

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ

Г-ЖА V. TRSTENJAK

представено на 29 ноември 2007 година<sup>1</sup>

### I — Въведение

1. Жалбоподателят Les Éditions Albert René SARL иска от Съда да отмени Решение на Първоинстанционния съд на Европейските общности (трети състав) от 27 октомври 2005 г. по дело Éditions Albert René/CXВП — Orange (MOBILIX) (T-336/03, Recueil, стр. II-4667, наричано по-нататък „обжалваното съдебно решение“), с което Първоинстанционният съд отхвърля неговата жалба срещу решението на четвърти състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) от 14 юли 2003 г. (преписка R 0559/2002-4), свързано с процедурата по възражение между жалбоподателя и дружеството Orange A/S (наричано по-нататък: „Orange“) относно възражението на притежателя на по-ранната марка „OBELIX“, а именно жалбоподателя, срещу регистрацията като марка на Общността на словния знак „MOBILIX“. Отделът по споровете отхвърля възражението на жалбоподателя; четвърти апелативен състав уважава частично неговата жалба.

2. Жалбоподателят счита като цяло, че с това решение Първоинстанционният съд не е спазил принципа за забрана на

reformatio in pejus и при преценката на вероятността от объркване между стоките и услугите на две подобни марки е приложил по механичен начин така наречената теория за „неутрализацията“.

### II — Правна уредба

3. Член 8 от Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността<sup>2</sup> урежда относителните основания за отказ и предвижда:

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

1 — Език на оригиналния текст: френски.

2 — ОВ L 11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146.

- a) когато тя е идентична с по-ранната марка и когато стоките или услугите, за които се прилага регистрацията, са идентични със стоките и услугите, с които се опазва по-ранната марка;
- ii) марките, регистрирани в една държава членка или, когато става въпрос за Белгия, Люксембург или Нидерландия, във Водството за марките на Бенелюкс;
- 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.
- iii) марките, които са регистрирани съгласно международни договори, които са в сила в дадена държава членка;
- б) заявките за марки, посочени в буква а), при условие че бъдат регистрирани;

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

- a) 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:
  - 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 ба от Парижката конвенция.
- [...]

- i) марки на Общността;

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 й нанесе вреда.“

4. Член 74 от този Регламент урежда служебната проверка на фактите и предвижда:

„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 44 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд<sup>3</sup> гласи:

„§ 1 Исковата молба или жалбата по член 21 от Статута на Съда съдържа:

- а) името и адреса на ищеца или жалбоподателя;
- б) посочване на страната, срещу която е подадена исковата молба или жалбата;
- в) предмета на спора и кратко изложение на изложените правни основания;
- г) исканията на ищеца или жалбоподателя;
- д) при необходимост — приведените доказателства, ако има такива.

3 — ОВ L 136, 1991 г., стр. 1, с поправка в ОВ L 317, 1991 г., стр. 34; Специално издание на български език, глава 1, том 10, стр. 3.

§ 2 За целите на производството, исковата молба или жалбата съдържа съдебен адрес в седалището на Първоинстанционния съд. Тя посочва името на лицето, което е оправомощено и е изразило съгласие да му се връчват всички съобщения.

Освен съдебния адрес по предходната алинея или вместо него, в исковата молба или жалбата може да се посочи, че адвокатът или представителят е съгласен връчването по отношение на него да се извършва по факс или чрез друго техническо средство за комуникация.

Ако исковата молба или жалбата не отговарят на изискванията по първа и втора алинея, до отстраняване на нередовността всички връчвания на съответната страна за целите на производството, се извършват с препоръчано писмо, адресирано до представителя или адвоката на тази страна. В отклонение от член 100, параграф 1, в този случай се приема, че връчването е надлежно извършено с депозирането на препоръчаното писмо в пощенската служба в седалището на Първоинстанционния съд.

§ 3 Адвокатът, който подпомага или представлява страна в производството, трябва да представи в Секретариата удостоверение, че има право да практикува пред съд на държава членка или на друга държава, която е страна по Споразумението за ЕИП.

§ 4 При необходимост исковата молба или жалбата се придружава от доказателствата по член 21, втора алинея от Статута на Съда.

§ 5 Всяка искова молба или жалба на частноправно юридическо лице се придружава от:

- а) неговия устав или актуално извлечение от търговския регистър или от регистъра на сдруженията с нестопанска цел, или всякакво друго доказателство за неговата правосубектност;
- б) доказателство, че дадените на адвокатата правомощия са му били надлежно предоставени от представител, оправомощен за тази цел.

