ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora)

z 18. decembra 2008 *

Vo veci C-16/06 P,

ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora, podané 12. januára 2006,

Les Éditions Albert René Sàrl, so sídlom v Paríži (Francúzsko), v zastúpení: J. Pagenberg, Rechtsanwalt,

odvolateľka,

ďalší účastník konania:

Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: G. Schneider, splnomocnený zástupca,

žalovaný v prvostupňovom konaní,

Orange A/S, so sídlom v Kodani (Dánsko), v zastúpení: J. Balling, advokat,

vedľajší účastník konania v prvostupňovom konaní,

* Jazyk konania: angličtina.

SÚDNY DVOR (prvá komora),

v zložení: predseda prvej komory P. Jann, sudcovia A. Tizzano, A. Borg Barthet, M. Ilešič a E. Levits (spravodajca),

generálna advokátka: V. Trstenjak,
tajomník: J. Swedenborg, referent,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 25. októbra 2007,

po vypočutí návrhov generálnej advokátky na pojednávaní 29. novembra 2007,

vyhlásil tento

Rozsudok

1 Svojím odvolaním spoločnosť Les Éditions Albert René Sàrl (ďalej len „odvolateľka“) navrhuje zrušenie rozsudku Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev (tretia komora) z 27. októbra 2005, Éditions Albert René/ÚHVT — Orange (MOBILIX) (T-336/03, Zb. s. II-4667, ďalej len „napadnutý rozsudok“), ktorým Súd prvého stupňa zamietol jej žalobu smerujúcu k zrušeniu rozhodnutia štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) zo 14. júla 2003 (vec R 0559/2002-4, ďalej len „sporné rozhodnutie“) týkajúcu sa

námietkového konania o námietke podanej odvolateľkou ako majiteľkou skoršej ochrannej známky OBELIX proti zápisu slovného označenia „MOBILIX“ ako ochrannej známky Spoločenstva.

Právny rámec

2 Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146), zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 3288/94 z 22. decembra 1994 (Ú. v. ES L 349, s. 83; Mim. vyd. 17/001, s. 185, ďalej len „nariadenie č. 40/94“) vo svojom článku 8 nazvanom „Relatívne dôvody zamietnutia“:

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

…

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

2. Na účely odseku 1 sa pod pojmom ‚skoršie ochranné známky' rozumie:

a) ochranné známky nasledujúcich druhov s dátumom podania prihlášky, ktorý je skorší ako dátum podania prihlášky ochrannej známky spoločenstva, berúc do úvahy prípadne uplatnené právo prednosti vzhľadom na tieto ochranné známky:

i) ochranné známky spoločenstva;

…

c) ochranné známky, ktoré, k dátumu podania prihlášky ochrannej známky spoločenstva alebo prípadne k dátumu uplatnenia práva prednosti vo vzťahu k prihláške ochrannej známky spoločenstva, sú v niektorom členskom štáte, v zmysle článku 6 bis parížskeho dohovoru ‚všeobecne známe'.

…

5. Okrem toho, na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky v zmysle odseku 2 ochranná známka, o ktorú zápis sa žiada, nebude zapísaná, ak je zhodná alebo podobná so skoršou ochrannou známkou a má byť zapísaná pre tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je skoršia ochranná známka zapísaná, kde v prípade skoršej ochrannej známky má táto ochranná známka v spoločenstve dobré meno a, v prípade skoršej národnej ochrannej známky, ochranná známka má dobré meno v príslušnom členskom štáte a tam, kde používanie bez náležitého dôvodu ochrannej známky, o ktorej zápis sa žiada, by neprávom zvýhodnilo

alebo znevýhodnilo rozlišovaciu spôsobilosť alebo povesť ochrannej známky [by neprávom v rozpore s dobrými mravmi využívalo alebo narúšalo rozlišovaciu spôsobilosť alebo poškodzovalo dobré meno skoršej ochrannej známky — *neoficiálny preklad*].“

3 Podľa článku 63 toho istého nariadenia, nazvaného „Žaloby pred súdnym dvorom [na Súdny dvor — *neoficiálny preklad*]“:

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

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

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

4. Táto žaloba zostáva otvorená pre každú stranu [Žalobu môže podať každý účastník — *neoficiálny preklad*] konania pred odvolacím senátom, ktorá bola negatívne ovplyvnená jeho rozhodnutím.

…“

4 Článok 74 nariadenia č. 40/94 nazvaný „Preskúmanie skutočností z moci úradnej [*ex offo — neoficiálny preklad*]“ znie:

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

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

5 Článok 76 uvedeného nariadenia nazvaný „Dokazovanie“ vo svojom odseku 1 uvádza:

„V rámci každého konania pred [ÚHVT] je súčasťou spôsobu poskytovania alebo získavania dôkazov:

…

b) vyžiadanie informácií;

c) predloženie dokladov a dôkazov;

…“

6 Podľa článku 135 ods. 4 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa účastníci konania nemôžu svojimi vyjadreniami meniť predmet konania pred odvolacím senátom.

Okolnosti predchádzajúce sporu

7 Dňa 7. novembra 1997 podala Orange A/S (ďalej len „Orange“) na ÚHVT podľa nariadenia Rady č. 40/94 prihlášku slovného označenia „MOBILIX“ ako ochrannej známky Spoločenstva.

8 Výrobky a služby uvedené v prihláške patria do tried 9, 16, 35, 37, 38 a 42 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú tomuto opisu:

— „telekomunikačné zariadenia, prístroje a nástroje, vrátane telefónie, telefóny a mobilné telefóny, vrátane antén a parabolických reflektorov, akumulátory a batérie, transformátory a regulátory, kodéry a dekodéry, kódované karty a karty na odkódovanie, telefónne karty, signalizačné a učebné prístroje a zariadenia, elektronické telefónne zoznamy, súčiastky a príslušenstvo (nezaradené do iných tried)“, patriace do triedy 9,

— „telefónne karty“, patriace do triedy 16,

— „služby automatických záznamníkov (pre dočasne nedostupných zákazníkov), poradenské a asistenčné služby pri obchodnom riadení a organizácii, poradenské a asistenčné služby pri výkone obchodných úloh“, patriace do triedy 35,

— „inštalácia a oprava telefónov, montáž, opravy, inštalačné služby“, patriace do triedy 37,

— „telekomunikácie, vrátane telekomunikačných údajov, telefónne a telegrafné komunikácie, komunikácie cez obrazovku počítača a mobilný telefón, prenos faxom, rozhlasové a televízne vysielanie, vrátane prenosu pomocou káblovej televízie a internetu, prenos správ, prenájom prístrojov prenášajúcich správy, prenájom telekomunikačných prístrojov, vrátane telefónie“, patriace do triedy 38,

— „vedecký a priemyselný výskum, inžinierske služby, vrátane projektovania infraštruktúry a inštalácie telekomunikačných zariadení, predovšetkým pre telefóniu a vývoj počítačového hardvéru a softvéru, vývoj, údržba a aktualizácia počítačových programov, prenájom počítačov a počítačových programov“, patriace do triedy 42.

9 Žalobkyňa podala proti uvedenej prihláške námietku, pričom sa odvolávala na tieto skoršie práva súvisiace s výrazom „OBELIX“:

— zapísaná skoršia ochranná známka, chránená zápisom ochrannej známky Spoločenstva č. 16 154 z 1. apríla 1996 pre nasledujúce výrobky a služby:

— „elektrotechnické, elektronické, fotografické, kinematografické, optické a učebné prístroje a nástroje (s výnimkou premietacích prístrojov) patriace do triedy 9, elektronické hry s obrazovkou alebo bez nej, počítače, programové moduly, počítačové programy nahrané na nosičoch dát, najmä videohry“, patriace do triedy 9,

— „papier, lepenka; výrobky vyrobené z týchto materiálov, tlačoviny (patriace do triedy 16); noviny a časopisy, knihy, kníhviazačský materiál (nite, plátna a látky na viazanie kníh); fotografie; potreby na písanie, lepidlá (na kancelárske účely a použitie v domácnosti); materiál pre umelcov (materiál na kreslenie, maľovanie a modelovanie); štetce; písacie stroje a kancelárske pomôcky (s výnimkou nábytku) a kancelárske stroje a prístroje (patriace do triedy 16); učebný materiál (s výnimkou prístrojov); obalové materiály z plastu, ktoré nie sú zaradené v iných triedach; hracie karty; tlačové písmo; polygrafické písmo“, patriace do triedy 16,

— „hry, hračky; gymnastické a športové výrobky (zaradené do triedy 28); ozdoby na vianočné stromčeky“, patriace do triedy 28,

— „marketing a reklama“, patriace do triedy 35,

— „premietanie filmov, natáčanie filmov, požičiavanie filmov; vydávanie kníh a časopisov; vzdelávanie a zábava; organizovanie veľtrhov a výstav, ľudové slávnosti; prevádzkovanie zábavného parku, organizovanie hudobných predstavení a konferencií v priamom prenose; výstava architektonických imitácií a historicko-kultúrne a ľudové veselice“, patriace do triedy 41,

— „ubytovanie a stravovanie; fotografie; preklady; správa a výkon autorských práv; využívanie duševného vlastníctva“, patriace do triedy 42.

— staršia ochranná známka všeobecne známa vo všetkých členských štátoch pre výrobky a služby patriace do tried 9, 16, 28, 35, 41 a 42.

10 Súd prvého stupňa zhrnul konanie na ÚHVT v bodoch 6 až 8 napadnutého rozsudku takto:

„6 Na podporu svojej námietky sa žalovaná odvolala na pravdepodobnosť zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 8 ods. 2 nariadenia č. 40/94.

