РЕШЕНИЕ НА СЪДА (първи състав)

18 декември 2008 година *

По дело C-16/06 P

с предмет жалба на основание член 56 от Статута на Съда, подадена на 12 януари 2006 г.,

Les Éditions Albert René Sàrl, установено в Париж (Франция), за което се явява адв. J. Pagenberg, Rechtsanwalt,

жалбоподател,

като другата страна в производството е:

Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП), за която се явява г-н G. Schneider, в качеството на представител,

ответник в първоинстанционното производство,

Orange A/S, установено в Копенхаген (Дания), за което се явява адв. J. Balling, advokat,

встъпила страна в първоинстанционното производство,

* Език на производството: английски.

СЪДЪТ (първи състав),

състоящ се от: г-н P. Jann, председател на състав, г-н A. Tizzano, г-н A. Borg Barthet, г-н M. Ilešič и г-н E. Levits (докладчик), съдии,

генерален адвокат: г-жа V. Trstenjak,
секретар: г-н J. Swedenborg, администратор,

предвид изложеното в писмената фаза на производството и в съдебното заседание от 25 октомври 2007 г.,

след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в съдебното заседание от 29 ноември 2007 г.,

постанови настоящото

Решение

1 Със своята жалба дружеството Les Éditions Albert René Sàrl (наричано по-нататък „жалбоподателят“) иска отмяна на Решение на Първоинстанционния съд на Европейските общности от 27 октомври 2005 г. по дело Les Éditions Albert René/ СХВП — Orange (MOBILIX) (T-336/03, Recueil, стр. II-4667, наричано по-нататък „обжалваното съдебно решение“), с което Първоинстанционният съд отхвърля неговата жалба за отмяна на решението на четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) от 14 юли 2003 г. (преписка R 0559/2002-4, наричано по-нататък

„спорното решение“), в рамките на процедурата, образувана по възражение на жалбоподателя — притежател на по-ранната марка „OBELIX“, срещу регистрацията като марка на Общността на словния знак „MOBILIX“.

Правна уредба

2 Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 г. относно марката на Общността (ОВ L 11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146), изменен с Регламент (ЕО) № 3288/94 на Съвета от 22 декември 1994 г. (ОВ L 349, стр. 83; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 185, наричан по-нататък „Регламент № 40/94“), в член 8, озаглавен „Относителни основания за отказ“, предвижда:

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

[…]

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

2. За целите на параграф 1, по-ранни марки означават:

а) марки от следните видове, чиято дата на подаване на заявката е по-ранна от тази на подаване на заявката за регистрация на марка на Общността, като се вземат предвид, когато е уместно, претендираните приоритети, по отношение на тези марки:

i) марки на Общността;

[…]

в) марки, които към датата на подаване на заявката за регистрация на марка на Общността или, когато е уместно, към датата на претендирания приоритет, по отношение на заявката за регистрация на марка на Общността, са общоизвестни в дадена държава членка съгласно смисъла, в който думата „общоизвестен“ се използва в член 6a от Парижката конвенция.

[…]

5. При възражение на притежателя на по-ранна марка по смисъла на параграф 2, марката, за която е била подадена заявката, не се регистрира, когато е идентична или подобна на по-ранна марка и трябва да бъде регистрирана за стоки или услуги, които не са подобни на тези, за които по-ранната марка е регистрирана, когато, в случай на по-ранна марка на Общността, тя се ползва с добра репутация в Общността, а в случай на по-ранна национална марка, тя се ползва с добра репутация в съответната държава членка, и когато ползването без основателна

причина на марка, за която е била подадена заявка се ползва неоснователно от отличителните белези или от добрата репутация на по-ранната марка, или ще ѝ нанесе вреда.“

3 Съгласно член 63 от същия регламент, озаглавен „Обжалване пред Съда“:

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

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

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

4. Право да обжалва има всяка страна в производството пред апелативния състав, доколкото [неговото] решение не е уважило исканията ѝ.

[…]“.

4 Член 74 от Регламент № 40/94, озаглавен „Проверка на фактите от страна на службата“, има следното съдържание:

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

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

5 Член 76, параграф 1 от посочения регламент, озаглавен „Събиране на доказателства“, предвижда следното:

„Във всяка процедура пред [СХВП], средствата за даване или получаване на доказателство включва[т] следното:

[…]

б) искане на информация;

в) представяне на документи или на доказателствени средства;

[…]“

6 Член 135, параграф 4 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд предвижда, че с писмените становища на страните не може да се изменя предметът на спора пред апелативния състав.

Обстоятелства, предхождащи спора

7 На 7 ноември 1997 г. Orange A/S (наричано по-нататък „Orange“) подава в СХВП заявка за регистрация като марка на Общността на словния знак „MOBILIX“ въз основа на Регламент № 40/94.

8 Стоките и услугите, чиято регистрация се иска, спадат към класове 9, 16, 35, 37, 38 и 42 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно

Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 година и за всеки от тези класове отговарят на следното описание:

— „апарати, инструменти и инсталации за телекомуникации, включително за телефония, телефони и клетъчни телефони, включително антени и параболични рефлектори, акумулатори и батерии, трансформатори и конвертори, кодиращи и декодиращи устройства, кодирани и кодиращи карти, телефонни карти, сигнализиращи и обучаващи апарати и инструменти и електронни телефонни указатели, части и аксесоари (невключени в други класове) за всички посочени по-горе стоки“, които спадат към клас 9,

— „телефонни карти“, които спадат към клас 16,

— „услуги по приемане на телефонни съобщения (за временно отсъстващи абонати), консултации и подпомагане в областта на търговското ръководство и организация, консултации и подпомагане в областта на търговските задачи“, които спадат към клас 35,

— „инсталиране и ремонт на телефони, строителство, ремонти, инсталиране“, които спадат към клас 37,

— „телекомуникации, включително информация в областта на телекомуникациите, комуникации по телефон и телеграф, комуникации чрез компютърни екрани и чрез клетъчен телефон, предаване на факсимилета, радио и телевизионни предавания, емисии, включително по кабелна телевизия и по интернет, изпращане на съобщения, отдаване под наем на апарати за изпращане на съобщения, отдаване под наем на апарати за телекомуникации, включително на апарати за телефония“, които спадат към клас 38,

— „научни и промишлени изследвания, инженеринг, включително проектиране на съоръжения и телекомуникационни инсталации, по-специално за телефония, и компютърно програмиране, проектиране, поддръжка и осъвременяване на софтуер, отдаване под наем на компютри и на компютърни програми“, които спадат към клас 42.

9 Посочената заявка за регистрация е предмет на възражение, подадено от жалбоподателя, който се позовава на следните по-ранни права относно думата „OBELIX“:

— по-рано регистрираната марка, защитена от регистрацията на марка на Общността № 16154 от 1 април 1996 г. за следните стоки и услуги:

— „електрически и електронни фотографски, кинематографски, оптични и учебни апарати и инструменти (с изключение на прожекционни апарати), включени в клас 9, електронни приспособления за игри с или без екран, компютри, модули за програми и компютърни програми, записани на носители на данни, по-специално видео игри“, които спадат към клас 9,

— „хартия, картон; стоки, изработени от хартия или картон, печатни стоки (включени в клас 16), вестници и списания, книги; книговезки материали (шнурове, платнени подвързии за книги, и плат за подвързване); фотографии; канцеларски принадлежности, слепващи вещества (за хартия и печатни стоки); материали за художници (материали за чертане, рисуване и моделиране); четки за рисуване; пишещи машини и офисни принадлежности (без мебелите) и машини и апарати за офиси (включени в клас 16); материали за обучение и учебни материали (с изключение на апарати); пластмасови материали за пакетиране, невключени в други класове; карти за игра; печатарски букви; печатарски блокове“, които спадат към клас 16,

— „игри и играчки; гимнастически и спортни артикули (включени в клас 28); украшения за коледни елхи“, които спадат към клас 28,

— „маркетинг и реклама“, които спадат към клас 35,

— „прожекции на филми, производство на филми, отдаване под наем на филми; издаване на книги и списания; образование и развлечения; организиране на представления и изложби; обществени развлечения, увеселителни паркове, организиране на музикални спектакли и представления на живо; представяне на архитектурни имитации и историко-културни и фолклорни спектакли“, обхванати от клас 41,

— „настаняване и хранене; фотографски услуги; преводачески услуги; управление и упражняване на авторски права; упражняване на права на индустриална собственост“, които спадат към клас 42,

— по-ранна марка, общоизвестна във всички държави-членки за стоките и услугите, които спадат към класове 9, 16, 28, 35, 41 и 42.