§ 5а Искова молба или жалба, подадена по силата на клауза за подсъдност, която се съдържа в уреден от частното или от публичното право договор, сключен от Общността или за нейна сметка, съгласно член 238 от Договора за ЕО или член 153 от Договора за Евратом, се придружава от копие от договора, който съдържа тази клауза.

§ 6 Ако исковата молба или жалбата не отговаря на изискванията по параграфи 3—5 от този член, секретарят определя на ищеца или жалбоподателя разумен срок за отстраняване на нередовностите в исковата молба или жалбата или представянето на някое от гореспоменатите доказателства. Ако ищецът или жалбоподателят не отстрани нередовностите в исковата молба или жалбата или не представи изискуемите доказателства в определения срок, Първоинстанционният съд решава дали неспазването на тези условия води до формалната недопустимост на исковата молба или жалбата.“

6. Член 48 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд гласи:

„§1 Страните могат да привеждат доказателства в подкрепа на своите твърдения в писмената реплика или в писмената дублика. Те посочват мотиви за късното представяне на привежданите доказателства.

§ 2 В хода на производството не могат да се въвеждат нови правни основания, освен ако те не почиват върху правни или фактически обстоятелства, установени в хода на производството.

Ако в хода на производството някоя от страните въведе ново правно основание по предходната алинея, председателят може след изтичането на нормалните процесуални срокове, по доклад на съдията

докладчик и след изслушване на генералния адвокат, да даде на другата страна срок за отговор по това ново правно основание.

Първоинстанционният съд се произнася по допустимостта на правното основание с решението, което слага край на производството.“

7. 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 отделението по жалбите.

### III — Фактите

8. На 7 ноември 1997 г. Orange подава в СХВП заявка за регистрация като марка на Общността на словния знак „MOBILIX“ въз основа на изменения Регламент № 40/94.

9. Стоките и услугите, за които се иска регистрация, 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;
- „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.

10. Заявката за регистрация на марка на Общността е предмет на възражение,

подадено от жалбоподателя. Направено е позоваване на следните по-ранни права относно думата „OBELIX“:

— по-рано регистрираната марка, защитена от регистрацията на марка на Общността № 16 154 от 1 април 1996 г. за някои стоки и услуги, спадащи към класове 9, 16, 28, 35, 41 и 42 по смисъла на Ницката спогодба за следните стоки и услуги, доколкото те са от значение за настоящото производство:

— „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.

„MOBILIX“ и обелиски в случая на „OBELIX“.

— общоизвестния характер във всички държави членки на по-ранната марка<sup>4</sup>.

11. 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.

12. С решение от 30 май 2002 г. отделът по споровете отхвърля възражението и разрешава продължаване на процедурата по регистрация на марка на Общността. След като приема, че общоизвестността на по-ранната марка не е била убедително доказана, отделът по споровете стига до заключението, че като цяло марките не са подобни. Съществувала определена фонетична прилика, но тя се компенсирала от външния вид на марките, и по-конкретно от твърде различната представа, която те създават: мобилни телефони в случая на

13. На 14 юли 2003 г. четвърти апелативен състав постановява своето решение по подадената от жалбоподателя на 1 юли 2002 г. жалба. Той частично отменя решението на отдела по споровете. Апелативният състав най-напред 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, съставът 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 достига 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“ в заявката за марка на Общността, и „маркетинг и реклама“ в по-ранната регистрация. Съставът стига до заключението, 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 „сигнализиращите и обучаващи апарати и инструменти“ и за услугите, назовани „консултации и подпомагане в областта на търговското ръководство и организация, консултации и подпомагане в областта на търговските задачи“, и я допуска за останалите стоки и услуги.

4 — Вж. точка 5 от обжалваното съдебно решение.



#### IV — Производството пред Първоинстанционния съд и обжалваното съдебно решение

14. С жалба, подадена в секретариата на Първоинстанционния съд на 1 октомври 2003 г., жалбоподателят иска отмяната на решението на апелативния състав от 14 юли 2003 г., като посочва три правни основания, изведени, първо, от неспазването на член 8, параграф 1, буква б) и параграф 2 от Регламент № 40/94, второ, от нарушението на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, и трето, от неспазването на член 74 от Регламент № 40/94. Следва да се поясни, че в хода на съдебното заседание жалбоподателят отправя искане при условията на евентуалност за връщане на преписката на четвърти апелативен състав за ново разглеждане, за да може да докаже добрата репутация на своята марка по смисъла на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94.