7 Námietkové oddelenie rozhodnutím z 30. mája 2000 túto námietku zamietlo a nariadilo pokračovať v konaní o zápise… Námietkové oddelenie po konštatovaní, že všeobecná známosť skoršej ochrannej známky nebola dostatočne preukázaná, došlo k záveru, že ochranné známky celkovo nie sú podobné. Existuje určitá akustická podobnosť, avšak tá je vyvážená vizuálnym aspektom ochranných známok, presnejšie povedané značne rozdielnymi výrazmi, ktoré v sebe skrývajú… Okrem toho skorší zápis bude skôr zamieňaný so slávnym kresleným filmom, čo ho z [koncepčného hľadiska] ešte viac odlišuje od prihlasovanej ochrannej známky.

8 Po podaní odvolania žalobkyňou … vydal štvrtý odvolací senát [sporné rozhodnutie], ktorým bolo čiastočne zrušené rozhodnutie námietkového oddelenia. Odvolací senát najprv konštatoval, že je potrebné sa domnievať, že námietky sú založené výlučne na pravdepodobnosti zámeny. Ďalej uviedol, že je možné vnímať určitú podobnosť medzi ochrannými známkami. Pokiaľ ide o porovnanie výrobkov a služieb, senát zastával názor, že ‚signalizačné a učebné prístroje a zariadenia' uvedené v prihláške ochrannej známky Spoločenstva a ‚optické a učebné prístroje a nástroje' obsiahnuté v zápise skoršej ochrannej známky, patriace do triedy 9, sú si podobné. K rovnakému záveru dospel s ohľadom na služby triedy 35 označené ako ‚poradenské a asistenčné služby pri obchodnom riadení a organizácii, poradenské a asistenčné služby pri výkone obchodných úloh' v prihláške ochrannej známky Spoločenstva a ‚propagačná činnosť a marketing' v zápise skoršej ochrannej známky. Senát došiel k záveru, že v dôsledku vysokého stupňa podobnosti na jednej strane medzi dotknutými označeniami a na strane druhej medzi špecifickými výrobkami a službami, existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti. Zamietol preto prihlášku ochrannej známky Spoločenstva v časti, v ktorej sa vzťahuje na ‚signalizačné a učebné prístroje a zariadenia' a na služby označené ako ‚poradenské

a asistenčné služby pri obchodnom riadení a organizácii, poradenské a asistenčné služby pri výkone obchodných úloh' a prijal ju pre zvyšné výrobky a služby."

Žaloba podaná na Súd prvého stupňa a napadnutý rozsudok

11 Žalobou podanou do kancelárie Súdu prvého stupňa 1. októbra 2003 žalobkyňa navrhovala zrušenie sporného rozhodnutia, pričom uvádzala tri žalobné dôvody založené po prvé na porušení článku 8 ods.1 písm. b) a článku 8 ods. 2 nariadenia č. 40/94, po druhé na porušení článku 8 ods. 5 tohto nariadenia a po tretie na porušení článku 74 toho istého nariadenia.

12 Žalobkyňa na pojednávaní subsidiárne navrhovala vrátiť vec štvrtému odvolaciemu senátu ÚHVT, aby mohla mať možnosť preukázať „dobré meno" svojej ochrannej známky v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94.

13 Súd prvého stupňa v bodoch 15 a 16 napadnutého rozsudku najprv preskúmal prípustnosť piatich listín pripojených k žalobe, ktoré mali preukázať všeobecnú známosť slovného označenia „OBELIX". Na základe zistenia, že tieto listiny neboli predložené v rámci konania na ÚHVT, ich Súd prvého stupňa vyhlásil za neprípustné, keďže ich prijatie by bolo v rozpore s článkom 135 ods. 4 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa.

14 Ďalej Súd prvého stupňa odvolaním sa na články 63 a 74 nariadenia č. 40/94, ako aj na článok 135 svojho rokovacieho poriadku vyhlásil žalobný dôvod založený na porušení článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 za neprípustný.

15 V bode 20 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa najmä zdôraznil, že žalobkyňa v žiadnom okamihu konania pred odvolacím senátom nežiadala prípadné uplatnenie uvedeného článku 8 ods. 5 a z toho dôvodu odvolací senát toto uplatnenie neskúmal. Súd prvého stupňa konštatoval, že ak sa žalobkyňa vo svojej námietke proti zápisu ochrannej známky a pred odvolacím senátom odvolávala na dobré meno svojej skoršej ochrannej známky, bolo to len v súvislosti s uplatnením článku 8 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia a síce s cieľom preukázať existenciu pravdepodobnosti zámeny vo vnímaní príslušnej skupiny verejnosti.

16 Napokon Súd prvého stupňa podľa článku 44 ods. 1 svojho rokovacieho poriadku vyslovil neprípustnosť bodu návrhov, ktorý žalobkyňa predložila na pojednávaní.

17 Pokiaľ ide o vecné skúmanie, Súd prvého stupňa v bodoch 32 až 36 napadnutého rozsudku pristúpil k preskúmaniu dôvodnosti žalobného dôvodu založeného na porušení článku 74 nariadenia č. 40/94, podľa ktorého, pokiaľ to Orange nespochybnila, odvolací senát bol povinný vychádzať zo zásady, že ochranná známka OBELIX mala dobré meno.

18 Súd prvého stupňa v bode 34 napadnutého rozsudku uviedol, že článok 74 nariadenia č. 40/94 nemožno vykladať v tom zmysle, že ÚHVT je povinný považovať za preukázané body prednesené jedným účastníkom konania, ktoré neboli spochybnené druhým účastníkom konania.

19 Ďalej v bode 35 napadnutého rozsudku konštatoval, že v prejednávanej veci ani námietkové oddelenie, ani odvolací senát nezastávali názor, že žalobkyňa presvedčivými skutočnosťami alebo dôkazmi odôvodnila svoje tvrdenie, a to všeobecnú známosť nezapísaného označenia a vysoký stupeň rozlišovacej spôsobilosti zapísaného označenia. Preto v bode 36 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa vyhlásil tento žalobný dôvod za nedôvodný.

20 V bodoch 53 až 88 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa preskúmal žalobný dôvod založený na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 8 ods. 2 nariadenia č. 40/94.

21 Pokiaľ ide o podobnosť medzi dotknutými výrobkami a službami, Súd prvého stupňa zamietol tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého výrobky, na ktoré sa vzťahuje prihláška ochrannej známky Spoločenstva, patriace do tried 9 a 16, obsahujú všetky základné zložky výrobkov, na ktoré sa vzťahuje skoršia ochranná známka, tým že v bode 61 napadnutého rozsudku vyhlásil, že samotná skutočnosť, že daný výrobok sa používa ako časť, zariadenie alebo zložka iného výrobku, nie je sama osebe postačujúca na preukázanie, že konečné výrobky zahrnujúce tieto zložky sú podobné, pretože ich povaha, miesto určenia a dotknutí zákazníci môžu byť úplne odlišní. Okrem toho Súd prvého stupňa v bode 63 napadnutého rozsudku uviedol, že širokú formuláciu zoznamu výrobkov a služieb, ktorých sa týka skorší zápis, nemôže žalobkyňa použiť ako tvrdenie, na základe ktorého by bolo možné dôjsť k záveru o veľmi vysokej podobnosti alebo dokonca o totožnosti s výrobkami uvedenými v prihláške.

22 Súd prvého stupňa v bodoch 66 až 70 napadnutého rozsudku takisto zamietol tvrdenia žalobkyne, ktorými sa snažila preukázať, že služby uvedené v prihláške ochrannej známky Spoločenstva a zaradené do tried 35, 37, 38 a 42 sú podobné ako služby, ktorých sa týka skoršia ochranná známka, pričom uznal výnimku. Podľa Súdu prvého stupňa totiž „existuje podobnosť medzi ‚prenájmom počítačov a počítačových programov' uvedených v prihláške ochrannej známky Spoločenstva (trieda 42) a ‚počítačmi' a ‚počítačovými programami nahranými na nosičoch dát' žalobkyne (trieda 9), a to z dôvodu ich komplementárnej povahy".

23 Pokiaľ ide o porovnanie dotknutých označení, Súd prvého stupňa sa v bodoch 75 a 76 napadnutého rozsudku najmä domnieval, že napriek kombinácii písmen „OB" a koncovke „-LIX", ktoré majú označenia spoločné, tieto označenia sa vyznačujú niekoľkými dôležitými vizuálnymi rozdielmi, ako sú písmená nasledujúce po „OB", začiatok slov a ich dĺžka. Súd prvého stupňa pripomenul, že pozornosť spotrebiteľa sa

sústreďuje predovšetkým na začiatok slova a vyvodil záver, že „dotknuté označenia nie sú vizuálne podobné, respektíve že sa nanajvýš vyznačujú iba minimálnou podobnosťou“.

24 Po tom, ako uskutočnil fonetické porovnanie označení, Súd prvého stupňa v bodoch 77 a 78 napadnutého rozsudku konštatoval, že v tomto ohľade je medzi nimi určitá podobnosť.

25 Pokiaľ ide o koncepčné porovnanie, Súd prvého stupňa v bode 79 napadnutého rozsudku konštatoval, že hoci výraz „OBELIX“ bol zapísaný ako slovná ochranná známka, bude priemernej verejnosti ľahko asociovať populárnu postavu z kresleného seriálu, čo má za následok, že akákoľvek koncepčná zámena s viac alebo menej blízkymi výrazmi vo vnímaní verejnosti je značne nepravdepodobná.

26 Súd prvého stupňa v bodoch 80 a 81 napadnutého rozsudku vyvodil záver, že keďže slovné označenie „OBELIX“ má z pohľadu príslušnej verejnosti jasný a vymedzený význam, ktorý je táto verejnosť schopná okamžite zachytiť, koncepčné rozdiely, ktorými sa dotknuté označenia líšia, môžu potlačiť fonetické, ako aj prípadné vizuálne podobnosti uvedených označení.