10 Процедурата пред СХВП е обобщена от Първоинстанционния съд в точки 6—8 от обжалваното съдебно решение по следния начин:

„6 В подкрепа на своето възражение жалбоподателят изтъква, че съществува вероятност от объркване по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) и параграф 2 от Регламент № 40/94.

7 С решение от 30 май 2002 г. отделът по споровете отхвърля възражението и разрешава продължаване на процедурата по регистрация [...]. След като приема, че общоизвестността на по-ранната марка не е била убедително доказана, отделът по споровете заключава, че като цяло марките не са подобни. Съществувала определена фонетична прилика, но тя се компенсирала от визуалния външен вид на марките, и по-конкретно от твърде различната представа, която те създават [...]. Освен това по-ранната регистрация по-скоро се асоциирала с популярния анимационен герой, което от концептуална гледна точка още повече я отличавало от заявената марка.

8 По подадената от жалбоподателя жалба [...], четвърти апелативен състав постановява [спорното решение]. Той частично отменя решението на отдела по споровете. Апелативният състав преди всичко уточнява, че възражението следва да се разглежда като основаващо се изключително на вероятността от объркване. По-нататък той посочва, че е възможно да се установи определена прилика между марките. Относно сравнението на стоките и услугите апелативният състав счита, че „сигнализиращите и обучаващи апарати и инструменти“ от заявката за марка на Общността и „оптичните и учебни апарати и инструменти“ от по-ранната регистрация, включени в клас 9, са подобни. Той стига до същия извод за услугите от клас 35, назовани „консултации и подпомагане в областта на търговското ръководство и организация, консултации и подпомагане в областта на търговските задачи“ към заявката за марка на Общността и „маркетинг и реклама“ към по-ранната регистрация. Съставът заключава, че предвид степента на прилика между разглежданите знаци, от една страна, и между тези конкретни стоки и услуги, от друга страна, съществува вероятност от объркване в съзнанието

на съответните потребители. Поради това той отхвърля заявката за марка на Общността за [тези стоки и услуги] и я допуска за останалите стоки и услуги."

Жалбата пред Първоинстанционния съд и обжалваното съдебно решение

11 С жалба, подадена в секретариата на Първоинстанционния съд на 1 октомври 2003 г., жалбоподателят иска отмяната на спорното решение, като посочва три правни основания, изведени, първо, от нарушение на член 8, параграф 1, буква б) и параграф 2 от Регламент № 40/94, второ, от нарушение на член 8, параграф 5 от този регламент, и трето, от нарушение на член 74 от същия регламент.

12 В хода на съдебното заседание жалбоподателят отправя искане при условията на евентуалност за връщане на преписката на четвърти апелативен състав на СХВП за ново разглеждане, за да може да докаже „добрата репутация" на своята марка по смисъла на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94.

13 В точки 15 и 16 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд първо извършва проверка на допустимостта на пет приложени към жалбата документа, които целят да докажат общоизвестността на словния знак „OBELIX". След като установява, че тези документи не са били представени в рамките на процедурата пред СХВП, Първоинстанционният съд ги обявява за недопустими, доколкото тяхното приемане би противоречало на член 135, параграф 4 от неговия процедурен правилник.

14 По-нататък, като се позовава на членове 63 и 74 от Регламент № 40/94, както и на член 135 от своя процедурен правилник, Първоинстанционният съд обявява за недопустимо правното основание, изведено от нарушение на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94.

15 В точка 20 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд по-специално подчертава, че евентуалното прилагане на посочения член 8, параграф 5 не е било поискано от жалбоподателя в нито един момент пред апелативния състав и че поради това последният не го е разгледал. Той установява, че ако жалбоподателят се е позовал в своето възражение срещу заявката за регистрация на марка и пред посочения апелативен състав на добрата репутация на своята по-ранна марка, това е било само в контекста на прилагането на член 8, параграф 1, буква б) от посочения регламент, именно за да обоснове съществуването на вероятност от объркване в съзнанието на съответните потребители.

16 Накрая, по силата на член 44, параграф 1 от своя Процедурен правилник Първоинстанционният съд обявява за недопустимо искането, заявено в съдебното заседание.

17 Що се отнася до съществото на спора, в точки 32—36 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд проверява основателността на правното основание, което е изведено от нарушение на член 74 от Регламент № 40/94 и съгласно което при липсата на оспорване от Orange апелативният състав трябвало да възприеме като отправна точка положението, че марката „OBELIX“ има добра репутация.

18 Първоинстанционният съд се произнася в точка 34 от обжалваното съдебно решение, че член 74 от Регламент № 40/94 не може да се тълкува в смисъл, че СХВП е длъжна да приеме за установени положенията, на които се позовава една от страните и които не са били оспорени от другата страна в процедурата.

19 По-нататък, в точка 35 от обжалваното съдебно решение той установява, че в настоящия случай нито отделът по споровете, нито апелативният състав приемат, че жалбоподателят е обосновал убедително чрез фактите или доказателствата правната преценка, която изтъкнал по-специално общоизвестността на нерегистрирания знак и високата степен на отличителен характер на регистрирания знак. Поради това в точка 36 от обжалваното съдебно решение, Първоинстанционният съд обявява това правно основание за неоснователно.

20 В точки 53—88 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд разглежда правното основание, изведено от нарушение на член 8, параграф 1, буква б) и параграф 2 от Регламент № 40/94.

21 По отношение на приликата между разглежданите стоки и услуги Първоинстанционният съд отхвърля довода на жалбоподателя, според който включените в класове 9 и 16 стоки, посочени в заявката за регистрация на марка на Общността, съдържат всички съществени компоненти на стоките, обхванати от по-ранната марка, като посочва в точка 61 от обжалваното съдебно решение, че фактът, че дадена стока се използвала като съставка, оборудване или компонент на друга, не е достатъчен сам по себе си, за да докаже, че крайните стоки, обхващащи тези компоненти, са подобни, тъй като по-специално е възможно тяхното естество, тяхното предназначение и съответните потребители да са съвсем различни. Освен това Първоинстанционният съд посочва в точка 63 от обжалваното съдебно решение, че широката формулировка на списъка на стоки и услуги, обхванати от по-ранната регистрация не би могла да се използва от жалбоподателя като довод, който позволява да се направи извод за много голяма прилика, нито, a fortiori, за идентичност със стоките, посочени в заявката за регистрация.

22 Първоинстанционният съд отхвърля в точки 66—70 от обжалваното съдебно решение и доводите на жалбоподателя, с които се цели да се докаже, че услугите, съдържащи се в заявката за регистрация на марка на Общността и включени в класове 35, 37, 38 и 42 са сходни на защитените от по-ранната марка, като признава едно изключение. Всъщност според Първоинстанционния съд „има прилика между „отдаване под наем на компютри и на компютърни програми“, съдържащо се в заявката за марка на Общността (клас 42), и „компютри“ и „компютърни програми, записани на носители на данни“ на жалбоподателя (клас 9) поради тяхното взаимно допълване“.

23 По отношение на сравнението на разглежданите знаци в точки 75 и 76 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд по-специално приема, че независимо от съчетанието на буквите „OB“ и окончанието „-LIX“, които са общи за двата знака, те разкриват някои съществени визуални разлики като тези относно буквите след „OB“, началото на думите и тяхната дължина. Като припомня, че вниманието на потребителя се съсредоточава преди всичко към

началото на думата, Първоинстанционният съд заключава, че „разглежданите знаци не са визуално подобни или най-много че помежду им има много слаба визуална прилика“.

24 След като извършва фонетично сравнение на тези знаци, в точки 77 и 78 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд установява, че в това отношение съществува определена прилика.

25 По отношение на концептуалното сравнение в точка 79 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд установява, че независимо от регистрацията на думата „OBELIX“ като словна марка, средностатистическите потребители лесно биха я отъждествили с популярния анимационен герой, което би направило малко вероятно всяко концептуално объркване с повече или по-малко близки думи в съзнанието на потребителите.

26 В точки 80 и 81 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд приема, че тъй като словният знак „OBELIX“ има ясно и определено значение за съответните потребители, така че тези потребители са в състояние да го разберат веднага, концептуалните разлики, разграничаващи разглежданите знаци, могат да неутрализират фонетичните прилики, както и евентуалните визуални прилики между знаците.