15. В своето решение Първоинстанционният съд първо проверява допустимостта на пет документа, приложени към жалбата и представени за първи път пред Първоинстанционния съд от жалбоподателя, които целят да докажат общоизвестността на знака „OBELIX“. След като установява, че тези документи не са били представени в рамките на процедурата пред СХВП, като се позовава на член 63 от Регламент № 40/94, Първоинстанционният съд ги обявява за недопустими, доколкото тяхното приемане би противоречало на член 135, параграф 4 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд (точки 15 и 16 от обжалваното съдебно решение). Във връзка с това Първоинстанционният съд припомня характерните особености на споровете за отмяна, при

които законосъобразността на поставения за разглеждане пред съда акт трябва да се преценява в зависимост от правните и фактически обстоятелства, които са съществували към датата на приемане на акта.

16. След това Първоинстанционният съд обявява за недопустимо изведеното от член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 правно основание, като изтъква, че евентуалното прилагане на тази разпоредба не е било поискано от жалбоподателя в нито един момент пред апелативния състав и че поради това последният не е го е разгледал. При все това, на първо място, в съответствие с член 74 от Регламент № 40/94 в процедурата, свързана с относителни основания за отказ на регистрация, проверката на СХВП се ограничава до разглеждане на посочените правни основания и направените от страните искания. На второ място, след като целта на предявената пред Първоинстанционния съд жалба е упражняването на контрол за законосъобразност на решенията на апелативните състави на СХВП по смисъла на член 63 от Регламент № 40/94, този контрол трябва да осъществява с оглед на правните въпроси, поставени за разглеждане пред последните. На трето място, в съответствие с член 135, параграф 4 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд, „с писмените становища на страните не може да се изменя предметът на спора пред отделението по жалбите“ (точки 19–25 от обжалваното съдебно решение).

17. Накрая, въз основа на член 44, параграф 1 от своя процедурен правилник

Първоинстанционният съд обявява за недопустимо искането, направено за първи път в съдебното заседание (точки 28 и 29 от обжалваното съдебно решение).

18. След това Първоинстанционният съд извършва анализ по същество на правните основания. Що се отнася до правното основание, изведено от нарушението на член 74 от Регламент № 40/94, съгласно което при липсата на оспорване от другата страна в процедурата, апелативният състав е трябвало да възприеме като отправна точка положението, че марката на възразяващия, „OBELIX“, има добра репутация, Първоинстанционният съд се произнася в точки 34 и 35 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. В настоящия случай нито отделът по споровете, нито апелативният състав приемат, че жалбоподателят е обосновал убедително чрез факти или доказателства посочената от него правна преценка, 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.

19. Що се отнася до правното основание, изведено от член 8, параграф 1, буква б) и параграф 2 от Регламент № 40/94, Първоинстанционният съд най-напред разглежда приликата между разглежданите стоки и услуги. Той отхвърля довода

на жалбоподателя, че включените в класове 9 и 16 стоки, посочени в заявката за регистрация на марка на Общността, се съдържат в широко формулирания списък на стоки и услуги при по-ранната регистрация, като посочва в точка 61 от обжалваното съдебно решение, че фактът, че дадена стока се използва 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 е възможно по-специално тяхното естество, тяхното предназначение и съответните потребители да са съвсем различни. В точки 62 и 63 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд продължава:

„62. Впрочем от формулировката на списъка на стоките и услугите в по-ранната регистрация за клас 9 е видно, че обозначените от това право области са фотографията, киното, оптиката, обучението и видео игрите. Този списък на стоките и услугите се доближава до посочения в заявката за марка на Общността, което показва, че областта, за която се отнася, е почти изключително тази на телекомуникациите във всичките им форми. Телекомуникационните съоръжения попадат в категорията на „апаратите за записване, предаване или възпроизвеждане на звук или образ“, която се съдържа в официалното заглавие на клас 9 [...]. При все това тази част от заглавието на класа („телекомуникации“) не е посочена в по-ранното право, което предполага, че не би трябвало телекомуникационните съоръжения да бъдат обхванати от него. Жалбоподателят регистрира марката си за голям брой

класове, но не споменава „телекомуникациите“ в спецификацията и дори изключва целия клас 38 от регистрацията. Клас 38 се отнася обаче именно за услугите в областта на „телекомуникациите“.