27 Pokiaľ ide o pravdepodobnosť zámeny, Súd prvého stupňa v bode 82 napadnutého rozsudku uviedol, že „rozdiely medzi dotknutými označeniami postačujú na vylúčenie pravdepodobnosti zámeny zo strany verejnosti, ktorej sú určené, keďže takáto pravdepodobnosť by kumulatívne predpokladala, že stupeň podobnosti dotknutých výrobkov alebo služieb označených týmito ochrannými známkami je dostatočne vysoký“.

28 V dôsledku toho Súd prvého stupňa v bodoch 83 a 84 napadnutého rozsudku vyvodil záver, že posúdenie odvolacieho senátu týkajúce sa rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky, ako aj tvrdenia žalobkyne o dobrom mene tejto ochrannej známky v prejednávanej veci vôbec nie sú relevantné pre uplatnenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

29 Napokon v bode 85 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa tým, že konštatoval, že žalobkyňa sa nemohla odvolávať na výhradné právo na používanie prípony „-ix“, odmietol jej tvrdenie o tom, že na základe uvedenej prípony je možné si celkom dobre predstaviť, že termín „MOBILIX“ bude diskrétne zaradený do skupiny ochranných známok tvorenej postavami zo seriálu „Astérix“, a bude chápaný ako odvodenina z termínu „OBELIX“.

30 Keďže Súd prvého stupňa týmto konštatoval, že nebola splnená jedna z podmienok vyžadovaných na uplatnenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, a preto neexistuje pravdepodobnosť zámeny prihlasovanej ochrannej známky so skoršou ochrannou známkou, zmietol žalobu podanú žalobkyňou.

O odvolaní

31 Odvolateľka vo svojom odvolaní, na podporu ktorého uvádza šesť odvolacích dôvodov, navrhuje, aby Súdny dvor zrušil napadnutý rozsudok a sporné rozhodnutie, zamietol prihlášku č. 671396 slovného označenia „MOBILIX“ pre všetky výrobky a služby, pre ktoré sa zápis požaduje, a zaviazal ÚHVT na náhradu trov konaní na Súde prvého stupňa a na Súdnom dvore. Subsidiárne odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor zrušil napadnutý rozsudok a vrátil vec Súdu prvého stupňa.

32 ÚHVT navrhuje zamietnuť odvolanie a zaviazať odvolateľku na náhradu trov konania.

O prvom odvolacom dôvode založenom na porušení článku 63 nariadenia č. 40/94 a správnych a procesných pravidiel práva Spoločenstva (reformatio in peius)

Argumentácia účastníkov konania

33 Svojím prvým odvolacím dôvodom odvolateľka vytýka Súdu prvého stupňa, že porušil článok 63 nariadenia č. 40/94, ako aj to, že porušením správnych a procesných pravidiel práva Spoločenstva pristúpil k *reformatio in peius* tým, že v rozpore so sporným rozhodnutím a na úkor odvolateľky vyvodil záver, že sporné označenia neboli podobné, pričom otázka ich podobnosti nebola predmetom konania na Súde prvého stupňa a ten preto nemal právomoc ju skúmať.

34 Odvolateľka v súlade s článkom 63 ods. 4 nariadenia č. 40/94 napadla sporné rozhodnutie len v rozsahu, v akom týmto rozhodnutím nebolo vyhovené jej tvrdeniam, a preto spochybnila len odmietnutie odvolacieho senátu preskúmať námietku vzhľadom na článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, zohľadniť rozlišovaciu spôsobilosť a dobré meno ochrannej známky OBELIX, ako aj záver týkajúci sa neexistencie podobnosti výrobkov a služieb, ktorých sa týkali sporné ochranné známky.

35 Naopak, odvolateľka ani spoločnosť Orange, ktorá bola ďalším účastníkom konania pred odvolacím senátom, na Súde prvého stupňa nespochybnili posúdenie uvedeným odvolacím senátom týkajúce sa podobnosti dotknutých označení. Čo sa týka ÚHVT,

keďže ten nie je povinný systematicky brániť sporné rozhodnutie, do jeho právomoci neparí meniť predmet konania na Súde prvého stupňa na úkor účastníka konania, ktorý podal žalobu.

36 Podľa ÚHVT, keďže odvolateľka spochybnila závery odvolacieho senátu týkajúce sa pravdepodobnosti zámeny a keďže podobnosť dotknutých označení je súčasťou týchto záverov, Súd prvého stupňa bol na účely preskúmania zákonnosti záverov odvolacieho senátu vzhľadom na článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 povinný preskúmať posúdenie, ktoré odvolací senát vykonal pri porovnaní týchto označení. V dôsledku toho bolo v právomoci Súdu prvého stupňa preskúmať podobnosť uvedených označení.

37 Pokiaľ ide o porušenie zásady zákazu *reformatio in peius*, ÚHVT tvrdí, že vzhľadom na to, že Súd prvého stupňa nezmenil sporné rozhodnutie, ktorým odvolací senát čiastočne vyhovel námietke, odvolateľka nebola uvedená do menej priaznivej situácie, ako je situácia, v ktorej sa nachádzala pred podaním žaloby na Súd prvého stupňa.

Posúdenie Súdnym dvorom

38 Na základe článku 63 ods. 2 nariadenia č. 40/94 je Súd prvého stupňa povolaný posudzovať zákonnosť rozhodnutí odvolacích senátov, pričom kontroluje uplatnenie práva Spoločenstva, ktoré odvolacie senáty vykonávajú najmä vo vzťahu ku skutočnostiam, ktoré sú im predložené (pozri v tomto zmysle rozsudok zo 4. októbra 2007, Naipes Heraclio Fournier/ÚHVT, C-311/05 P, bod 38 a citovanú judikatúru).

39 V rámci článku 63 nariadenia č. 40/94, ako ho vykladá Súdny dvor, Súd prvého stupňa môže vykonať úplné preskúmanie zákonnosti rozhodnutí odvolacích senátov ÚHVT na účely zistenia, či tieto senáty správne právne posúdili skutkové okolnosti sporu (pozri

v tomto zmysle rozsudok Naipes Heraclio Fournier/ÚHVT, už citovaný, bod 39), alebo či pri posúdení skutkových okolností, ktoré boli predložené týmto senátom, nedošlo k pochybeniu.

40 Je potrebné uviesť, že odvolateľka sa na Súde prvého stupňa dovolávala porušenia článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 8 ods. 2 nariadenia č. 40/94, ktorého sa podľa nej dopustil štvrtý odvolací senát ÚHVT.

41 V rámci tohto odvolacieho dôvodu odvolateľka na jednaj strane uvádzala otázku podobnosti dotknutých označení. Najmä, ako vyplýva z bodov 8 a 47 až 49 napadnutého rozsudku, keďže uvedený odvolací senát konštatoval určitú podobnosť týchto označení, odvolateľka s cieľom dosiahnuť konštatovanie vyššieho stupňa podobnosti, než aký uviedol odvolací senát, tvrdila, že tieto označenia sú v skutočnosti veľmi podobné.

42 Preto, ako uvádza generálna advokátka v bode 41 svojich návrhov, odvolateľka sama zahrnula otázku podobnosti dotknutých označení do predmetu konania pred Súdom prvého stupňa.

43 Na druhej strane, pokiaľ ide o pravdepodobnosť zámeny, odvolateľka takisto tvrdí, že ak sa zohľadní vzájomná súvislosť medzi podobnosťou výrobkov, podobnosťou ochranných známok a rozlišovacou spôsobilosťou skoršej ochrannej známky, rozdiely medzi označeniami u rovnakých výrobkov a služieb a vo veľkej miere podobných výrobkov a služieb nepostačujú na zabránenie najmä akustickej zámeny z dôvodu všeobecnej známosti skoršej ochrannej známky.

44 V tomto ohľade je však potrebné uviesť, že na účely uplatnenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 pravdepodobnosť zámeny predpokladá súčasne zhodnosť alebo podobnosť ochrannej známky, ktorá je predmetom prihlášky, so skoršou ochrannou známkou a zhodnosť alebo podobnosť výrobkov alebo služieb uvedených v prihláške s tými, pre ktoré bola zapísaná skoršia ochranná známka. Ide o kumulatívne podmienky [pozri rozsudky z 12. októbra 2004, Vedial/ÚHVT, C-106/03 P, Zb. s. I-9573, bod 51, ako aj z 13. septembra 2007, Ponte Finanziaria/ÚHVT a F.M.G. Textile (predtým Marine Enterprise Projects), C-234/06 P, Zb. s. I-7333, bod 48].

45 Existencia pravdepodobnosti zámeny vo vedomí verejnosti sa musí teda posudzovať celkovo, berúc do úvahy všetky príslušné prvky daného prípadu (rozsudok z 15. marca 2007, T.I.M.E. ART/ÚHVT, C-171/06 P, bod 33).

46 Toto celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny zahŕňa určitú vzájomnú súvislosť medzi zohľadňovanými prvkami a najmä podobnosť ochranných známok a výrobkov alebo služieb, ktorých sa tieto ochranné známky týkajú. Nízky stupeň podobnosti medzi výrobkami a službami, ktorých sa ochranné známky týkajú možno vyvážiť vysokým stupňom podobnosti medzi ochrannými známkami a naopak [pozri rozsudok T.I.M. E. ART/ÚHVT, už citovaný, bod 35, a pokiaľ ide o prvú smernicu Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92), rozsudky z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, Zb. s. I-5507, bod 17, ako aj z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Zb. s. I-3819, bod 19].