27 Що се отнася до вероятността от объркване, в точка 82 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд посочва, че „различията между разглежданите знаци са достатъчни, за да се отхвърли съществуването на вероятност от объркване във възприятията на потенциалния кръг от потребители, тъй като подобна вероятност предполага, че кумулативно степента на прилика на разглежданите марки и степента на прилика на обозначените от тези марки стоки и услуги са достатъчно високи“.

28 Поради това Първоинстанционният съд заключава в точки 83 и 84 от обжалваното съдебно решение, че преценката на апелативния състав за отличителния характер на по-ранната марка, както и твърденията на жалбоподателя, що се отнася до добрата репутация на тази марка, нямат никакво значение за прилагането на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 в разглеждания случай.

29 Накрая, в точка 85 от обжалваното съдебно решение, като установява, че жалбоподателят не можел да се позовава на никакво изключително право върху използването на наставката „-ix“, Първоинстанционният съд отхвърля неговия довод, според който по силата на посочената наставка било напълно възможно думата „MOBILIX“ да се вмести дискретно в семейството на марки, съставени от герои от поредицата за Astérix, и тя се разбирала като производна на думата „OBELIX“.

30 Като по този начин заключава, че едно от необходимите условия за прилагането на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 не е изпълнено и че поради това не съществува вероятност от объркване между заявената за регистрация марка и по-ранната марка, Първоинстанционният съд отхвърля подадената от жалбоподателя жалба.

По жалбата

31 В своята жалба, в подкрепа на която се позовава на шест правни основания, жалбоподателят моли Съда да отмени обжалваното съдебно решение и спорното решение, да отхвърли заявката за регистрация № 671396 на словния знак „MOBILIX“ за всички стоки и услуги, за които тя е поискана, и да осъди СХВП да заплати съдебните разноски по производствата пред Първоинстанционния съд и пред Съда. При условията на евентуалност жалбоподателят моли Съда да отмени обжалваното съдебно решение и да върне делото на Първоинстанционния съд за ново разглеждане.

32 СХВП моли Съда да отхвърли жалбата и да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

По първото правно основание, изведено от нарушение на член 63 от Регламент № 40/94 и на административните и процесуални правила на общностното право (reformatio in pejus)

Доводи на страните

33 Чрез първото си правно основание жалбоподателят упреква Първоинстанционния съд, че е нарушил член 63 от Регламент № 40/94, както и че е допуснал, в нарушение на административните и процесуални правила на общностното право, reformatio in pejus, като противно на спорното решение и във вреда на жалбоподателя е направил извода, че разглежданите знаци не са подобни, макар че въпросът за тяхната прилика не е бил част от предмета на спора пред Първоинстанционния съд и че следователно последният няма компетентност да прецени това.

34 В съответствие с член 63, параграф 4 от Регламент № 40/94 жалбоподателят обжалвал спорното решение само доколкото то не уважава неговите претенции и следователно оспорвал само отказа на апелативния състав да разгледа възражението с оглед на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, отказа да вземе предвид отличителния характер и добрата репутация на марката „OBELIX“ и извода относно липсата на прилика на стоките и на услугите, обозначени от спорните марки.

35 Обратно, преценката на посочения апелативен състав относно приликата на разглежданите знаци не била оспорена пред Първоинстанционния съд нито от жалбоподателя, нито от Orange, другата страна в процедурата пред апелативния състав. По отношение на СХВП, след като тази служба не е длъжна последова-

телно да защитава спорното решение, не е в нейните правомощия да изменя предмета на спора пред Първоинстанционния съд във вреда на подалата жалбата страна.

36 Според СХВП, тъй като жалбоподателят оспорил изводите на апелативния състав относно вероятността от объркване и тъй като приликата на разглежданите знаци съставлява част от тези изводи, Първоинстанционният съд, за да извърши контрол за законосъобразност на изводите на апелативния състав с оглед на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, трябвало непременно да разгледа преценката, която този състав е направил при сравнението на тези знаци. Следователно Първоинстанционният съд бил компетентен да разгледа приликата на знаците.

37 По отношение на нарушението на принципа за забрана на reformatio in pejus СХВП поддържа, че тъй като Първоинстанционният съд не е изменил спорното решение, с което апелативният състав частично е уважил възражението, жалбоподателят не е бил поставен в по-неблагоприятно положение от това, в което се е намирал, преди да подаде своята жалба пред Първоинстанционния съд.

Съображения на Съда

38 По силата на член 63, параграф 2 от Регламент № 40/94 Първоинстанционният съд трябва да прецени законосъобразността на решението на апелативните състави на СХВП, като провери как те са приложили общностното право, по-специално с оглед на представените пред посочените състави факти (вж. в този смисъл Решение от 4 октомври 2007 г. по дело Naipes Heraclio Fournier/СХВП, C-311/05 P, точка 38 и цитираната съдебна практика).

39 По този начин в границите на член 63 от Регламент № 40/94, както е тълкуван от Съда, Първоинстанционният съд може да извърши цялостен контрол за законосъобразност на решенията на апелативните състави на СХВП, като при нужда изследва дали последните са дали точна правна квалификация на обстоятелствата по спора (вж. в този смисъл Решение по дело Naipes Heraclio

Fournier/СХВП, посочено по-горе, точка 39) или дали преценката на представените пред посочените състави факти не е опорочена от грешки.

40 Следва да се отбележи, че пред Първоинстанционния съд жалбоподателят се позовава на нарушението от страна на четвърти апелативен състав на член 8, параграф 1, буква б) и параграф 2 от Регламент № 40/94.

41 В рамките на това правно основание, от една страна, жалбоподателят се позовава на въпроса за приликата на разглежданите знаци. По-специално, както следва от точки 8 и 47—49 от обжалваното съдебно решение, макар че посоченият апелативен състав е установил определена прилика на тези знаци, жалбоподателят изтъква, че в действителност те са подобни в много голяма степен, с цел да се установи степен на прилика, по-висока от установената от апелативния състав.

42 Поради това, както отбелязва и генералният адвокат в точка 41 от заключението си, самият жалбоподател е повдигнал въпроса за приликата на разглежданите знаци в рамките на предмета на спора пред Първоинстанционния съд.

43 От друга страна, що се отнася до вероятността от объркване, жалбоподателят изтъква също, че ако се отчита взаимозависимостта между приликата на стоките, приликата на знаците и отличителния характер на по-ранната марка, различията между знаците в областта на идентичните стоки и услуги и — в по-широка степен — на подобните стоки и услуги не са достатъчни за предотвратяване по-специално на звуковото объркване поради общоизвестността на по-ранната марка.

44 Впрочем в това отношение следва да се отбележи, че за целите на прилагането на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 вероятността от объркване предполага едновременно идентичност или прилика между заявената за регистрация марка и по-ранната марка, както и идентичност или прилика между стоките или услугите, посочени в заявката за регистрация, и тези, за които е регистрирана по-ранната марка. Става въпрос за кумулативни предпоставки (вж. Решение от 12 октомври 2004 г. по дело Vedial/СХВП, C-106/03 P, Recueil, стр. I-9573, точка 51, както и Решение от 13 септември 2007 г. по дело Ponte Finanziaria/СХВП и F.M.G Textiles (по-рано Marine Enterprise Projects), C-234/06 P, Сборник, стр. I-7333, точка 48).

45 Съществуването на вероятност от объркване в съзнанието на потребителите следва да се преценява цялостно, като се отчитат всички релевантни за конкретния случай фактори (Решение от 15 март 2007 г. по дело T.I.M.E. ART/СХВП, C-171/06 P, точка 33).

46 Тази цялостна преценка на вероятността от объркване предполага известна взаимозависимост между взетите предвид фактори, и по-специално приликата на марките и на обхванатите стоки или услуги. Поради това ниска степен на прилика между обхванатите стоки или услуги може да се компенсира с висока степен на прилика между марките и обратно (вж. Решение по дело T.I.M.E. ART/СХВП, посочено по-горе, точка 35 и, по отношение на Първа директива на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките (ОВ L 40, 1989 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92), Решение от 29 септември 1998 г., по дело Canon, C-39/97, Recueil, стр. I-5507, точка 17 и Решение от 22 юни 1999 г. по дело Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, стр. I-3819, точка 19).