63. Във връзка с това следва да бъде споделена позицията на апелативния състав, според която по-ранната регистрация предоставя закрила на „електрическите, електронните апарати и инструменти“, но че широката формулировка не би могла да се използва от жалбоподателя като довод, който позволява да се направи извод за много голяма прилика, нито а fortiori за идентичност със стоките, посочени в заявката за регистрация, докато за телекомуникационните апарати и инструменти би могло лесно да се получи специална защита.“

20. След като потвърждава констатацията на апелативния състав за липсата на прилика между посочените в заявката за марка услуги от класове 37 и 42 и обозначените в по-ранната регистрация и съдържащи се в клас 42 (точка 67) услуги, Първоинстанционният съд приема:

„68. На второ място, апелативния състав не е допуснал грешка, като е потвърдил, че изброените в заявката за регистрация на марка на Общността услуги от клас 38 [...] са достатъчно различни от обозначените в по-ранната регистрация и включени в клас 41 [...], предвид

техническото им естество, изискващите се умения за предлагането им и нуждите на потребителите, които са предназначени да задоволят. Ето защо между услугите, посочени в заявката за марка, включени в клас 38, и защитените от по-ранното право услуги, включени в клас 41, има най-много слаба прилика.

69. Освен това следва да се отхвърли доводът на жалбоподателя, че всички посочени в заявката за марка на Общността стоки и услуги могат да се свържат по един или друг начин с „компютрите“ и с „компютърните програми“ (клас 9), обхванати от по-ранната марка. Както с основание посочва ответникът, в силно технологичното съвременно общество, почти никое електронно или цифрово съоръжение или оборудване не функционира без използването на компютри под една или друга форма. 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. Подобна позиция би довела до положение, при което регистрацията на софтуер или на компютърно оборудване на практика би могла да изключи последваща регистрация на какъвто и да е вид електронна или цифрова технология или услуга, използваща този софтуер или оборудване. Във всеки случай това изключване не е законносъобразно в настоя-

щото дело, тъй като заявката за марка на Общността е насочена изключително към телекомуникациите в различните им форми, докато в по-ранната регистрация не се споменава каквато и да било дейност в този сектор. Впрочем както правилно посочва апелативният състав, не е имало пречка жалбоподателят да направи регистрация на марката си и за телефония.“

21. Накрая, в точка 70 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд приема, че „разглежданите стоки и услуги не са подобни“, с едно изключение: 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.

22. Що се отнася до сравнението на знаците, след като посочва, че апелативния състав е приел в спорното решение, че разглежданите знаци са подобни (точка 74 от обжалваното съдебно решение), Първоинстанционният съд извършва визуално, фонетично и концептуално сравнение между тях (точки 75—81 от обжалваното съдебно решение).

23. Първоинстанционният съд приема по-специално, че независимо от съчетанието на буквите „ОВ“ и окончанието „ LIX“, които са общи за двата знака, те разкриват някои съществени визуални разлики като буквите, които следват двете букви „ОВ“, които са „Е“ в първия случай и „I“ във втория, началото на думите (заявената марка на Общността започва с „М“, а по-ранната марка с „О“) 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“ (точки 75 и 76 от обжалваното съдебно решение).

24. След като извършва фонетично сравнение на знаците, Първоинстанционният съд установява, че между тях съществува определена фонетична прилика (точки 77 и 78). По отношение на концептуалното сравнение 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 концептуалното объркване в съзнанието на потребителите с повече или по-малко близките думи (точка 79 от обжалваното съдебно решение). Тъй като словният знак „OBELIX“ има ясно и определено значение за съответните потребители, така че потребителите са в състояние да го разберат веднага, концептуалните разлики, разграничаващи знаците, могат да неутрализират фонетичните прилики, както и евентуалните визуални прилики между знаците (точки 80—81 от обжалваното съдебно решение).

25. Що се отнася до вероятността от объркване, като се позовава на Решение от 22 октомври 2003 г. по дело Editions Albert Rene/CXВП — Trusco (STARIX) (T-311/01, Recueil, стр. II-4625), Първоинстанционният съд посочва, че „различията между разглежданите знаци са достатъчни, за да се отхвърли съществуването на вероятност от объркване във възприетията 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“ (точка 82 от обжалваното съдебно решение). Първоинстанционният съд продължава:

„83. При това положение 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 (вж. в този смисъл Решение по дело Starix, точка 22 по-горе, точка 60).