47 Preto, keďže odvolateľka spochybnila posúdenie odvolacieho senátu týkajúce sa pravdepodobnosti zámeny na základe vzájomnej súvislosti medzi zohľadňovanými prvkami a najmä podobnosti ochranných známok a podobnosti výrobkov a služieb, ktorých sa tieto známky týkajú, Súd prvého stupňa bol oprávnený preskúmať posúdenie, ktoré uvedený odvolací senát uskutočnil vzhľadom na podobnosť dotknutých označení.

48 Vzhľadom na to, že Súd prvého stupňa je povolaný posudzovať zákonnosť rozhodnutia odvolacieho senátu ÚHVT, nemôže byť viazaný nesprávnym posúdením skutočností týmto senátom, keďže toto posúdenie je súčasťou záverov, ktorých zákonnosť je pred Súdom prvého stupňa spochybnená.

49 Napokon, pokiaľ ide o zásadu zákazu *reformatio in peius*, ktorú uvádza odvolateľka, aj za predpokladu, že tejto zásady sa možno dovolávať v konaní o posúdení zákonnosti rozhodnutí odvolacieho senátu ÚHVT, stačí uviesť, že konštatovaním neexistencie pravdepodobnosti zámeny a zamietnutím žaloby podanej odvolateľkou Súd prvého stupňa zachoval v platnosti sporné rozhodnutie. Preto, pokiaľ ide o sporné rozhodnutie, v rozsahu v akom ním nebolo vyhovené tvrdeniam odvolateľky, tá sa po prijatí napadnutého rozsudku nenachádza v menej priaznivej právnej situácii ako pred podaním žaloby.

50 Z toho vyplýva, že prvý odvolací dôvod musí byť zamietnutý ako nedôvodný.

O druhom odvolacom dôvode založenom na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94

O prvej časti druhého odvolacieho dôvodu

— Argumentácia účastníkov konania

51 Prvou časťou druhého odvolacieho dôvodu odvolateľka tvrdí, že Súd prvého stupňa pri svojom posúdení podobnosti výrobkov a služieb chránených spornými ochrannými známkami porušil článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

52 V prvom rade odvolateľka vytýka Súdu prvého stupňa, že na účely stanovenia podobnosti výrobkov a služieb uplatnil nesprávne právne kritérium. Podľa odvolateľky Súd prvého stupňa mal ich porovnanie za predpokladu, že sporné ochranné známky sú zhodné a skoršia ochranná známka má vysokú rozlišovaciu spôsobilosť alebo dobré meno.

53 V druhom rade odvolateľka spochybňuje vzájomný súlad a základ konkrétnych posúdení podobnosti uvedených výrobkov a uvedených služieb, ktoré uskutočnil Súd prvého stupňa.

54 Pokiaľ ide o porovnanie výrobkov, ktorých sa týka ochranná známka MOBILIX a sú zaradené do tried 9 a 16 s výrobkami zaradenými do tých istých tried, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka OBELIX, odvolateľka najskôr uvádza, že Súd prvého stupňa zjavne nesprávne vykladal zoznamy týchto výrobkov a tým ich skreslil. Tvrdenia Súdu prvého stupňa v bode 62 napadnutého rozsudku týkajúce sa týchto zoznamov sú nesprávne a protirečia im tak tieto zoznamy, ako aj tvrdenia samotného Súdu prvého stupňa v bode 63 napadnutého rozsudku.

55 Odvolateľka ďalej uvádza rozpor medzi tvrdením uvedeným v jazyku konania v bode 62 napadnutého rozsudku „That list of goods and services is close to that which is claimed in the Community trade mark“ a záverom, podľa ktorého výrobky chránené skoršou ochrannou známkou a tie, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, nie sú podobné.

56 Napokon sa odvolateľka domnieva, že Súd prvého stupňa sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že v bode 64 napadnutého rozsudku potvrdil nesprávne posúdenie odvolacieho senátu, podľa ktorého výrobky uvedené v prihláške ochrannej známky Spoločenstva zaradené do tried 9 a 16 neboli uvedené v široko formulovanom zozname výrobkov a služieb v rámci skoršieho zápisu. Okrem toho Súd prvého stupňa podľa nej neodpovedal dostatočne na tvrdenie odvolateľky, podľa ktorého výrobky uvedené v prihláške ochrannej známky MOBILIX patria medzi „elektrotechnické a elektronické prístroje a zariadenia“, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka OBELIX, a ani nepreskúmal podobnosť týchto výrobkov.

57 Pokiaľ ide o porovnanie služieb uvedených v prihláške ochrannej známky Spoločenstva, ktoré sú zaradené do tried 35, 37, 38 a 42 a výrobkov pokrytých ochrannou známkou OBELIX, Súd prvého stupňa sa dopustil pochybenia, keď v bode 70 napadnutého rozsudku konštatoval neexistenciu podobnosti medzi týmito výrobkami a týmito službami.

58 Na jednej strane takéto konštatovanie je v rozpore s konštatovaním Súdu prvého stupňa v bode 68 napadnutého rozsudku o slabej podobnosti medzi službami uvedenými v prihláške ochrannej známky, ktoré sú zaradené do triedy 38, a službami chránenými skorším právom zaradenými do triedy 41, a okrem toho je nesprávne, keďže služby zahŕňajúce „premietanie filmov, natáčanie filmov, požičiavanie filmov“ zaradené do triedy 41, na ktoré sa vzťahuje skoršia ochranná známka, sú podobné službám prehláseným spoločnosťou Orange, ktoré predstavuje „rozhlasové a televízne vysielanie, vrátane prenosu pomocou káblovej televízie a internetu“.

59 Na druhej strane, pokiaľ ide o porovnanie výrobkov zaradených do triedy 9, ktoré sú chránené ochrannou známkou OBELIX, so službami zaradenými do triedy 42, ktorých sa týka prihláška ochrannej známky MOBILIX, Súd prvého stupňa mal dospieť k záveru o podobnosti medzi „počítačmi, programovými modulmi, počítačovými programami nahranými na nosičoch dát“ a službami „vývoja počítačového hardvéru a softvéru, vývoja, údržby a aktualizácie počítačových programov“ a nesprávne nevzal do úvahy, že výroba „elektrotechnických a elektronických prístrojov a nástrojov“ zaradených do triedy 9 nevyhnutne zahŕňa „výskum a inžinierske služby“, ktoré sú zaradené do triedy 42.

60 Napokon Súd prvého stupňa sa v bode 69 napadnutého rozsudku nesprávne domnieval, že prihláška ochrannej známky Spoločenstva je vyhradená len pre telekomunikácie v ich rôznych formách a skorší zápis sa netýka žiadnej z činností v tomto odvetví. Okrem toho Súd prvého stupňa sa neopieral o žiadnu skutočnosť alebo dôkaz, keď v tom istom bode napadnutého rozsudku zastával názor, že priznanie podobnosti vo všetkých prípadoch, v ktorých sa skoršie právo týka počítačov a v ktorých výrobky alebo služby dotknuté prihlasovaným označením môžu využívať počítače, by určite prekračovalo predmet ochrany, ktorý majiteľovi ochrannej známky priznáva zákonodarca.

61 ÚHVT uvádza, že odvolateľka sa svojimi tvrdeniami týkajúcimi sa podobnosti výrobkov a služieb chránených spornými ochrannými známkami snaží spochybniť skutkové posúdenie vykonané Súdom prvého stupňa, čo sa v odvolacom konaní neumožňuje. Súd prvého stupňa sa podľa neho nedopustil žiadneho skreslenia skutkového stavu alebo dôkazných prostriedkov, správne prevzal zoznamy týchto výrobkov a služieb a vykonal porovnávaciu analýzu založenú na kritériách, ako je typ výrobcu alebo spôsob distribúcie uvedených výrobkov.

— Posúdenie Súdnym dvorom

62 V prvom rade je potrebné pripomenúť, že podľa siedmeho odôvodnenia nariadenia č. 40/94 pravdepodobnosť zámeny, ktorej určenie závisí od mnohých prvkov a najmä od známosti ochrannej známky na trhu, asociácie, ku ktorej môže dôjsť s používaným alebo zapísaným označením, stupňa podobnosti medzi ochrannou známkou a označením a medzi dotknutými výrobkami alebo službami, vytvára osobitné podmienky pre ochranu poskytovanú ochrannou známkou Spoločenstva v súlade s článkom 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

63 Ako bolo pripomenuté v bode 46 tohto rozsudku, celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny zahŕňa určitú vzájomnú súvislosť medzi zohľadňovanými prvkami a najmä podobnosť ochranných známok a výrobkov a služieb, ktorých sa tieto ochranné známky týkajú, pričom nízky stupeň podobnosti medzi uvedenými výrobkami a službami možno vyvážiť vysokým stupňom podobnosti medzi ochrannými známkami a naopak.

64 Preto Súdny dvor rozhodol, vzhľadom na ustanovenie článku 4 ods. 1 písm. b) smernice 89/104, ktoré je v podstate zhodné s článkom 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, že rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky, a najmä jej dobré meno, musia byť zohľadnené pri posúdení, či podobnosť medzi výrobkami a službami chránenými dvomi ochrannými známkami je dostatočná pre vznik pravdepodobnosti zámeny (pozri rozsudok Canon, už citovaný, bod 24).

65 V každom prípade na účely posúdenia existencie zhodnosti alebo podobnosti uvedených výrobkov a služieb je potrebné zohľadniť, ako Súd prvého stupňa správne pripomenul v bode 59 napadnutého rozsudku, všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi týmito výrobkami alebo službami. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým ich povahu, určenie, používanie, ako aj konkurenčný alebo doplňujúci charakter (pozri rozsudok Canon, už citovaný, bod 23, a rozsudok z 11. mája 2006, Sunrider/ÚHVT, C-416/04 P, Zb. s. I-4237, bod 85).