47 Следователно, тъй като жалбоподателят е оспорил преценката на апелативния състав относно вероятността от объркване по силата на принципа на взаимозависимост между взетите предвид фактори, и по-специално приликата на марките и тази на обхванатите стоки и услуги, Първоинстанционният съд е бил компетентен да разгледа преценката на приликата на разглежданите знаци, която е направил посоченият апелативен състав.

48 Всъщност, когато трябва да прецени законосъобразността на решение на апелативен състав на СХВП, Първоинстанционният съд не може да бъде обвързан от неправилна преценка на фактите от този състав, доколкото посочената преценка е част от изводите, чиято законосъобразност се оспорва пред Първоинстанционния съд.

49 На последно място, що се отнася до споменатия от жалбоподателя принцип за забрана на reformatio in pejus, дори да се предположи, че е възможно позоваване на подобен принцип в производство за контрол за законосъобразност на решение на апелативен състав на СХВП, достатъчно е да се отбележи, че като установява липсата на вероятност от обърквane и като отхвърля жалбата на жалбоподателя, Първоинстанционният съд оставя в сила спорното решение. Следователно що се отнася до спорното решение, доколкото този съд не уважава претенциите на жалбоподателя, последният не се намира, вследствие на обжалваното съдебно решение, в по-неблагоприятно правно положение, отколкото преди подаването на жалбата.

50 От това следва, че първото правно основание трябва да се отхвърли като неоснователно.

По второто правно основание, изведено от нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94

По първата част на второто правно основание

— Доводи на страните

51 С първата част на второто правно основание жалбоподателят твърди, че Първоинстанционният съд, в рамките на своята преценка на приликата на

стоките и услугите, обозначени от спорните марки, е нарушил член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94.

52 На първо място, жалбоподателят упреква Първоинстанционния съд, че е приложил погрешен правен критерий, за да определи дали съответните стоки и услуги са подобни. Жалбоподателят твърди, че Първоинстанционният съд трябвало да извърши сравнение между тях, като предполага, че спорните марки са идентични и по-ранната марка притежава повишен отличителен характер или се ползва с добра репутация.

53 На второ място, жалбоподателят оспорва съгласуваността и обосноваността на конкретните съображения относно приликата на посочените стоки и услуги.

54 По отношение на сравнението на обхванатите от марката „MOBILIX“ стоки, които се съдържат в класове 9 и 16, както и на стоките, обозначени от марката „OBELIX“, които се съдържат в същите класове, жалбоподателят преди всичко твърди, че Първоинстанционният съд тълкувал очевидно погрешно списъците на тези стоки, като ги изопачил. Всъщност съжденията на Първоинстанционния съд в точка 62 от обжалваното съдебно решение относно тези списъци били неточни и се опровергавали от самите тези списъци, както и от съжденията на самия Първоинстанционен съд в точка 63 от обжалваното съдебно решение.

55 По-нататък жалбоподателят посочва противоречие между твърдението, което се съдържа в точка 62 от обжалваното съдебно решение на езика на производството „That list of goods and services is close to that which is claimed in the Community trade mark“, и извода, според който защитените от по-ранната марка стоки и стоките, обхванати от заявената за регистрация марка, не са подобни.

56 На последно място, жалбоподателят счита, че Първоинстанционният съд допуснал грешка при прилагане на правото, като в точка 64 от обжалваното съдебно решение потвърдил неправилната преценка на апелативния състав, според който посочените в заявката за регистрация на марка на Общността стоки, включени в класове 9 и 16, не се съдържат в широко формулирания при по-ранната регистрация списък на стоки и на услуги. Освен това Първоинстанционният съд не отговорил в достатъчна степен на довода на жалбоподателя по отношение на факта, че стоките, посочени в заявката за регистрация на марката „MOBILIX", спадат към „електрически и електронни апарати и инструменти", обхванати от марката „OBELIX", и при това Първоинстанционният съд не извършил анализ на приликата на тези стоки.

57 По отношение на сравнението на услугите, посочени в заявката за регистрация на марка на Общността, които спадат към класове 35, 37, 38 и 42 и на стоките, обхванати от марката „OBELIX", Първоинстанционният съд допуснал грешка, като в точка 70 от обжалваното съдебно решение установил липсата на прилика между тези стоки и тези услуги.

58 От една страна, подобна констатация противоречала на констатацията за слаба прилика между услугите, посочени в заявката за регистрация на марка, включени в клас 38, и защитените от по-ранното право услуги, включени в клас 41, която Първоинстанционният съд прави в точка 68 от обжалваното съдебно решение, и освен това била неправилна, тъй като услугите „прожекции на филми, производство на филми, отдаване под наем на филми", които спадат към клас 41, посочени от по-ранната марка, били сходни с услугите „радио- и телевизионни предавания, емисии, включително по кабелна телевизия и по Интернет", предложени от Orange.

59 От друга страна, по отношение на сравнението на стоките, включени в клас 9, защитени от марката „OBELIX", и на услугите, които спадат към клас 42, посочени в заявката за регистрация на марката „MOBILIX", Първоинстанционният съд трябвало да направи извод относно приликата на „компютри, модули за програми и компютърни програми, записани на носители на данни" и на услугите „компютърно програмиране, проектиране, поддръжка и осъвременяване на софтуер" и неправилно пренебрегнал обстоятелството, че производството на „електрически и електронни апарати и инструменти", съдържащи се в клас 9, включва по необходимост дейностите по „изследвания и инженеринг услуги", обхванати от клас 42.

60 Накрая, в точка 69 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд неправилно счел, че заявката за регистрация на марка на Общността е насочена изключително към телекомуникациите в различните им форми и че по-ранната регистрация не се отнася до никоя от дейностите в този сектор. Освен това Първоинстанционният съд не се основавал на никакъв факт или доказателство, за да прецени в същата точка от обжалваното съдебно решение, че да се допусне прилика във всеки случай, при който по-ранното право обхваща компютрите и при който за обозначените от заявения знак стоки или услуги могат да се използват компютри, със сигурност би довело до това да се надхвърли обхватът на закрилата, предоставена от законодателя в полза на притежателя на дадена марка.

61 СХВП изтъква, че чрез своите доводи по отношение на приликата на спорните стоки и услуги, обозначени от спорните марки, жалбоподателят иска да оспори извършената от Първоинстанционния съд преценка на фактите, което не се допуска в рамките на производството по обжалване. Първоинстанционният съд не допуснал никакво изопачаване на фактите или на доказателствата, правилно възпроизвел списъците на тези стоки и на тези услуги и извършил сравнителен анализ, основан на такива критерии като вида на производителя или начина за разпространение на посочените стоки.

— Съображения на Съда

62 На първо място, следва да се припомни, че съгласно седмо съображение от Регламент № 40/94 вероятността от объркване, чиято преценка зависи от много фактори и по-специално от познаването на марката на пазара, от асоциацията, която може да се направена с използвания или регистриран знак, от степента на прилика между марката и знака и между обозначените стоки или услуги, съставлява специфично условие за защитата, предоставена от марката на Общността в съответствие с член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94.

63 Както се припомня в точка 46 от настоящото решение, цялостната преценка на вероятността от объркване предполага известна взаимозависимост между взетите предвид фактори, и по-специално приликата на марките и на обхванатите стоки или услуги, поради което ниска степен на прилика между обозначените стоки или услуги може да се компенсира с висока степен на прилика между марките и обратно.

64 Поради това Съдът се е произнесъл по отношение на член 4, параграф 1, буква б) от Директива 89/104 — разпоредба, която по същество е идентична с член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 — че отличителният характер на по-ранната марка, и по-специално нейната добра репутация, трябва да се вземе предвид при преценката дали приликата между обозначените от двете марки стоки или услуги е достатъчна, за да възникне вероятност от объркване (вж. Решение по дело Canon, посочено по-горе, точка 24).

65 За да се прецени обаче дали е налице идентичност или прилика на тези стоки и на тези услуги, както правилно припомня Първоинстанционният съд в точка 59 от обжалваното съдебно решение, следва да се вземат предвид всички релевантни фактори, които характеризират връзката между тези стоки или тези услуги. Факторите включват по-специално тяхното естество, предназначение и употреба, както и техния конкурентен или допълващ характер (вж. Решение по дело Canon, посочено по-горе, точка 23 и Решение от 11 май 2006 г. по дело Sunrider/СХВП, C-416/04 P, Recueil, стр. I-4237, точка 85).

