Sodišča*

- 40 Oba dela pritožbenega razloga sta tesno povezana, tako da ju je treba obravnavati skupaj.

### Člen 74(2) Uredbe št. 40/94

- 41 Da bi odločili o pritožbenem razlogu kot celoti, je treba, prvič, ugotoviti, kot izhaja iz besedila člena 74(2) Uredbe št. 40/94, da UUNT lahko spregleda dejstva, na

katera se stranke niso sklicevale, ali dokaze, ki jih stranke niso predložile v ustreznem času.

- 42 V nasprotju s tem, kar meni UUNT, iz takega besedila izhaja, da je na splošno, in če ni nasprotne določbe, predložitev dejstev in dokazov strank mogoča tudi po izteku rokov, ki veljajo za tako predložitev v skladu z določbami Uredbe št. 40/94 in da UUNT nič ne prepoveduje, da bi upošteval dejstva in dokaze, ki so tako prepozno navedeni ali predloženi.
- 43 V nasprotju s tem iz navedenega besedila prav tako gotovo izhaja, da tako prepozno navajanje dejstev ali predložitev dokazov ni tako, da bi stranki, ki tako ravna, podelilo brezpogojno pravico, da od UUNT zahteva upoštevanje takih dejstev ali dokazov. Člen 74(2) Uredbe št. 40/94 s tem, da pojasnjuje, da se slednji „lahko“ v takem primeru odloči, da ne bo upošteval takih dejstev ali dokazov, UUNT namreč daje široko diskrecijsko pravico, pri čemer mora na tej točki obrazložiti svojo odločitev, ali jih bo upošteval.
- 44 To upoštevanje s strani UUNT, kadar odloča v okviru postopka z ugovorom, je lahko zlasti upravičeno takrat, kadar meni, da po eni strani prepozno predloženi dokazi lahko zelo vplivajo na izid pri njemu vloženega ugovora, in po drugi strani, kadar faza postopka, v kateri je prišlo do te prepozne predložitve, in njegove okoliščine ne nasprotujejo upoštevanju teh dejstev in dokazov.

- 45 Kot pravilno navaja UUNT, naj bi se z dejstvom, da se ga zaveže k temu, da mora v vseh okoliščinah upoštevati dejstva in dokaze, ki so jih stranke predložile v postopku z ugovorom zunaj rokov, ki so v ta namen predpisani na podlagi določb Uredbe št. 40/94, navedenim določbam sicer odvzelo polni učinek.
- 46 Nasprotno pa je razlaga, ki je bila opisana v točkah od 42 do 44 te sodbe v zvezi s členom 74(2) Uredbe št. 40/94, taka, da se tak polni učinek ohrani s tem, da omogoča uskladitev različnih zahtev.
- 47 Po eni strani je v skladu z načelom dobrega upravljanja in nujnostjo zagotovitve pravičnega poteka in učinkovitosti postopkov, da se stranke spodbuja, naj spoštujejo roke, ki jih določi UUNT za obravnavo določene zadeve. Okoliščina, da slednji lahko v danem primeru odloči, da ne bo upošteval dejstev in dokazov, ki so jih stranke predložile zunaj predpisanih rokov, bi morala imeti sama po sebi spodbujevalni učinek.
- 48 Po drugi strani navedena razlaga s tem, da vendarle ohranja možnost organa, ki odloča o sporu, da upošteva dejstva in dokaze, ki so jih stranke prepozno predložile, vsaj pri postopku z ugovorom prispeva k preprečevanju tega, da bi bile predmet registracije znamke, katerih uporaba bi se lahko nato uspešno izpodbijala v postopku za razveljavitev ali v postopku zaradi kršitve pravic. Kot je Sodišče že razsodilo, v prid temu govorijo razlogi pravne varnosti in dobrega upravljanja (glej zlasti sodbo z dne 6. maja 2003 v zadevi Libertel, C-104/01, Recueil, str. I-3793, točka 59).

Narava postopka pred odborom za pritožbe UUNT in člen 62(1) Uredbe št. 40/94

- 49 Drugič, treba je navesti, da noben načelni razlog, ki je povezan z naravo postopka, ki poteka pred odborom za pritožbe, ali s pristojnostjo tega organa, ne izključuje, da navedeni odbor pri odločanju o pritožbi, ki mu je bila predložena, upošteva dejstva ali dokaze, ki so prvič predloženi na stopnji pritožbe.
- 50 Pri tem je treba opozoriti, da je mogoče spore, do katerih pride z ugovorom zoper zahtevo za registracijo znamke, podrediti štirikratnemu nadzoru.
- 51 Postopek namreč najprej poteka pri UUNT, pri njegovih oddelkih za ugovore in, o pritožbah, pri odborih za pritožbe, ki pa so kljub zagotovitom neodvisnosti, ki jih uživajo sami in njihovi člani, še vedno organi UUNT. Temu postopku nato sledi morebitni sodni nadzor Sodišča prve stopnje in, v primeru pritožbe, sodni nadzor Sodišča.
- 52 Kot določa člen 63(2) Uredbe št. 40/94, lahko Sodišče prve stopnje razveljavi ali spremeni odločbe odbora za pritožbe UUNT le „zaradi kršitve pravil o pristojnosti, kršitve bistvenih določb postopka, kršitve Pogodbe, [te] uredbe ali kateregakoli pravnega pravila v zvezi z njihovo uporabo ali zaradi zlorabe pooblastil“.