84. В действителност вероятността от объркване предполага идентичност или прилика между знаците, както и между обозначените стоки и услуги, и добрата репутация на дадена марка е обстоятелство, което трябва да се вземе предвид при преценката дали приликата между знаците или между стоките и услугите е достатъчна, за да възникне вероятност от объркване (вж. в този смисъл и по аналогия Решение по дело Canon, точка 59 по-

горе, точки 22 и 24). Като се има предвид обаче, че в конкретния случай конфликтните знаци не могат да се разглеждат като еднакви или подобни, обстоятелството, че по-ранната марка е добре позната или че се ползва с добра репутация в Европейския съюз, не може да се отрази на цялостната преценка на вероятността от объркване (вж. в този смисъл, Решение по дело Starix, точка 22 по-горе, точка 61).

85. Накрая, следва да се отхвърли доводът на жалбоподателя, съгласно който по силата на наставката „ix“, било напълно възможно думата „MOBILIX“ да се вмести дискретно в семейството на марки, съставени от герои от поредицата „Astérix“, и че тя се разбираше като производна на думата „OBELIX“. Всъщност достатъчно е да се посочи в това отношение, че жалбоподателят не може да се позовава на никакво изключително право върху използването на наставката „-ix“.

86. От изложеното по-горе следва, че едно от необходимите условия за прилагането на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 не е изпълнено. Поради това не съществува вероятност от объркване между заявената и по-ранната марка.“

26. Ето защо Първоинстанционният съд отхвърля жалбата, подадена от жалбоподателя.

27. Жалбоподателят в производството пред Първоинстанционния съд подава жалба срещу решението на този съд на 13 януари 2006 г.

28. Освен това трябва да се отбележи, че тази жалба, макар и допустима, поради дължината си не следва препоръките, изложени в точка 44 от Практическите указания относно преките производства и жалбите срещу решения или определения на Първоинстанционния съд<sup>5</sup>.

29. В съдебното заседание от 25 октомври 2007 г. страните представят становищата си и отговарят на въпроси на Съда.

## V — Анализ на жалбата

30. В подкрепа на жалбата си жалбоподателят се позовава на шест правни основания. В първото правно основание той се оплаква, че с обжалваното съдебно решение е нарушен член 63 от Регламент № 40/94 и се приема съществуването на прилика между марките, макар въпросът за тяхната прилика да не е бил част от предмета на спора пред Първоинстанционния съд. По този начин бил нарушен принципът за забрана на *reformatio in pejus*. Във второто правно основание жалбоподателят се позовава на нарушението на член 8, параграф 1, буква б) от

Регламент № 40/94 по отношение на приликата на стоките и услугите и на приликата на марките. С третото правно основание жалбоподателят упреква Първоинстанционният съд, че е нарушил член 74 от Регламент № 40/94. С четвъртото правно основание той критикува нарушението на член 63 от Регламент № 40/94 и на член 135, параграф 4 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд. С петото правно основание той упреква Първоинстанционния съд, че е нарушил член 63 от Регламент № 40/94 и членове 44 и 48 и член 135, параграф 4 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд, като е обявил за недопустимо искането на жалбоподателя за връщане на преписката на апелативния състав за ново разглеждане. Шестото правно основание се отнася до нарушението на член 63 от Регламент № 40/94 поради отказа да се допуснат някои документи.

*A — По първото правно основание, изведено от твърдяно неспазване на член 63 от Регламент № 40/94 и на общия принцип на общностното процесуално право за забрана на „reformatio in pejus“*

### 1. Доводи на страните

31. Жалбоподателят поддържа, че с решението си Първоинстанционният съд не е спазил член 63 от Регламент № 40/94, както и общите принципи на общностното административно и процесуално право, като обратно на спорното решение на

5 — ОВ L 361, 2004 г., стр. 15.

апелативния състав е направил извода, че конфликтните марки „OBELIX“ и „MOBILIX“ не са подобни, и по този начин се е произнесъл във вреда на жалбоподателя по въпрос, който не е бил надлежно повдигнат, и надхвърля предоставената му компетентност при упражняване на контрол върху решенията на апелативните състави на СХВП в случай като разглеждания.