66 В съответствие с тази съдебна практика в точки 61—70 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд извършва сравнение на стоките и услугите, обозначени от спорните марки, като прави подробен анализ, който характеризира отношението между посочените стоки и услуги.

67 Следователно Първоинстанционният съд не е допуснал грешка при прилагане на правото, като е извършил сравнение на тези стоки и на тези услуги, без за тази цел

да се основе на хипотезата, че конфликтните марки са идентични и че по-ранната марка притежава отличителен характер.

68 На второ място, тъй като жалбоподателят оспорва съгласуваността и обосноваността на преценката, която Първоинстанционният съд е извършил при сравнението на стоките и услугите, обозначени от спорните марки, следва да се припомни, че в съответствие с член 225, параграф 1 ЕО и член 58, първа алинея от Статута на Съда обжалването се ограничава само до правни въпроси. Всъщност единствено Първоинстанционният съд е компетентен да установява и преценява относимите факти, както и да преценява доказателствата. Следователно преценката на фактите и на доказателствата освен в случай на тяхното изопачаване не представлява правен въпрос, който в това си качество да подлежи на контрол от Съда в рамките на производство по обжалване (вж. по-специално Решение от 19 септември 2002 г. по дело DVK/СХВП, C-104/00 P, Recueil, стр. I-7561, точка 22, Решение от 12 януари 2006 г. по дело Deutsche SiSi-Werke/СХВП, C-173/04 P, Recueil, стр. I-551, точка 35 и Решение от 22 юни 2006 г. по дело Storck/СХВП, C-25/05 P, Recueil, стр. I-5719, точка 40).

69 Подобно изопачаване трябва ясно да личи от доказателствата по делото, без да е необходимо да се прибягва до нова преценка на фактическите обстоятелства и на доказателствата (вж. Решение от 28 май 1998 г. по дело New Holland Ford/Комисия, C-8/95 P, Recueil, стр. I-3175, точка 72, Решение от 6 април 2006 г. по дело General Motors/Комисия, C-551/03 P, Recueil, стр. I-3173, точка 54 и Решение от 21 септември 2006 г. по дело JCB Service/Комисия, C-167/04 P, Recueil, стр. I-8935, точка 108).

70 При тълкуването на списъка на стоките и на услугите, спадащи към клас 9 и посочени в по-ранната регистрация, който е възпроизведен в точка 5 от обжалваното съдебно решение и в точка 9 от настоящото решение, Първоинстанционният съд приема в точка 62 от обжалваното съдебно решение, че „обозначените от това право области са фотографията, киното, оптиката, обучението и видео игрите“.

71 По отношение на списъка на стоки и на услуги, спадащи към класове 9 и 16, за който е заявена регистрация на марка на Общността и който е възпроизведен в точка 3 от обжалваното съдебно решение и в точка 8 от настоящото решение, Първоинстанционният съд установява в същата точка 62, че областта, за която се отнася посочената заявка за регистрация, е почти изключително тази на телекомуникациите във всичките им форми.

72 Впрочем не изглежда очевидно в тълкуването от Първоинстанционния съд на списъците на стоките и на услугите, обхванати от спорните марки, да се съдържат фактически неточности или Първоинстанционният съд да не е могъл действително да обоснове с тези списъци своите съображения, оспорени от жалбоподателя.

73 Следователно доводът на жалбоподателя относно изопачаването от Първоинстанционния съд на съдържанието на посочените списъци трябва да се отхвърли като неоснователен.

74 По отношение на твърдяното противоречие между констатацията, направена в точка 62 от обжалваното съдебно решение на езика на производството, „That list of goods and services is close to that which is claimed in the Community trade mark“, и извода, според който стоките, защитени от по-ранната марка, и тези, които са обхванати от заявената за регистрация марка, не са подобни, следва да се припомни, че въпросът дали мотивите на дадено решение на Първоинстанционния съд са противоречиви или непълни е правен въпрос и като такъв може да бъде повдигнат в рамките на производство по обжалване (вж. Решение от 7 май 1998 г. по дело Somaco/Комисия, C-401/96 P, Recueil, стр. I-2587, точка 53, Решение от 13 декември 2001 г. по дело Cubero Vermurie/Комисия, C-446/00 P, Recueil, стр. I-10315, точка 20 и Решение от 8 февруари 2007 г. по дело Groupe Danone/Комисия, C-3/06 P, Сборник, стр. I-1331, точка 45).

75 В това отношение следва да се отбележи, че точка 62 от обжалваното съдебно решение има за цел да се анализира обхватът съответно на списъка на стоки и на услуги, обхванат от по-ранната регистрация, и на списъка на стоки и на услуги, посочени в заявката за регистрация на марка.

76 От тази цел, както и от съдържанието на точка 62 от обжалваното съдебно решение, следва, че констатацията на езика на производството „That list of goods and services is close to that which is claimed in the Community trade mark“ е трябвало да бъде редактирана така, че да изразява следния смисъл:

„Този списък на стоки и на услуги трябва да бъде съотнесен към списъка, посочен в заявката за марка на Общността.“

77 Тази редакционна грешка обаче не засяга съгласуваността на мотивите на обжалваното съдебно решение, доколкото направените от Първоинстанционния съд в точка 62 от това решение констатации по отношение на обхвата на списъците на стоки и на услуги, обхванати от спорните марки, не са в противоречие с направените от Първоинстанционния съд в точки 63 и 64 от посоченото решение изводи.

78 Следователно посочената от жалбоподателя редакционна грешка не трябва да се счита за грешка в мотивите, която може да обоснове в това отношение отмяна на обжалваното съдебно решение (вж. Решение от 2 юни 1994 г. по дело de Compte/Парламент, C-326/91 P, Recueil, стр. I-2091, точка 96).

79 На последно място, по отношение на останалите доводи, изложени от жалбоподателя в рамките на първата част на второто правно основание, следва да се установи, че макар формално да се позовава на грешки в преценката или в мотивите, жалбоподателят по същество иска да оспори извършената от Първоинстанционния съд преценка на фактите.

80 Впрочем, както се припомня в точка 68 от настоящото решение, преценката на фактите и на доказателствата освен в случай на тяхното изопачаване не представлява правен въпрос, който в това си качество да подлежи на контрол от Съда в рамките на производство по обжалване.

81 Следователно първата част от второто правно основание трябва да бъде отхвърлена като частично неоснователна и частично недопустима.

По втората част на второто правно основание

— Доводи на страните

82 С втората част на второто правно основание, на която се позовава при условията на евентуалност към първото правно основание, жалбоподателят твърди, че Първоинстанционният съд нарушил член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, като счел, че спорните марки не били сходни.

83 Според жалбоподателя Първоинстанционният съд не приложил правилните правни критерии, за да прецени приликата на тези марки, а действал механично, без да отчете целите на сравнението.

84 По отношение на визуалната прилика Първоинстанционният съд произволно подчертал разликите между марките, макар че съгласно общите принципи на правото на марките общите елементи обикновено били по-важни, отколкото различните.

85 Освен това в точка 75 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд не се съобразил със собствената си практика, произтичаща от Решение от 14 октомври 2003 г. по дело Phillips-Van Heusen/СХВП — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS) (T-292/01, Recueil, стр. II-4335, точка 50), съгласно което вниманието на потребителите се съсредоточава върху началните букви на една словна марка най-малкото със същата интензивност, както към разположените в средата букви на подобна марка.

86 Преценката на фонетичната прилика, както и тази на концептуалната прилика, извършени от Първоинстанционния съд в точки 77—79 от обжалваното съдебно решение, била неправилна, доколкото според жалбоподателя не се подкрепяла от представените пред Първоинстанционния съд факти.

87 Освен това мотивите на Първоинстанционния съд в точка 79 от обжалваното съдебно решение нарушавали принципа, според който колкото дадена по-ранна марка е в по-голяма степен общоизвестна или нейният отличителен характер е по-висок, толкова по-голяма е вероятността от объркване.

88 Жалбоподателят упреква Първоинстанционния съд и че в точки 80—82 от обжалваното съдебно решение приложил така наречената теория за „неутрализацията“, тъй като тази теория може да се приложи само във фазата на окончателна оценка на вероятността от объркване, а не когато конфликтните марки са или визуално, или фонетично, или и визуално, и фонетично подобни.