66 Podľa tejto judikatúry Súd prvého stupňa v bodoch 61 až 70 napadnutého rozsudku vykonal porovnanie výrobkov a služieb, ktorých sa týkajú sporné ochranné známky tým, že podrobne preskúmal vzťah medzi týmito výrobkami a službami.

67 V dôsledku toho sa Súd prvého stupňa nedopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že porovnal tieto výrobky a služby bez toho, aby sa na tieto účely opieral

o predpoklad, že kolidujúce ochranné známky sú zhodné a skoršia ochranná známka má rozlišovaciu spôsobilosť.

68 V druhom rade, keďže odvolateľka spochybnila vzájomný súlad a základ posúdení, ktoré Súd prvého stupňa uskutočnil pri porovnaní výrobkov a služieb, ktorých sa týkajú sporné ochranné známky, je potrebné pripomenúť, že v súlade s článkom 225 ods. 1 ES a článkom 58 prvým odsekom Štatútu Súdneho dvora sa odvolanie obmedzuje na právne otázky. Súd prvého stupňa je ako jediný oprávnený konštatovať a posúdiť relevantné skutočnosti a posúdiť dôkazné prostriedky. Posúdenie týchto skutočností a dôkazných prostriedkov nezakladá, teda s výnimkou prípadu ich skreslenia, právnu otázku, ktorá ako taká podlieha kontrole Súdneho dvora v rámci odvolacieho konania (pozri najmä rozsudky z 19. septembra 2002, DKV/ÚHVT, C-104/00 P, Zb. s. I-7561, bod 22; z 12. januára 2006, Deutsche SiSi-Werke/ÚHVT, C-173/04 P, Zb. s. I-551, bod 35, a z 22. júna 2006, Storck/ÚHVT, C-25/05 P, Zb. s. I-5719, bod 40).

69 Takéto skreslenie musí zjavne vyplývať z dokumentov v spise bez toho, aby bolo potrebné vykonať nové posúdenie skutkového stavu a dôkazov (pozri rozsudky z 28. mája 1998, New Holland Ford/Komisia, C-8/95 P, Zb. s. I-3175, bod 72; zo 6. apríla 2006, General Motors/Komisia, C-551/03 P, Zb. s. I-3173, bod 54, a z 21. septembra 2006, JCB Service/Komisia, C-167/04 P, Zb. s. I-8935, bod 108).

70 Z formulácie zoznamu výrobkov a služieb, ktoré sú zaradené do triedy 9 a predmetom skoršieho zápisu, ktorý je uvedený v bode 5 napadnutého rozsudku a v bode 9 tohto rozsudku, Súd prvého stupňa v bode 62 napadnutého rozsudku vyvodil záver, že „medzi oblasti, na ktoré sa toto právo vzťahuje, patria fotografie, film, optika, vyučovanie a videohry“.

71 Pokiaľ ide o zoznam výrobkov a služieb zaradených do tried 9 a 16 uvedený v prihláške ochrannej známky Spoločenstva a prevzatý v bode 3 napadnutého rozsudku a v bode 8 tohto rozsudku, Súd prvého stupňa v tom istom bode 62 konštatoval, že oblasťou dotknutou uvedenou prihláškou je takmer výlučne oblasť telekomunikácií vo všetkých svojich podobách.

72 Nie je však zjavné, že výklad zoznamov výrobkov a služieb chránených spornými ochrannými známkami, ktorý uskutočnil Súd prvého stupňa, obsahuje vecné nesprávnosti, alebo že Súd prvého stupňa nemohol oprávnene založiť svoje posúdenia, ktoré odvolateľka spochybnila, na týchto zoznamoch.

73 Preto tvrdenie odvolateľky týkajúce sa skreslenia Súdom prvého stupňa obsahu uvedených zoznamov musí byť zamietnuté ako nedôvodné.

74 Pokiaľ ide o údajný rozpor medzi konštatovaním uvedeným v jazyku konania v bode 62 napadnutého rozsudku „That list of goods and services is close to that which is claimed in the Community trade mark“ a záverom, podľa ktorého výrobky chránené skoršou ochrannou známkou a tie, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, nie sú podobné, treba pripomenúť, že otázka, či je odôvodnenie rozsudku Súdu prvého stupňa protirečivé alebo nedostatočné, predstavuje právnu otázku, ktorá môže byť ako taká uvedená v rámci odvolania (pozri rozsudky zo 7. mája 1998, Somaco/Komisia, C-401/96 P, Zb. s. I-2587, bod 53; z 13. decembra 2001, Cubero Vermurie/Komisia, C-446/00 P, Zb. s. I-10315, bod 20, a z 8. februára 2007, Groupe Danone/Komisia, C-3/06 P, Zb. s. I-1331, bod 45).

75 V tomto ohľade je opodstatnené pripomenúť, že cieľom bodu 62 napadnutého rozsudku je posúdiť rozsah zoznamu výrobkov a služieb uvedeného v skoršom zápise a zoznamu výrobkov a služieb, ktorých sa týka prihláška ochrannej známky.

76 Z tohto cieľa, ako aj z obsahu bodu 62 napadnutého rozsudku vyplýva, že konštatovanie v jazyku konania „That list of goods and services is close to that which is claimed in the Community trade mark“ sa má prekladať v tomto zmysle:

„Tento zoznam výrobkov a služieb je potrebné porovnať so zoznamom, ktorý je uvedený v prihláške ochrannej známky Spoločenstva.“

77 Táto chyba vo formulácii však nemá vplyv na koherenciu odôvodnenia napadnutého rozsudku, keďže konštatovania Súdu prvého stupňa v bode 62 tohto rozsudku, týkajúce sa rozsahu zoznamov výrobkov a služieb chránených spornými ochrannými známkami, neodporujú záverom, ktoré z nich Súd prvého stupňa vyvodil v bodoch 63 a 64 uvedeného rozsudku.

78 V dôsledku toho chybu vo formulácii, ktorú uvádza odvolateľka, nemožno považovať za omyl v odôvodnení, ktorý môže odôvodniť zrušenie napadnutého rozsudku v tejto časti (pozri rozsudok z 2. júna 1994, de Compte/Parlament, C-326/91 P, Zb. s. I-2091, bod 96).

79 Napokon, pokiaľ ide o zvyšné tvrdenia, ktoré uvádza odvolateľka v rámci prvej časti druhého odvolacieho dôvodu, je potrebné konštatovať, že aj napriek tomu, že sa formálne odvoláva na chyby v posúdení a odôvodnení, odvolateľka sa v podstate snaží spochybniť posúdenie skutkového stavu vykonané Súdom prvého stupňa.

80 Ako však bolo pripomenuté v bode 68 tohto rozsudku, posúdenie skutkových okolností a dôkazných prostriedkov nepredstavuje, s výnimkou prípadov ich skreslenia alebo zmeny, právnu otázku, ktorá by ako taká podliehala preskúmaniu Súdnym dvorom v rámci odvolacieho konania.

81 Z toho vyplýva, že prvú časť druhého odvolacieho dôvodu treba zamietnuť ako čiastočne nedôvodnú a čiastočne neprípustnú.

O druhej časti druhého odvolacieho dôvodu

— Argumentácia účastníkov konania

82 Odvolateľka v druhej časti svojho odvolacieho dôvodu, ktorý uvádza subsidiárne k prvému odvolaciemu dôvodu, tvrdí, že Súd prvého stupňa porušil článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 tým, že sa domnieval, že sporné ochranné známky nie sú podobné.

83 Podľa odvolateľky Súd prvého stupňa na posúdenie podobnosti týchto ochranných známok neuplatnil správne právne kritériá, ale postupoval mechanicky a bez toho, aby zohľadnil účel porovnania.

84 Pokiaľ ide o vizuálnu podobnosť, Súd prvého stupňa svojvoľne kládol dôraz na rozdiely medzi uvedenými ochrannými známkami, zatiaľ čo podľa všeobecných zásad práva ochranných známok sú spoločné prvky obyčajne dôležitejšie ako prvky, ktoré sa odlišujú.

85 Okrem toho v bode 75 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa nezohľadnil svoju vlastnú judikatúru týkajúcu sa rozsudku zo 14. októbra 2003, Phillips-Van Heusen/ ÚHVT — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS) (T-292/01, Zb. s. II-4335, bod 50), podľa ktorej sa pozornosť verejnosti sústredí na prvé písmená slovnej ochrannej známky s minimálne takou intenzitou, ako na písmená v strede ochrannej známky.

86 Posúdenie fonetickej, ako aj koncepčnej podobnosti uskutočnené Súdom prvého stupňa v bodoch 77 až 79 napadnutého rozsudku je podľa odvolateľky nesprávne, keďže nie je podložené skutočnosťami predloženými Súdu prvého stupňa.

87 Okrem toho odôvodnenie Súdu prvého stupňa v bode 79 napadnutého rozsudku porušuje zásadu, podľa ktorej čím je skoršia ochranná známka viac všeobecne známa alebo čím je vyššia jej rozlišovacia spôsobilosť, tým je vyššia pravdepodobnosť zámeny.

88 Odvolateľka takisto Súdu prvého stupňa vytýka, že v bodoch 80 až 82 napadnutého rozsudku uplatnil teóriu tzv. „potlačenia“, pretože táto teória je uplatniteľná až v štádiu konečného posúdenia pravdepodobnosti zámeny, a nie pokiaľ kolidujúce ochranné známky sú buď vizuálne alebo foneticky podobné, alebo vizuálne a foneticky podobné.