- 53 Iz te določbe predvsem izhaja, da lahko Sodišče prve stopnje razveljavi ali spremeni odločbo, ki je predmet tožbe, le, če je v trenutku njenega sprejetja obstajal eden ali več razlogov za njeno razveljavitev ali spremembo. Nasprotno Sodišče prve stopnje ne more razveljaviti ali spremeniti navedene odločbe iz razlogov, ki se pojavijo po njeni razglasitvi (sodba z dne 11. maja 2006 v zadevi Sunrider proti UUNT, C-416/04 P, Recueil, str. I-4237, točki 54 in 55).
- 54 Iz navedene odločbe tudi izhaja, kot je Sodišče prve stopnje pravilno in konsistentno razsodilo, da dejstev, ki jih stranke niso predložile organom UUNT, ni več mogoče predložiti na stopnji pritožbe, ki je vložena pred tem sodiščem Skupnosti. Sodišče prve stopnje je namreč pozvano, da presodi zakonitost odločbe odbora za pritožbe in s tem nadzoruje njegovo uporabo prava Skupnosti, zlasti glede dejstev, ki so bila predložena navedenemu odboru (glej v tem smislu sodbo z dne 18. julija 2006 v zadevi Rossi proti UUNT, C-214/05 P, ZOdl., str. I-7057, točka 50), vendar pa, nasprotno, ne sme izvesti takega nadzora s tem, da upošteva dejstva, ki so mu bila na novo predložena.
- 55 V skladu z logiko institucionalnega ustroja, na katero se opozarja v točkah 50 in 51 te sodbe, naj sodni nadzor, ki ga tako izvaja Sodišče prve stopnje, ne bi pomenil zgolj preproste podvojitve nadzora, ki je ga je predhodno izvedel odbor za pritožbe UUNT.
- 56 Iz člena 62(1) Uredbe št. 40/94 v tem pogledu izhaja, da po preučitvi utemeljenosti pritožbe odbor za pritožbe odloči o pritožbi in da lahko ob tem „izvrši katerokoli pooblastilo v pristojnosti oddelka, ki je izdal odločbo“, kar v obravnavanem primeru pomeni, da se samo izreče glede ugovora s tem, da ga zavrne ali ga razglasi za utemeljenega, s čimer potrdi ali razveljavi izpodbijano odločbo.

- 57 Iz člena 62(1) Uredbe št. 40/94 torej izhaja, da mora odbor za pritožbe pri pritožbi, o kateri odloča, v celoti na novo preizkusiti pravno in dejansko utemeljenost ugovora.
- 58 Kot je navedla družba Kaul, poleg tega iz členov 61(2) in 76 Uredbe št. 40/94 izhaja, da odbor za pritožbe pri preizkusu utemeljenosti pritožbe, o kateri odloča, stranke tolikokrat, kolikor je potrebno, povabi, naj predstavijo svoja stališča o njegovih obvestilih, in da lahko tudi odloči o preiskovalnih ukrepih, med katerimi je tudi predložitev dejstev ali dokazov. Člen 62(2) Uredbe št. 40/94 natančneje določa, da če odbor za pritožbe preda primer v nadaljnjo obravnavo oddelku, ki je izdal odločbo, zoper katero je bila vložena pritožba, je slednji oddelek vezan na izrek in razloge za odločitev odbora za pritožbe, „če so dejstva enaka“. Te določbe potrjujejo možnost, da se dejanska podlaga na različnih stopnjah postopka, ki poteka pred UUNT, poveča.

#### Člena 42(3) in 59 Uredbe št. 40/94

- 59 Tretjič, iz člena 42(3) Uredbe št. 40/94 izhaja, da vložnik ugovora zoper registracijo znamke zaradi razloga zavrnitve na podlagi člena 8(1) te uredbe lahko predloži dejstva, dokaze in pripombe v podporo navedenemu ugovoru v roku, ki ga v ta namen določi UUNT.
- 60 V nasprotju s tem členom 42(3) se člen 59 Uredbe št. 40/94, ki opredeljuje pogoje vložitve pritožbe pri odboru za pritožbe, ne sklicuje na predložitev dejstev in dokazov, ampak zgolj na vložitev izjave, ki navaja vzroke za pritožbo, v roku štirih mesecev.