89 Накрая, жалбоподателят твърди, че Първоинстанционният съд схванал неправилно неговия довод, като отбелязал в точка 85 от обжалваното съдебно решение, че жалбоподателят се позовавал на изключително право върху използването на наставката „-ix“, макар последният да твърдял, че е притежател на семейство от марки, създадено по подобие на марката „MOBILIX“. Впрочем съществуването на семейство от марки общо се разглеждало като отделна причина за вероятността от объркване дори при липсата на фонетични и визуални прилики.

90 Според СХВП сред изложените от жалбоподателя доводи единственият правен въпрос е дали Първоинстанционният съд могъл законосъобразно да направи извода в точка 81 от обжалваното съдебно решение, че концептуалните разлики между разглежданите знаци могат да неутрализират съществуващите фонетични и визуални прилики. Впрочем Първоинстанционният съд правилно разгледал всички елементи, които в съответствие с установената съдебна практика трябва да се вземат предвид при извършване на цялостна преценка на вероятността от объркване.

— Съображения на Съда

91 На първо място, по отношение на довода, според който в рамките на визуалното сравнение между двата разглеждани знака Първоинстанционният съд подчертал разликите между тях, вместо да потърси техните прилики, достатъчно е да се установи, че жалбоподателят всъщност цели да оспори извършената от Първоинстанционния съд фактическа преценка, което в съответствие с припомнената в точка 68 от настоящото решение съдебна практика, освен в случай на

изопачаване на фактите или на доказателствата, не представлява правен въпрос, който в това си качество да подлежи на контрол от Съда в рамките на производство по обжалване.

92 На второ място, що се отнася до твърдението, според което Първоинстанционният съд не се съобразил със собствената си практика, като счел, че обикновено вниманието на потребителя се съсредоточава преди всичко в началото на думата, достатъчно е да се отбележи, от една страна, че посочената констатация не противоречи на изложеното от жалбоподателя, и от друга страна, че без да извежда подобно правило като абсолютен принцип, Първоинстанционният съд се е ограничил да приеме, че разглежданият от него случай е бил такъв. Впрочем тази фактическа преценка също не подлежи на контрол от Съда в рамките на производство по обжалване.

93 На трето място, следва също да се отбележи, че като твърди, че извършената от Първоинстанционния съд в точки 77—79 от обжалваното съдебно решение преценка на фонетичната прилика и на концептуална прилика е неправилна, доколкото не се подкрепя от представените пред Първоинстанционния съд факти, жалбоподателят цели да постигне замяна на преценката на фактите на Първоинстанционния съд със собствената преценка на Съда.

94 Тъй като обаче липсва позоваване на каквото и да било изопачаване на фактите и на доказателствата от Първоинстанционния съд, Съдът не е компетентен да извърши подобна преценка.

95 На четвърто място, следва да се посочи, че жалбоподателят се основава на погрешно тълкуване на обжалваното съдебно решение, като твърди, че мотивите

на Първоинстанционния съд в точка 79 от това решение нарушавали принципа на правото на марките, според който колкото дадена по-ранна марка е по-общоизвестна или нейният отличителен характер е по-висок, толкова по-голяма е вероятността от объркване.

96 Всъщност в посочената точка 79 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд се ограничава да установи, чрез фактическа преценка, че Съдът не следва да проверява дали знакът „OBELIX“ напомня за популярен анимационен герой и следователно концептуално се различава от знака „MOBILIX“, поради което не се произнася по общоизвестността на марката „OBELIX“.

97 На пето място, доколкото жалбоподателят оспорва прилагането от Първоинстанционния съд на така наречената теория за „неутрализацията“, следва да се отбележи, че Първоинстанционният съд е разгледал всички елементи, които в съответствие с установената съдебна практика трябва да се вземат предвид, за да се направи цялостна преценка на вероятността от объркване.

98 Впрочем от съдебната практика следва, че цялостната преценка на вероятността от объркване означава, че концептуалните разлики между два знака могат да неутрализират фонетичните и визуални прилики между тях, доколкото поне един от тези знаци има ясно и определено значение за съответните потребители, така че те да са в състояние да го разберат веднага (вж. в този смисъл Решение от 12 януари 2006 г. по дело Ruiz-Picasso и др./СХВП, C-361/04 P, Recueil, стр. I-643, точка 20, както и Решение от 23 март 2006 г. по дело Mühlens/СХВП, C-206/04 P, Recueil, стр. 2717, точка 35).

99 Следователно не може да се упреква Първоинстанционният съд, че в точка 81 от обжалваното съдебно решение е приложил посочената теория за неутрализацията.

100 На последно, шесто място, по отношение на довода на жалбоподателя, изведен от факта, че той е притежател на семейство от марки, които се характеризират с наставката „-ix“, следва да се отбележи, че макар да се е позовал на няколко по-ранни марки, които според него са част от посоченото семейство, жалбоподателят е основал своето възражение само на по-ранната марка „OBELIX“.

101 Впрочем в хипотезата, при която възражението се основава на съществуването на няколко марки, които имат общи характеристики, позволяващи те да се смятат за част от едно „семейство“ или „поредица“ от марки, за да се прецени съществуването на вероятност от объркване, следва да се отчита фактът, че при наличието на „семейство“ или „поредица“ от марки подобна вероятност следва от факта, че потребителят може да се заблуди относно това откъде произхождат или произлизат стоките или услугите, обхванати от заявената за регистрация марка, и погрешно да сметне, че тя е част от това семейство или поредица от марки (вж. в този смисъл Решение по дело Ponte Finanziaria/СХВП и F.M.G Textiles (по-рано Marine Enterprise Projects), посочено по-горе, точки 62 и 63).

102 От гореизложеното следва, че втората част на второто правно основание трябва да се отхвърли, тъй като е частично недопустима и частично неоснователна.

По третото правно основание, изведено от нарушение на член 74 от Регламент № 40/94

Доводи на страните

103 На първо място, жалбоподателят упреква Първоинстанционния съд, че нарушил член 74 от Регламент № 40/94, като в точка 36 от обжалваното съдебно решение не приел неговото твърдение, според което апелативният състав трябвало да признае, че марката „OBELIX“ е общоизвестна, има повишен отличителен

характер и се ползва с добра репутация, при липсата на оспорване на тези факти от другата страна в процедурата пред посочения апелативен състав.

104 Жалбоподателят счита, че следва да се направи разграничение, от една страна, между хипотезата, според която Orange не участвало в процедурата по възражение пред апелативния състав — хипотеза, при която СХВП би могла да приеме своето решение въз основа само на доказателствата, представени от жалбоподателя, възразяваща страна в процедурата, и от друга страна, хипотезата, при която Orange взело участие в подобна процедура. В последния случай, ако Orange не е оспорило твърденията на жалбоподателя, било абсурдно да се изисква от последния да предостави всички доказателства в подкрепа на своите твърдения, тъй като никое правило или принцип на общностното право не задължавали дадена страна да представи доказателства, за да докаже това, което не е оспорено от другата страна.

105 На второ място, според жалбоподателя Първоинстанционният съд нарушил член 74 от Регламент № 40/94, като подобно на апелативния състав отказал да признае, че марката „OBELIX“ е общоизвестна, има повишен отличителен характер и се ползва с добра репутация.

106 СХВП счита, като се позовава на Решението по дело Vedial/СХВП, посочено по-горе, че дори да се предположи, че страните не спорят по въпроса за добрата репутация на марката „OBELIX“, Първоинстанционният съд не бил обвързан от подобна констатация, а бил длъжен да провери дали апелативният състав, като прави извод в спорното решение за липса на прилика между спорните марки, не е нарушил Регламент № 40/94. В рамките на процедура inter partes пред СХВП никой принцип не налагал да се считат за установени фактите, които не са оспорени от другата страна.

Съображения на Съда

107 От самото начало следва да се уточни, че твърдението, изтъкнато от жалбоподателя, за нарушението на член 74 от Регламент № 40/94 от страна на Първоинстанционния съд, който отказал да признае, че марката „OBELIX“ е общоизвестна, има повишен отличителен характер и се ползва с добра репутация, почива на погрешно тълкуване на точки 32—36 от обжалваното съдебно решение и поради това е неоснователно.