89 Napokon odvolateľka tvrdí, že Súd prvého stupňa nesprávne pochopil jej tvrdenie, keď v bode 85 napadnutého rozsudku uviedol, že sa dovoláva výlučného práva používať príponu „-ix“, hoci tvrdila, že je majiteľkou skupiny ochranných známok tvorených podobným spôsobom ako ochranná známka MOBILIX. Existencia skupiny ochranných známok sa však vo všeobecnosti považuje za odlišnú vec od pravdepodobnosti zámeny, a to aj v prípade neexistencie fonetickej a vizuálnej podobnosti.

90 Podľa ÚHVT medzi viacerými tvrdeniami, ktoré predložila odvolateľka, je právnou otázkou len otázka, či Súd prvého stupňa mohol v bode 81 napadnutého rozsudku v súlade s právom vyvodiť záver, že koncepčné rozdiely, ktoré oddeľujú predmetné označenia, môžu potlačiť súčasné fonetické a vizuálne podobnosti. Súd prvého stupňa však správne preskúmal všetky skutočnosti, na ktoré sa v súlade s ustálenou judikatúrou musí prihliadať pri celkovom posúdení pravdepodobnosti zámeny.

— Posúdenie Súdnym dvorom

91 V prvom rade, pokiaľ ide o tvrdenie, podľa ktorého Súd prvého stupňa v rámci vizuálneho porovnania dotknutých označení zdôraznil rozdiely medzi nimi namiesto toho, aby hľadal ich podobnosti, stačí konštatovať, že odvolateľka sa v skutočnosti snaží spochybniť posúdenie skutkového stavu vykonané Súdom prvého stupňa, čo v súlade s judikatúrou pripomenutou bode 68 tohto rozsudku, s výnimkou skreslenia

skutkového stavu alebo dôkazných prostriedkov nezakladá právnu otázku, ktorá podlieha kontrole Súdneho dvora v rámci odvolacieho konania.

92 V druhom rade, pokiaľ ide o tvrdenie, podľa ktorého Súd prvého stupňa nezohľadnil svoju vlastnú judikatúru tým, že vyhlásil, že vo všeobecnosti sa pozornosť spotrebiteľa sústreďuje najmä na začiatok slova, stačí uviesť, jednak že toto konštatovanie nie je v rozpore s tvrdením odvolateľky a jednak, že Súd prvého stupňa vôbec nestanovil toto pravidlo ako všeobecne platné, ale len predpokladal, že takým je prípad v prejednávanej veci. Toto skutkové posúdenie však takisto nemôže podliehať kontrole Súdneho dvora v rámci odvolacieho konania.

93 V treťom rade je potrebné uviesť, že tvrdením, že posúdenia fonetickej a koncepčnej podobnosti uskutočnené Súdom prvého stupňa v bodoch 77 až 79 napadnutého rozsudku sú nesprávne, keďže nie sú podopreté skutočnosťami predloženými Súdu prvého stupňa, sa odvolateľka snaží doviesť Súdny dvor k tomu, aby posúdenie Súdu prvého stupňa nahradil svojím vlastným posúdením skutkového stavu.

94 Keďže žiadne skreslenie skutkového stavu alebo dôkazných prostriedkov Súdom prvého stupňa nebolo namietané, nie je v právomoci Súdneho dvora pristúpiť k ich posúdeniu.

95 V štvrtom rade je potrebné uviesť, že odvolateľka vychádza z nesprávneho čítania napadnutého rozsudku, keď tvrdí, že odôvodnenie Súdu prvého stupňa v bode 79 tohto

rozsudku porušuje zásadu práva ochranných známok, z ktorej vyplýva, že čím je skoršia ochranná známka viac všeobecne známa alebo čím je vyššia jej rozlišovacia spôsobilosť, tým je vyššia pravdepodobnosť zámeny.

96 Súd prvého stupňa totiž v bode 79 napadnutého rozsudku skutkovým posúdením len konštatoval, že úlohou Súdneho dvora nie je preskúmať, či označenie „OBELIX“ odkazuje na slávnu postavičku kresleného seriálu, a tým sa koncepčne odlišuje od označenia „MOBILIX“, ale nevyjadril sa teda k všeobecnej známosti ochrannej známky OBELIX.

97 V piatom rade, keďže odvolateľka spochybňuje uplatnenie Súdom prvého stupňa teórie tzv. „potlačenia“, je opodstatnené uviesť, že Súd prvého stupňa preskúmal všetky skutočnosti, na ktoré sa v súlade s ustálenou judikatúrou musí prihliadať pri celkovom posúdení pravdepodobnosti zámeny.

98 Z ustálenej judikatúry však vyplýva, že celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny v sebe zahŕňa, že koncepčné rozdiely medzi dvoma označeniami môžu neutralizovať zvukové a vizuálne podobnosti medzi nimi, ak aspoň jedno z týchto označení má z pohľadu príslušnej skupiny verejnosti jasný a vymedzený význam, takže táto verejnosť je ho schopná okamžite zachytiť (pozri v tomto zmysle rozsudky z 12. januára 2006, Ruiz-Picasso a i./ÚHVT, C-361/04 P, Zb. s. I-643, bod 20, ako aj z 23. marca 2006, Mühlens/ÚHVT, C-206/04 P, Zb. s. I-2717, bod 35).

99 Preto Súd prvého stupňa nemožno podrobiť kritike za to, že v bode 81 napadnutého rozsudku uplatnil uvedenú teóriu neutralizácie.

100 Napokon v šiestom rade, pokiaľ ide o tvrdenie odvolateľky založené na tom, že ona je majiteľkou skupiny ochranných známok, ktoré majú príponu „-ix“, treba uviesť, že hoci odvolateľka uviedla viaceré skoršie ochranné známky, ktoré podľa nej patria do uvedenej skupiny, svoju námietku založila len na skoršej ochrannej známke OBELIX.

101 Za predpokladu, že námietka je založená na existencii viacerých ochranných známok vykazujúcich spoločné vlastnosti umožňujúce považovať ich za „príbuzné“ alebo „sériové“ ochranné známky, je na účely posúdenia existencie pravdepodobnosti zámeny potrebné zohľadniť to, že v prípade existencie „príbuzných“ alebo „sériových“ ochranných známok uvedená pravdepodobnosť zámeny vyplýva zo skutočnosti, že spotrebiteľ sa môže zmýliť v súvislosti s pôvodom výrobkov alebo služieb chránených prihlasovanou ochrannou známkou a mylne sa domnievať, že tie sú príbuznými alebo sériovými ochrannými známkami [pozri v tomto zmysle rozsudok Ponte Finanziaria/ÚHVT a F.M.G. Textiles (predtým Marine Enterprise Projects), už citovaný, body 62 a 63].

102 Preto, vzhľadom na predchádzajúce, musí byť druhá časť druhého odvolacieho dôvodu zamietnutá ako čiastočne neprípustná a čiastočne nedôvodná.

O treťom odvolacom dôvode založenom na porušení článku 74 nariadenia č. 40/94

Argumentácia účastníkov konania

103 V prvom rade odvolateľka vytýka Súdu prvého stupňa, že porušil článok 74 nariadenia č. 40/94 tým, že v bode 36 napadnutého rozsudku zamietol jej tvrdenie, podľa ktorého

mal odvolací senát priznať, že ochranná známka OBELIX je všeobecne známa, má vysokú rozlišovaciu spôsobilosť a má dobré meno, keďže ďalší účastník konania pred uvedeným odvolacím senátom tieto skutočnosti nespochybnil.

104 Odvolateľka sa domnieva, že je potrebné odlíšiť na jednej strane predpoklad, podľa ktorého sa spoločnosť Orange nezúčastnila konania pred odvolacím senátom a ÚHVT mohol prijať svoje rozhodnutie len na základe dôkazov predložených odvolateľkou, ktorá bola druhým účastníkom v tomto konaní, a na druhej strane predpoklad, podľa ktorého sa Orange zúčastnila tohto konania. V poslednom uvedenom prípade, ak Orange nespochybnila tvrdenia odvolateľky, bolo by absurdné vyžadovať, aby odvolateľka predložila všetky dôkazy o svojich tvrdeniach, pretože žiadne pravidlo ani zásada práva Spoločenstva neukladajú účastníkovi konania povinnosť predložiť dôkazy na preukázanie tohto, čo druhý účastník konania nespochybnil.

105 V druhom rade podľa odvolateľky Súd prvého stupňa porušil článok 74 nariadenia č. 40/94 tým, že tak ako odvolací senát, aj tento súd odmietol priznať, že ochranná známka OBELIX je všeobecne známa, má vysokú rozlišovaciu spôsobilosť a má dobré meno.

106 ÚHVT odvolaním sa na už citovaný rozsudok Vedial/ÚHVT zastáva názor, že za predpokladu, že by si účastníci konania neodporovali v otázke dobrého mena ochrannej známky OBELIX, Súd prvého stupňa by nebol takýmto zistením viazaný a bol by povinný preskúmať, či tým, že odvolací senát v spornom rozhodnutí dospel k záveru o neexistencii podobnosti medzi spornými ochrannými známkami, neporušil nariadenie č. 40/94. V rámci konania *inter partes* na ÚHVT sa skutočnosti, ktoré neboli napadnuté druhým účastníkom konania, podľa žiadnej zásady nepovažujú za preukázané.

Posúdenie Súdnym dvorom

107 Najskôr je potrebné spresniť, že výhrada odvolateľky týkajúca sa porušenia článku 74 nariadenia č. 40/94 Súdom prvého stupňa tým, že tento súd odmietol priznať, že ochranná známka OBELIX je všeobecne známa, má vysokú rozlišovaciu spôsobilosť a má dobré meno, vychádza z nesprávneho čítania bodov 32 až 36 napadnutého rozsudku a v dôsledku toho nie je dôvodná.