32. В действителност жалбоподателят подчертава, че въпросът за приликата между марките изобщо не е бил предмет на подадената пред Първоинстанционния съд жалба и поради това не е трябвало да бъде предмет на спора пред Първоинстанционния съд. При все това, макар въпросът за приликата между марките да не е бил повдигнат от никоя от страните в производството при предвидените условия, Първоинстанционният съд все пак се е произнесъл по него във вреда на жалбоподателя и по този начин всъщност не е спазил принципа за забрана на *reformatio in pejus*.

33. Като се позовава на делото Canon (решение от 29 септември 1998 г., C-39/97, Recueil, стр. I-5507, точка 17 и диспозитив), СХВП възразява, че на първото правно основание очевидно липсва каквато и да било обосновааност. В действителност Първоинстанционният съд е бил длъжен да преразгледа въпроса за приликата между спорните знаци. Жалбоподателят е оспорил в жалбата си изводите на апелативния състав по отношение на вероятността от объркване. Тъй като приликата на знаците е част от тези изводи, тя непременно е трябвало да бъде разгледана от Първоинстанционния съд, за да се извърши контрол на законосъо-

бразността на изводите на апелативния състав с оглед на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 и да се гарантира правилното му прилагане.

34. Освен това СХВП напомня, че Първоинстанционният съд не е изменил решението на апелативния състав. Забраната на *reformatio in pejus* обаче е пречка за въззивната инстанция да се отклони от исканията на жалбоподателя и да го постави в по-неблагоприятно положение от това, в което би се намирал, ако не беше подал жалба. В случая Първоинстанционният съд не е изменил решението, с което апелативният състав частично е уважил възражението. Ето защо жалбоподателят не е бил поставен в по-неблагоприятно положение от това, в което се е намирал, преди да депозира своята жалба пред Първоинстанционния съд.

## 2. Преценка

35. Основният процесуалноправен принцип за забрана на *reformatio in pejus* гласи, че компетентната да се произнесе по жалбата по-горна инстанция, например при въззивно обжалване, не може да влошава обжалваното решение на подолна инстанция във вреда на жалбоподателя, ако само последният е подал жалба<sup>6</sup>.

6 — Fasching, W., *Zivilprozessrecht*, 2. ed., Wien, 1990, p. 883; Rosenberg, L., Schwab, K.-H. et Gottwald, P., *Zivilprozessrecht*, 16. ed., München, 2004, p. 983, както и Rechberger, W., et Simotta, D.-A., *Zivilprozessrecht*, 6. ed., Wien, 2003, 454—455.

36. От принципа за забрана на *reformatio in pejus* следва също, че по принцип най-неблагоприятният изход от жалбата, подадена от жалбоподателя, е нейното отхвърляне и простото потвърждаване на обжалваното решение<sup>7</sup>.

37. Следва да се приеме, че такъв е случаят на жалбоподателя. По силата на обжалваното съдебно решение той се намира в същото положение както преди подаването на своята жалба пред Първоинстанционния съд. От тази гледна точка е трудно да се говори за *reformatio in pejus*.

38. Забраната на *reformatio in pejus* пред общностния съд обаче е ограничена от неговото задължение да изтъква служебно правните основания, свързани с обществения ред<sup>8</sup>. Правно основание за вътрешна законосъобразност може да се разглежда пред общностния съд само по молба на жалбоподателя, докато правно основание, свързано с обществения ред, може и дори трябва да бъде изтъкнато служебно от Съда<sup>9</sup>.

7 — Rechberger, W. и Simotta, D.-A., посочени по-горе стр. 455. Авторите подчертават, че изменение в полза на ответната страна е възможно само ако и тя е подава жалба срещу същото решение пред същата юрисдикция.

8 — Fasching, W., *Zivilprozessrecht*, p. 884.

9 — Относно дефиницията на правните основания, свързани с обществения ред, в общностното право, вж. Lenaerts, K., Arts, D., Maselis, I., et Bray R., *Procedural Law of the European Union*, 2. ed., London, 2006, 288289; Sladić, J., „Die Begründung der Rechtsakte des Sekundärrechts der EG in der Rechtsprechung des EuGH und des EuG“, *Zeitschrift für Rechtsvergleichung, internationales Privatrecht und Europarecht*, 46 (2005), p. 127 и Castillo de la Torre, F., „Le relevé d'office par la juridiction communautaire“, *Cahiers de droit européen*, 3—4/2005, p. 395(421).