108 Всъщност в точки 32—36 от обжалваното съдебно решение самият Първоинстанционен съд не е разгледал въпроса дали марката „OBELIX“ е общоизвестна, има повишен отличителен характер и се ползва с добра репутация, а се е ограничил да провери основателността на посоченото от жалбоподателя правно основание, изведено от нарушението на член 74, параграф 1 от Регламент № 40/94, според което при липсата на оспорване от страна на Orange апелативният състав трябвало да приеме за установена изложената от жалбоподателя преценка относно марката „OBELIX“.

109 Тъй като жалбоподателят изтъква в това отношение, че като установил липсата на нарушение на член 74, параграф 1 от Регламент № 40/94 от страна на посочения апелативен състав, самият Първоинстанционен съд нарушил тази разпоредба, това твърдение за нарушение следва да се отхвърли като недопустимо.

110 Несъмнено, при положение че жалбоподателят оспорва тълкуването или прилагането на общностното право от страна на Първоинстанционния съд, разгледаните в първоинстанционното производство правни въпроси могат отново да бъдат обсъдени в хода на производството по обжалване. Всъщност ако жалбоподателят не би могъл да основе жалбата си на вече изложени пред Първоинстанционния съд основания и доводи, посоченото производство

отчасти би се обезсмислило (вж. по-специално Решение от 6 март 2003 г. по дело Interporc/Комисия, C-41/00 P, Recueil, стр. I-2125, точка 17 и Решение по дело Storck/СХВП, посочено по-горе, точка 48).

111 При все това от член 225 ЕО, член 58, първа алинея от Статута на Съда и член 112, параграф 1, първа алинея, буква в) от Процедурния правилник на Съда следва, че жалбата трябва точно да посочва пороците на съдебното решение, чиято отмяна се иска, както и правните доводи, с които по специфичен начин се подкрепя такова искане. Не отговаря на това изискване жалба, която без дори да съдържа доводи, насочени към установяване грешка при прилагане на правото, опорочаваща обжалваното съдебно решение, само повтаря или възпроизвежда буквално вече изложени пред Първоинстанционния съд правни основания и доводи (вж. по-специално Решение от 4 юли 2000 г. по дело Bergaderm и Goupil/Комисия, C-352/98 P, Recueil, стр. I-5291, точки 34 и 35, както и Решение по дело Storck/СХВП, посочено по-горе, точка 47).

112 Впрочем, след като вече е изтъкнал пред Първоинстанционния съд, че СХВП е трябвало да възприеме като отправна точка положението, че марката „OBELIX“ е с добра репутация, тъй като Orange не оспорило твърденията, изложени в хода на процедурата по възражение, жалбоподателят се ограничава в рамките на настоящото правно основание да повтори изложения пред Първоинстанционния съд довод, без да посочва съображенията, поради които Първоинстанционният съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като е отхвърлил довода, посочен в точки 32—36 от обжалваното съдебно решение.

113 Следователно третото правно основание на жалбоподателя, изведено от нарушение на член 74, параграф 1 от Регламент № 40/94, трябва да се отхвърли като частично неоснователно и частично недопустимо.

По четвъртото правно основание, изведено от нарушение на член 63 от Регламент № 40/94 и на член 135, параграф 4 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд, относно отхвърлянето на искането за отмяната на спорното решение вследствие на неприлагане на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94

Доводи на страните

114 Според жалбоподателя, като отхвърлил като недопустимо искането му, основано на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, Първоинстанционният съд се основал на погрешно тълкуване на предмета на производството по обжалване и така нарушил член 63 от Регламент № 40/94 и член 135, параграф 4 от своя процедурен правилник.

115 Всъщност Първоинстанционният съд не се съобразил със собствената си практика, припомнена в неговото Решение от 9 ноември 2005 г. по дело Focus Magazin Verlag/СХВП — ECI Telecom (Hi-FOCuS) (T-275/03, Recueil, стр. II-4725, точка 37), според която от функционалната приемственост между отделите на СХВП следва, че в рамките на приложното поле на член 74, параграф 1, in fine от Регламент № 40/94 апелативният състав е длъжен да основе своето решение на всички фактически и правни обстоятелства, наведени от съответната страна било в процедурата пред произнеслия се като първа инстанция отдел, било в процедурата по обжалване, с изключение единствено на уредената в параграф 2 от същия член хипотеза.

116 Жалбоподателят твърди, че ако доводите, които е изтъкнал пред апелативния състав, се основавали на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, един разумен прочит на документите, представени в рамките на процедурата по възражение и в производството по обжалване, би разкрил, че той не е преставал да твърди, че съгласно член 8, параграф 1, във връзка с параграф 2, буква в) от този

регламент, общоизвестна марка била и марка, която се ползва с „добра репутация“ по смисъла на член 8, параграф 5 от посочения регламент, и също трябвало да получи защита по силата на последната разпоредба.

117 Нещо повече констатацията на апелативния състав, според която жалбоподателят изрично ограничил своята жалба само до въпроси относно член 8, параграф 1 от Регламент № 40/94, била неточна и жалбоподателят я оспорил пред Първоинстанционния съд. Жалбоподателят обсъдил пред Първоинстанционния съд и съотношението между член 8, параграфи 2 и 5 от Регламент № 40/94, за да докаже, че в марките, защитени съответно от тези разпоредби, се влага понастоящем един и същ смисъл. Първоинстанционният съд неправилно не разгледал този довод в обжалваното съдебно решение, като счел това искане за недопустимо.

118 СХВП изтъква, че след като е трябвало да оспори решението, с което апелативният състав е счел жалбата за основана единствено на член 8, параграф 1 от Регламент № 40/94 и така е нарушил член 74 от същия регламент, в своята жалба пред Първоинстанционния съд жалбоподателят я упрекнал в нарушение на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94. Предвид това, че апелативният състав не е разгледал посочения член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, Първоинстанционният съд правилно направил извода, с оглед на член 135, параграф 4 от своя процедурен правилник, че не е било допустимо жалбоподателят да иска Първоинстанционният съд да се произнесе по искане за прилагането на тази разпоредба.

Съображения на Съда

119 Първо, що се отнася до анализа, извършен от Първоинстанционния съд с оглед определяне на предмета на спора пред апелативния състав, следва да се посочи, че макар в точка 20 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд да е приел, че евентуалното прилагане на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 не е било поискано от жалбоподателя в нито един момент пред този апелативен състав и че поради това последният не го е разгледал, Първоинстанционният съд установява в същата точка и че жалбоподателят се е позовал в своето възражение срещу заявката за регистрация на марка и пред посочения апелативен състав на добрата репутация на своята по-ранна марка само в контекста на прилагането на

член 8, параграф 1, буква б) от посочения регламент, именно за да обоснове съществуването на вероятност от объркване в съзнанието на съответните потребители.

120 При това положение Първоинстанционният съд не може да бъде упрекван, че се е основал само на твърденията на жалбоподателя пред апелативния състав, за да определи предмета на спора пред този състав. Напротив, Първоинстанционният съд се е уверил, че от твърденията на жалбоподателя пред отдела по споровете не следва, че жалбоподателят основал своето възражение и на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94.

121 Следователно, тъй като установил, че относителното основание за отказ на регистрацията, изведено от член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, не било част от предмета на спора пред посочения апелативен състав, Първоинстанционният съд правилно отхвърлил това правно основание като недопустимо.

122 Всъщност жалбоподателят не разполага с възможност да изменя пред Първоинстанционния съд обхвата на спора, който произтича от исканията и твърденията, изтъкнати от самия него и от Orange. (вж. в този смисъл Решение от 26 април 2007 г. по дело Alcon/СХВП, C-412/05 P, Сборник, стр. I-3569, точка 43).

123 От една страна, извършваният от Първоинстанционния съд контрол в съответствие с член 63 от Регламент № 40/94 се изразява в контрол за законосъобразност на решенията на апелативните състави на СХВП. Първоинстанционният съд може да отмени или измени оспореното решение само ако към момента на постановяването му то е страдало от някой от пороците за отмяна или за

изменение, съставляващи основания за отмяна или изменение по член 63, параграф 2 от този Регламент (вж. в този смисъл Решение от 13 март 2007 г. по дело СХВП/Kaul, C-29/05 P, Сборник, стр. I-2213, точка 53).

124 От друга страна, от член 135, параграф 4 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд следва, че страните не могат да изменят предмета на спора пред апелативния състав.