108 Súd prvého stupňa totiž v bodoch 32 až 36 napadnutého rozsudku neskúmal, či ochranná známka OBELIX je všeobecne známa, má vysokú rozlišovaciu spôsobilosť a má dobré meno, ale len overil dôvodnosť žalobného dôvodu podaného žalobkyňou založeného na porušení článku 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94, podľa ktorého, ak nedošlo k spochybneniu zo strany Orange, odvolací senát mal považovať za preukázané posúdenie, ktoré predložila odvolateľka vzhľadom na ochrannú známku OBELIX.

109 Keďže odvolateľka v tomto ohľade tvrdila, že Súd prvého stupňa tým, že rozhodol o neexistencii porušenia článku 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94 uvedeným odvolacím senátom, sám porušil toto ustanovenie, je opodstatnené zamietnuť túto výhradu ako neprípustnú.

110 Je pravda, že pokiaľ odvolateľ napáda výklad alebo uplatnenie práva Spoločenstva Súdom prvého stupňa, možno opätovne v priebehu odvolacieho konania rozobrať právne otázky skúmané v prvostupňovom konaní. Ak by totiž odvolateľ nemohol založiť svoje odvolanie na dôvodoch a tvrdeniach už použitých pred Súdom prvého

stupňa, predmetné konanie by bolo zbavené časti svojho zmyslu (pozri najmä rozsudky zo 6. marca 2003, Interporc/Komisia, C-41/00 P, Zb. s. I-2125, bod 17, a Storck/ÚHVT, už citovaný, bod 48).

111 Podľa článku 225 ES, článku 58 prvého odseku Štatútu Súdneho dvora a článku 112 ods. 1 prvého pododseku písm. c) Rokovacieho poriadku Súdneho dvora musí odvolanie presne označovať napádané prvky rozsudku, ktorého zrušenia sa domáha, ako aj právne tvrdenia, o ktoré sa osobitne opiera tento návrh. Tejto požiadavke nezodpovedá odvolanie, ktoré bez toho, aby obsahovalo argumentáciu osobitne smerujúcu k vymedzeniu nesprávneho právneho posúdenia, ktorým je napadnutý rozsudok dotknutý, sa obmedzuje na zopakovanie alebo doslovné reprodukovanie žalobných dôvodov alebo tvrdení uvedených v konaní na Súde prvého stupňa (pozri najmä rozsudky zo 4. júla 2000, Bergaderm a Goupil/Komisia, C-352/98 P, Zb. s. I-5291, body 34 a 35, ako aj Storck/ÚHVT, už citovaný, bod 47).

112 Odvolateľka však tým, že už na Súde prvého stupňa tvrdila, že vzhľadom na to, že spoločnosť Orange nespochybnila jej tvrdenia uvedené v námietkovom konaní, ÚHVT mal vychádzať zo zásady, že ochranná známka OBELIX má dobré meno, sa v rámci tohto odvolacieho dôvodu obmedzuje len na zopakovanie tvrdenia predloženého na Súde prvého stupňa bez toho, aby uviedla dôvody, pre ktoré sa Súd prvého stupňa dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že v bodoch 32 až 36 napadnutého rozsudku zamietol uvedené tvrdenie.

113 Tretí odvolací dôvod odvolateľky založený na porušení článku 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94 musí byť preto zamietnutý ako sčasti nedôvodný a sčasti neprípustný.

O štvrtom odvolacom dôvode založenom na porušení článku 63 nariadenia č. 40/94 a článku 135 ods. 4 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa tým, že Súd prvého stupňa zamietol návrh na zrušenie sporného rozhodnutia z dôvodu neuplatnenia článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94

Argumentácia účastníkov konania

114 Podľa odvolateľky Súd prvého stupňa tým, že zamietol ako nedôvodný jej návrh založený na článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, vychádzal z nesprávneho výkladu predmetu konania pred odvolacím senátom a tým porušil článok 63 nariadenia č. 40/94 a článok 135 ods. 4 svojho rokovacieho poriadku.

115 Súd prvého stupňa totiž nezohľadnil svoju vlastnú judikatúru pripomenutú v jeho rozsudku z 9. novembra 2005, Focus Magazin Verlag/ÚHVT — ECI Telecom (Hi-FOCuS) (T-275/03, Zb. s. II-4725, bod 37), podľa ktorej z funkčnej kontinuity medzi inštanciami ÚHVT vyplýva, že v rozsahu pôsobnosti článku 74 ods. 1 *in fine* nariadenia č. 40/94 je odvolací senát povinný založiť svoje rozhodnutie na všetkých skutkových a právnych okolnostiach, ktoré dotknutý účastník konania predložil buď v rámci konania v prvom stupni, alebo bez toho, aby bol dotknutý odsek 2 tohto článku, v odvolacom konaní.

116 Odvolateľka tvrdí, že ak tvrdenia, ktorých sa dovolávala pred odvolacím senátom, vychádzali z článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, z rozumného výkladu listín predložených v rámci námietkových konaní a odvolaní je zrejmé, že odvolateľka neprestala tvrdiť, že všeobecne známa ochranná známka patriaca do pôsobnosti ustanovení článku 8 ods. 1 nariadenia č. 40/94 v spojení s článkom 8 ods. 2 písm. c)

tohto nariadenia je takisto ochrannou známkou s „dobrým menom“ v zmysle článku 8 ods. 5 uvedeného nariadenia a mala by byť chránená aj na základe tohto posledného uvedeného ustanovenia.

117 Okrem toho zistenie odvolacieho senátu, podľa ktorého odvolateľka výslovne obmedzila svoje odvolanie na otázky týkajúce sa článku 8 ods. 1 nariadenia č. 40/94, je nesprávne a odvolateľka to na Súde prvého stupňa spochybnila. Odvolateľka na Súde prvého stupňa takisto analyzovala vzťah medzi odsekmi 2 a 5 článku 8 nariadenia č. 40/94, aby preukázala, že ochranné známky chránené týmito ustanoveniami majú dnes rovnaký význam. Súd prvého stupňa toto tvrdenie v napadnutom rozsudku nepreskúmal, pričom rozhodol, že tento bod návrhu je neprípustný.

118 ÚHVT tvrdí, že kým odvolateľka mala spochybniť rozhodnutie, ktorým odvolací senát považoval odvolanie za založené len na článku 8 ods. 1 nariadenia č. 40/94 a tým porušil článok 74 tohto nariadenia, tá v žalobe podanej na Súd prvého stupňa ÚHVT vytýkala porušenie článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94. Vzhľadom na to, že odvolací senát neskúmal uvedený článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, Súd prvého stupňa vo svetle článku 135 ods. 4 svojho rokovacieho poriadku správne vyvodil záver, že návrh odvolateľky, aby Súd prvého stupňa rozhodol o uplatnení tohto ustanovenia, nie je prípustný.

Posúdenie Súdnym dvorom

119 Po prvé, pokiaľ ide o analýzu uskutočnenú Súdom prvého stupňa na účely zistenia predmetu konania pred odvolacím senátom, je potrebné uviesť, že hoci Súd prvého stupňa v bode 20 napadnutého rozsudku konštatoval, že odvolateľka v žiadnom okamihu konania pred týmto odvolacím senátom nežiadala prípadné uplatnenie článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 a z toho dôvodu toto ustanovenie nebolo ani posudzované, v tom istom ohľade tiež konštatoval, že odvolateľka sa vo svojej námietke proti zápisu ochrannej známky a pred uvedeným odvolacím senátom odvolávala na dobré meno svojej skoršej ochrannej známky iba v súvislosti s uplatnením článku 8

ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia, a to s cieľom preukázať existenciu pravdepodobnosti zámeny zo strany príslušnej skupiny verejnosti.

120 Preto Súdu prvého stupňa nemožno vytýkať, že sa na účely zistenia predmetu konania pred odvolacím senátom opieral len o tvrdenia, ktoré pred týmto odvolacím senátom uviedla odvolateľka. Súd prvého stupňa sa naopak uistil, že z tvrdení, ktoré odvolateľka uviedla pred námietkovým oddelením, nevyplýva, že odvolateľka založila svoju námietku aj na článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94.

121 V dôsledku toho Súd prvého stupňa po tom, ako konštatoval, že relatívny dôvod zamietnutia založený na článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 nebol súčasťou sporu pred odvolacím senátom, správne zamietol tento žalobný dôvod ako neprípustný.

122 Odvolateľka totiž nebola oprávnená pred Súdom prvého stupňa zmeniť rámec sporu, tak ako vyplýva z návrhov a tvrdení, ktoré uviedla ona sama a spoločnosť Orange (pozri v tomto zmysle rozsudok z 26. apríla 2007, Alcon/ÚHVT, C-412/05 P, Zb. s. I-3569, bod 43).

123 Na jednej strane kontrola vykonávaná Súdom prvého stupňa v súlade s článkom 63 nariadenia č. 40/94 pozostáva z kontroly zákonnosti rozhodnutí odvolacích senátov ÚHVT. Súd prvého stupňa môže zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie, proti ktorému smeruje žaloba, iba ak v čase prijatia tohto rozhodnutia bolo predmetné rozhodnutie

postihnuté niektorými z dôvodov zrušenia alebo zmeny uvedených v článku 63 ods. 2 tohto nariadenia (pozri v tomto zmysle rozsudok z 13. marca 2007, ÚHVT/Kaul, C-29/05 P, Zb. s. I-2213, bod 53).

124 Na druhej strane z článku 135 ods. 4 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa vyplýva, že účastníci konania nemôžu meniť predmet konania pred odvolacím senátom.

125 Po druhé, pokiaľ ide o tvrdenie, podľa ktorého odvolací senát nesprávne rozhodol, že článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 nebol predmetom konania, je potrebné uviesť, že vzhľadom na to, že odvolateľka uviedla odvolací dôvod, ktorý nebol pred Súdom prvého stupňa uvedený na podporu žaloby o neplatnosť sporného rozhodnutia, takéto tvrdenie predstavuje nový dôvod, ktorý rozširuje predmet sporu a ktorý preto nemožno predložiť po prvýkrát až v rámci odvolacieho konania.