- 61 Iz tega izhaja, da v nasprotju s tem, kar je Sodišče prve stopnje razsodilo v točki 30 izpodbijane odločbe, navedenega člena 59 ni mogoče razlagati, kot da vlagatelju take pritožbe daje na voljo nov rok za predložitev dejstev in dokazov v podporo njegovemu ugovoru.
- 62 Zato je Sodišče prve stopnje storilo pravno napako, ko je v navedeni točki menilo, da so taka dejstva ali dokazi v smislu člena 74(2) predloženi „v ustreznem času“ in da je iz tega sklepalo, da jih je odbor za pritožbe zavezan upoštevati pri izdaji odločbe o pritožbi, o kateri odloča.
- 63 Iz točk od 41 do 43 te sodbe namreč izhaja, da zadevna stranka, ker, kot v obravnavanem primeru, ni navedla ali predložila dejstev in dokazov v zato določenih rokih, ki so ji bili določeni na podlagi določb Uredbe št. 40/94, ali „v ustreznem času“ v smislu člena 74(2) navedene uredbe, nima brezpogojne pravice, da bi jih moral odbor za pritožbe upoštevati, slednji pa ima v nasprotju s tem določeno diskrecijsko pravico pri odločanju, ali jih bo pri odločitvi, ki jo mora sprejeti, upošteval.
- 64 Iz vsega navedenega izhaja, da je Sodišče prve stopnje s tem, da je v točkah 29 in 30 izpodbijane sodbe razsodilo, da je odbor za pritožbe zavezan upoštevati dejstva in dokaze, ki jih predloži stranka, ki ugovarja zahtevi za registracijo znamke, in so prvič navedeni v izjavi, ki jo ta vloži v podporo svoji pritožbi, vloženi pred navedenim odborom zoper odločbo, ki jo je izdal oddelek za ugovore, in da je razveljavilo sporno odločbo zgolj zaradi razloga, ker je odbor za pritožbe v obravnavanem primeru zavrnil tako upoštevanje, kršilo določbe člena 42(3) v povezavi s členoma 59 in 74(2) Uredbe št. 40/94.



65 Iz tega izhaja, da je treba izpodbijano sodbo razveljaviti.

### **Tožba na prvi stopnji**

66 V skladu s členom 61, prvi odstavek, Statuta Sodišča, lahko to v primeru razveljavitve odločitve Sodišča prve stopnje, če stanje postopka to dovoljuje, samo dokončno odloči o zadevi ali pa zadevo vrne v razsojanje Sodišču prve stopnje.

67 V obravnavanem primeru Sodišče ugotavlja, kot je to pred njim ugotovilo Sodišče prve stopnje v točki 27 izpodbijane sodbe, da je v točkah od 10 do 12 sporne odločbe odbor za pritožbe zavrnil upoštevanje dejstev in dokazov, ki jih je predložila družba Kaul v podporo svoji pritožbi, pri čemer je v bistvu menil, da naj bi bilo tako upoštevanje izključeno po uradni dolžnosti, ker ta dejstva in dokazi niso bili že prej predloženi pred oddelkom za ugovore v rokih, ki jih je določil slednji.

68 Vendar pa ta trditev odbora za pritožbe, ki jo je zagovarjal tudi UUNT v postopku pred Sodiščem prve stopnje in v okviru te pritožbe, krši člen 74(2) Uredbe št. 40/94. Kot namreč izhaja tudi iz točk od 41 do 43 te sodbe, navedena določba daje odboru za pritožbe, pred katerim so tako prepozno predložena dejstva ali dokazi, pooblastilo

za odločanje po prostem preudarku za odločitev, ali jih je treba pri odločbi, ki jo mora sprejeti, upoštevati.

- 69 Namesto da bi odbor za pritožbe izvrševal pooblastilo za odločanje po prostem preudarku, ki mu je poverjeno, je v obravnavanem primeru napačno presodil, da nima nikakršnega pooblastila za odločanje po prostem preudarku v zvezi z morebitnim upoštevanjem zadevnih dejstev in dokazov.
- 70 Iz tega izhaja, da je treba sporno odločbo razveljaviti.

## **Stroški**

- 71 Sodišče v skladu s členom 122(1) Poslovnika, če je pritožba utemeljena, s končno odločbo vedno odloči tudi o stroških. Na podlagi člena 69(2) Poslovnika, ki se uporablja za pritožbeni postopek na podlagi člena 118, se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni.
- 72 V obravnavanem primeru je treba navesti, da je Sodišče, čeprav je izpodbijano sodbo razveljavilo, s to sodbo ugodilo tožbi družbe Kaul in razveljavilo odločbo odbora za pritožbe UUNT. Iz tega izhaja, da je treba UUNT naložiti stroške, ki jih je priglasila družba Kaul v postopku na prvi stopnji in v okviru pritožbe v skladu z njenimi predlogi.

Iz teh razlogov je Sodišče (veliki senat) razsodilo:

- 1. Sodba Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti z dne 10. novembra 2004 v zadevi Kaul proti UUNT – Bayer (ARCOL)(T 164/02) se razveljavi.**
  
- 2. Odločba tretjega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 4. marca 2002 (zadeva R 782/2000-3) se razveljavi.**
  
- 3. UUNT se naloži plačilo stroškov postopka na prvi stopnji in stroškov pritožbe.**

Podpisi