125 Второ, що се отнася до твърдението, според което апелативният състав неправилно решил, че член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 не е част от предмета на спора, следва да се посочи, че тъй като жалбоподателят е изтъкнал правно основание, което не се е съдържало в заведената пред Първоинстанционния съд жалба срещу това решение, подобно твърдение представлява ново правно основание, което разширява предмета на спора, поради което не би могло да се изложи за първи път във фазата на обжалването.

126 Всъщност да се позволи на страна да изтъкне за първи път пред Съда правно основание, на което не се е позовала пред Първоинстанционния съд, би означавало да ѝ се позволи да сезира Съда, чиито правомощия в сферата на обжалването са ограничени, със спор с обхват, по-широк от този, който е бил разгледан от Първоинстанционния съд. В рамките на обжалването правомощията на Съда се свеждат до преценка на правното решение, дадено във връзка с изложените пред Първоинстанционния съд правни основания (вж. по-специално Решение от 1 юни 1994 г. по дело Комисия/Brazzelli Lualdi и др., C-136/92 P, Recueil, стр. I-1981, точка 59, Решение от 30 март 2000 г. по дело VBA/VGB и др., C-266/97 P, Recueil, стр. I-2135, точка 79, Решение от 29 април 2004 г. по дело Henkel/СХВП, C-456/01 P и C-457/01 P, Recueil, стр. I-5089, точка 50 и Решение по дело JCB Service/Комисия, посочено по-горе, точка 114).

127 От това следва, че четвъртото правно основание трябва да се отхвърли като частично неоснователно и частично недопустимо.

По петото правно основание, изведено от нарушение на член 63 от Регламент № 40/94 и на Процедурния правилник на Първоинстанционния съд, относно обявяването за недопустимо на искането на жалбоподателя за връщане на преписката пред апелативния състав за ново разглеждане

Доводи на страните

128 Според жалбоподателя направеното от него искане в хода на съдебното заседание пред Първоинстанционния съд не било ново искане, а било субсидиарно спрямо искането, основано на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94. Впрочем, тъй като главното искане по необходимост включвало всички свързани с него искания, предметът на спора не можел да се изменя всеки път, когато към основното искане се прибавяло ново.

129 Следователно, като обявил посоченото искане за недопустимо като ново искане, с която се изменя предметът на спора, Първоинстанционният съд нарушил член 63 от Регламент № 40/94 и членове 44 и 48 и член 135, параграф 4 от своя процедурен правилник.

130 СХВП поддържа, че въпросното искане се опирало на ново правно основание, според което апелативният състав нарушил член 74, параграф 1 от Регламент № 40/94, като не се произнесъл по приложимостта на член 8, параграф 5 от този регламент, и това искане било направено от жалбоподателя едва когато разбрал, че неговото правно основание, изведено от нарушение на последната разпоредба, било недопустимо. Предвид това, че посоченото субсидиарно искане било направено едва във фазата съдебното заседание, според СХВП Първоинстанционният съд правилно го обявил за недопустимо, като се позовал на членове 44 и 48 от своя процедурен правилник.

Съображения на Съда

131 Както следва от точки 119—124 от настоящото решение, Първоинстанционният съд правилно е отхвърлил като недопустимо правното основание, изведено от нарушение на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94.

132 Следователно настоящото правно основание, с което жалбоподателят упреква Първоинстанционния съд, че е квалифицирал като нови исканията, които според него направил при условията на евентуалност по отношение на правното основание, изведено от нарушение на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, и при положение че Първоинстанционният съд счете това правно основание за основателно, трябва да се приеме за неотносимо.

По шестото правно основание, изведено от нарушение на член 63 от Регламент № 40/94 и на член 135, параграф 4 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд относно отказа да се допуснат някои документи

Доводи на страните

133 Жалбоподателят изтъква, че като обявил за недопустими някои документи, представени от него за първи път пред Първоинстанционния съд, последният нарушил член 63 от Регламент № 40/94 и член 135, параграф 4 от своя процедурен правилник.

134 В настоящия случай жалбоподателят представил пред Първоинстанционния съд нови доказателства само защото апелативният състав счел, че представените пред него доказателства от жалбоподателя не били достатъчни.

135 Според СХВП шестото правно основание трябва да се отхвърли, доколкото ролята на Първоинстанционния съд се изразява в това да упражнява контрол за законосъобразност на решенията на апелативните състави, а не в това да проверява дали към момента, в който се произнася по жалба срещу някое от решенията на тези състави, Първоинстанционният съд може законосъобразно да приеме ново решение със същия диспозитив. Следователно апелативният състав изобщо не може да бъде упрекнат в незаконосъобразност с оглед на фактическите обстоятелства, които не са били представени пред него.

Съображения на Съда

136 Както правилно посочва Първоинстанционният съд в точка 16 от обжалваното съдебно решение, заведена пред него жалба цели да се упражни контрол за законосъобразност на решенията на апелативните състави на СХВП по смисъла на член 63 от Регламент № 40/94.

137 От тази разпоредба следва, че във фазата на обжалване пред Първоинстанционния съд не може да се прави позоваване на факти, на които страните не са се позовали пред отделите на СХВП.

138 От посочената разпоредба следва и че Първоинстанционният съд не може да преразгледа фактическите обстоятелства от гледна точка на доказателствата, представени за първи път пред него. Всъщност законосъобразността на решение на апелативен състав на СХВП трябва да се преценява с оглед на данните, с които този състав е могъл да разполага към момента, в който го е постановил.

139 В това отношение Съдът вече е отбелязал, че от член 61, параграф 2 и член 76 от Регламент № 40/94 следва, че за нуждите на разглеждането по същество на жалбата, с която е сезиран, апелативният състав приканва страните да представят толкова често, колкото е необходимо, своите забележки по изпратените от него съобщения и че може също така да постанови събирането на доказателства, част от което е представянето на фактически обстоятелства

и доказателства. В член 62, параграф 2 от Регламент № 40/94 се уточнява, че ако апелативният състав върне преписката за доразглеждане на отдела, който е постановил обжалваното решение, последният е обвързан от мотивите и разпоредителната част на решението на апелативния състав, „доколкото фактите по случая са непроменени“. Подобни разпоредби свидетелстват за възможността фактическият материал да бъде обогатяван в различните фази на производството пред СХВП (Решение по дело СХВП/Kaul, посочено по-горе, точка 58).

140 Следователно жалбоподателят не може да се позовава на недостатъчно възможности да предостави доказателства пред СХВП.

141 Освен това следва да се припомни, че член 74, параграф 2 от Регламент № 40/94 предвижда, че СХВП може да пренебрегне фактите, на които страните не са се позовали, и доказателствата, които те не са представили навреме.

142 Съдът посочва в това отношение, че след като не се е позовала на факти и не е представила доказателства в сроковете, определени ѝ за това съгласно разпоредбите на Регламент № 40/94, и следователно „навреме“ по смисъла на член 74, параграф 2 от посочения регламент, съответната страна не се ползва от безусловното право те да бъдат взети предвид от апелативния състав на СХВП, тъй като същият, напротив, разполага със свобода да прецени дали да ги вземе предвид с оглед на решението, което трябва да постанови (вж. Решение по дело СХВП/Kaul, посочено по-горе, точка 63).

143 При все това доказателствата, които изобщо не са били представени пред СХВП и във всеки случай не са били представени своевременно, не могат да представляват критерий за законосъобразността на решението на апелативния състав.

144 Тъй като решението на Първоинстанционния съд да отхвърли като недопустими материалите, представени за първи път пред него, е обосновано с оглед на

разпоредбите на член 63 от Регламент № 40/94, не следва да се разглеждат по-нататък доводите на жалбоподателя относно твърдението за нарушение на член 135, параграф 4 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд.

145 Предвид изложеното по-горе шестото правно основание следва да се отхвърли като неоснователно.

146 Тъй като изтъкнатите от жалбоподателя правни основания не са приети, жалбата следва да се отхвърли в нейната цялост.

По съдебните разноски

147 Съгласно член 69, параграф 2 от Процедурния правилник на Съда, приложим към производството по обжалване по силата на член 118 от същия, загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане. След като СХВП е направила искане за осъждането на жалбоподателя и последният е загубил делото, той трябва да бъде осъден да заплати съдебните разноски.

По изложените съображения Съдът (първи състав) реши:

1) Отхвърля жалбата.

2) Осъжда Éditions Albert René Sàrl да заплати съдебните разноски.

Подписи