126 Ak by sa totiž povolilo účastníkovi konania predložiť po prvýkrát v konaní pred Súdnym dvorom žalobný dôvod, ktorý nebol predložený v konaní pred Súdom prvého stupňa, umožnilo by sa mu predložiť Súdnemu dvoru, ktorý má obmedzené právomoci v odvolacom konaní, vec širšiu, ako bola tá, ktorou sa zaoberal Súd prvého stupňa. V rámci odvolacieho konania je právomoc Súdneho dvora obmedzená na posúdenie právnych riešení žalobných dôvodov pojednávaných pred Súdom prvého stupňa (pozri najmä rozsudky z 1. júna 1994, Komisia/Brazzelli Lualdi a i., C-136/92 P, Zb. s. I-1981, bod 59; z 30. marca 2000, VBA/VGB a i., C-266/97 P, Zb. s. I-2135, bod 79; z 29. apríla 2004, Henkel/ÚHVT, C-456/01 P a C-457/01 P, Zb. s. I-5089, bod 50, ako aj rozsudok JCB Service/Komisia, už citovaný, bod 114).

127 Z toho vyplýva, že štvrtý odvolací dôvod musí byť zamietnutý ako čiastočne nedôvodný a čiastočne neprípustný.

O piatom odvolacom dôvode založenom na porušení článku 63 nariadenia č. 40/94 a Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa, keďže Súd prvého stupňa vyhlásil návrh odvolateľky na vrátenie veci na odvolací senát za neprípustný

Argumentácia účastníkov konania

128 Podľa odvolateľky návrh, ktorý predložila na pojednávaní na Súde prvého stupňa nebol novým návrhom, ale subsidiárnym návrhom k návrhu založenému na článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94. Vzhľadom na to, že nový návrh zahŕňa všetky s ním súvisiace návrhy, predmet konania sa nemení vždy, keď je k pôvodnému návrhu pridaný nový návrh.

129 Vzhľadom na to, keďže Súd prvého stupňa vyhlásil uvedený návrh odvolateľky za neprípustný z dôvodu, že ide o nový návrh, ktorým sa mení predmet konania, porušil článok 63 nariadenia č. 40/94, ako aj články 44, 48 a článok 135 ods. 4 svojho rokovacieho poriadku.

130 ÚHVT tvrdí, že dotknutý návrh je založený na novom dôvode, podľa ktorého odvolací senát porušil článok 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94 tým, že nerozhodol o uplatniteľnosti článku 8 ods. 5 tohto nariadenia, a bol podaný odvolateľkou až vtedy, keď pochopila, že jej dôvod založený na porušení článku 8 ods. 5 uvedeného nariadenia je neprípustný. Vzhľadom na to, že subsidiárny návrh bol predložený až v štádiu pojednávania, podľa ÚHVT ho Súd prvého stupňa správne vyhlásil za neprípustný na základe článkov 44 a 48 svojho rokovacieho poriadku.

Posúdenie Súdnym dvorom

131 Ako vyplýva z bodov 119 až 124 tohto rozsudku, Súd prvého stupňa správne zamietol ako neprípustný žalobný dôvod založený na článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94.

132 V dôsledku toho tento odvolací dôvod, ktorým odvolateľka vytýka Súdu prvého stupňa, že návrhy, ktoré údajne podala subsidiárne k dôvodu založenému na porušení článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, označil za nové návrhy a v prípade, že Súd prvého stupňa považoval tento dôvod za dôvodný, je potrebné považovať za neúčinný.

O šiestom odvolacom dôvode založenom na údajnom porušení článku 63 nariadenia č. 40/94 a článku 135 ods. 4 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa, ktoré spočívalo v odmietnutí Súdu prvého stupňa prijať niektoré listiny

Argumentácia účastníkov konania

133 Odvolateľka tvrdí, že Súd prvého stupňa tým, že vyhlásil za neprípustné určité listiny, ktoré predložila po prvýkrát na Súde prvého stupňa, porušil článok 63 nariadenia č. 40/94 a článok 135 ods. 4 svojho rokovacieho poriadku.

134 V prejednávanej veci odvolateľka predložila Súdu prvého stupňa nové dôkazné prostriedky len preto, že odvolací senát považoval dôkazy, ktoré mu odvolateľka predložila, za nedostatočné.

135 Podľa ÚHVT musí byť šiesty odvolací dôvod zamietnutý, keďže úloha Súdu prvého stupňa spočíva v preskúmavaní zákonnosti rozhodnutí odvolacích senátov a nie v overení, či v okamihu, keď rozhoduje o žalobe proti jednému z týchto rozhodnutí, môže v súlade s právom prijať nové rozhodnutie s rovnakým výrokom ako napadnuté rozhodnutie. Z toho vyplýva, že odvolaciemu senátu nemôže byť vytýkaná žiadna nezákonnosť s ohľadom na skutkové okolnosti, ktoré mu neboli predložené.

Posúdenie Súdnym dvorom

136 Ako Súd prvého stupňa správne uviedol v bode 16 napadnutého rozsudku, podanie žaloby na Súd prvého stupňa smeruje k preskúmaniu zákonnosti rozhodnutí odvolacích senátov ÚHVT v zmysle článku 63 nariadenia č. 40/94.

137 Z tohto ustanovenia vyplýva, že skutkové okolnosti, ktoré účastníci konania neuviedli pred inštanciami ÚHVT, nemožno predložiť ani v štádiu konania o žalobe podanej na Súd prvého stupňa.

138 Z uvedeného ustanovenia takisto vyplýva, že Súd prvého stupňa nemôže opätovne skúmať skutkové okolnosti vo svetle dôkazov, ktoré boli po prvýkrát predložené v konaní pred týmto súdom. Zákonnosť rozhodnutia odvolacieho senátu ÚHVT je totiž potrebné posudzovať podľa informácií, ktoré mal odvolací senát k dispozícii v čase, keď toto rozhodnutie prijal.

139 V tomto ohľade Súdny dvor už uviedol, že z článku 61 ods. 2 a článku 76 nariadenia č. 40/94 vyplýva, že s cieľom skúmať podstatu odvolania, o ktorom rozhoduje, odvolací senát vyzýva účastníkov konania tak často, ako je to potrebné, aby predložili svoje pripomienky k oznámeniam, ktoré im poslal, a že rovnako môže rozhodnúť o opatreniach na zabezpečenie priebehu konania, medzi ktorými sa uvádza predloženie

skutočností alebo dôkazov. Článok 62 ods. 2 nariadenia č. 40/94 spresňuje, že ak odvolací senát vráti vec inštancii konania, ktorá prijala sporné rozhodnutie, je táto inštancia viazaná dôvodmi a výrokom rozhodnutia odvolacieho senátu, „pokiaľ je skutková podstata rovnaká“. Takéto ustanovenia potvrdzujú možnosť, aby sa skutkový stav doplnil v rozličných štádiách konania vedeného pred ÚHVT (rozsudok ÚHVT/Kaul, už citovaný, bod 58).

140 Preto sa odvolateľka nemohla odvolávať na nedostatok možností predložiť dôkazné prostriedky na ÚHVT.

141 Okrem toho je potrebné pripomenúť, že článok 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94 stanovuje, že ÚHVT nemusí vziať do úvahy skutočnosti alebo dôkazy, ktoré účastníci konania nepredložili včas.

142 Súdny dvor v tomto ohľade uviedol, že ak takéto skutočnosti a dôkazy neboli označené a uvedené príslušným účastníkom konania v lehotách, ktoré mu boli na tento účel stanovené podľa ustanovení nariadenia č. 40/94, a teda ani „včas“ v zmysle článku 74 ods. 2 uvedeného nariadenia, tento účastník konania nemá bezpodmienečné právo na to, aby odvolací senát ÚHVT takéto skutočnosti alebo dôkazy zohľadnil, keďže naopak, tento odvolací senát disponuje širokou mierou voľnej úvahy na posúdenie, či je pristúpenie k takémuto zohľadneniu na účel rozhodnutia, ktoré má vydať, potrebné alebo nie (pozri rozsudok ÚHVT/Kaul, už citovaný, bod 63).

143 Dôkazy, ktoré ÚHVT neboli nikdy predložené, neboli v každom prípade predložené včas, a nemôžu preto predstavovať kritérium zákonnosti rozhodnutia odvolacieho senátu.

144 Keďže rozhodnutie Súdu prvého stupňa zamietnuť ako neprípustné listiny, ktoré boli prvýkrát predložené v konaní pred ním, je vzhľadom na ustanovenia článku 63

nariadenia č. 40/94 odôvodnené, nie je potrebné ďalej skúmať tvrdenia odvolateľky týkajúce sa údajného porušenia článku 135 ods. 4 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa.

145 Vzhľadom na predchádzajúce je nutné zamietnuť šiesty odvolací dôvod ako nedôvodný.

146 Keďže žiadny z odvolacích dôvodov odvolateľky nemožno prijať, je potrebné zamietnuť odvolanie v celom rozsahu.

O trovách

147 Podľa článku 69 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora uplatniteľného na základe článku 118 toho istého rokovacieho poriadku na konanie o odvolaní účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže ÚHVT navrhol zaviazať odvolateľku na náhradu trov konania a táto nemala úspech vo svojich odvolacích dôvodoch, je opodstatnené zaviazať ju na náhradu trov konania.

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

1. Odvolanie sa zamieta.

2. Les Éditions Albert René Sàrl je povinná nahradiť trovy konania.

Podpisy