39. Следва да се подчертае, че в рамките на правните основания пред общностния съд<sup>10</sup> понятието за обществен ред се „отнася до въпросите, които поради значението им за обществения интерес не зависят от преценката на страните, нито от самата юрисдикция, и трябва да бъдат разглеждани служебно *in limine litis*, дори когато не са били предмет на спор“<sup>11</sup>.

40. Жалбоподателят се оплаква, че в обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд е разгледал служебно законосъобразността на решението на апелативния състав с оглед на въпроса за приликата, макар той да не се е позовал на неспазването му. Това той счита за *reformatio in pejus*, тъй като Първоинстанционният съд бил разгледал правно основание, което той не е изтъкнал в жалбата.

41. Следва да се посочи, че жалбоподателят не оспорва законосъобразността на съображенията на апелативния състав, свързани с въпроса за приликата на знаците „OBELIX“ и „MOBILIX“ и на защи-

10 — Трябва да се посочи, че типичното например за френското и белгийското право понятие „правни основания“ е доста близко до разбирането на римското право за „actio“. Прилагането на тази система пред общностния съд и подразделянето на правните основания на правни основания, свързани с обществения ред, и правни основания за вътрешна законосъобразност основателно се критикуват в правната теория от бившите съдии на Съда. Всъщност бившия германски съдия Ulrich Everling счита, че страните в производството, които не произхождат от държавите с романскоправни традиции, срещат затруднения при ориентирването си в тази система, дължащи се на обособяването на неразделни елементи пред съда (Everling, U., „Das Verfahren der Gerichte der EG im Spiegel der verwaltungsgerichtlichen Verfahren der Mitgliedstaaten“, *Die Ordnung der Freiheit: Festschrift für Christian Starck zum siebzigsten Geburtstag*, 2007, p. 542)

11 — Заключение на генералния адвокат Ruiz-Jarabo Colomer, представено на 11 февруари 2003 г. по дело Buzzi Unicem/Комисия (Решение от 7 януари 2004 г. по дело Aalborg Portland и др./Комисия, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P и C-219/00 P, Recueil, стр. I-123), Recueil, стр. I-267, точка 217).



тени от тези две марки стоки и услуги. При все това от подадената пред Първоинстанционния съд жалба, и по-специално от точка 2.3 и сл. от нея, е видно, че в жалбата си пред Първоинстанционния съд жалбоподателят е повдигнал въпроса за приликата между знаците „OBELIX“ и „MOBILIX“ и защитените от тези две марки стоки и услуги, както и вероятността от объркване. Всъщност по този начин в рамките на правното основание за вътрешна законосъобразност, свързано с неспазването на член 8, параграф 1, буква б) и параграф 2 от Регламент № 40/94, той е изложил доводите относно въпроса за приликата между посочените по-горе марки и знаци. Като развива свързаното с нарушението на общоизвестния и повишения отличителен характер на марката „OBELIX“ оплакване, в рамките на това правно основание жалбоподателят изтъква пред Първоинстанционния съд, че съществува много голяма концептуална и фонетична прилика между двата знака „OBELIX“ и „MOBILIX“<sup>12</sup>. Жалбоподателят изтъква също, че съществува вероятност от концептуално объркване поради взаимозависимостта между приликата на стоките, приликата на марките и отличителния характер на марката „OBELIX“<sup>13</sup>. По този начин той е включил въпроса за приликата на знаците „OBELIX“ и „MOBILIX“ в предмета на спора.

42. Така определеният от жалбоподателя по силата на член 63 от Регламент № 40/94 предмет на спора съдържа и въпроса за приликата между двата знака „OBELIX“ и „MOBILIX“. Следователно жалбоподателят не може да упреква Първоинстан-

ционния съд за това, че се е произнесъл по въпроса за приликата между двата знака „OBELIX“ и „MOBILIX“ в рамките на анализа на взаимозависимостта на факторите.

43. Първоинстанционният съд не е нарушил нито член 63 от Регламент № 40/94, нито основния процесуално-правен принцип за забрана на *reformatio in pejus*.

44. Правното основание не може да се приеме.

*Б — По второто правно основание, изведено от твърдяно нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, що се отнася до приликата между стоките и услугите и приликата между марките*

1. Доводи на страните

45. С това правно основание, което има значителна дължина и е разделено на две части, жалбоподателят твърди, че не е спасен член 8, параграф 1, буква б) от

12 — Протокол от съдебното заседание по дело T-336/03, точки 31—33.

13 — Пак там, точки 34 и 35.

Регламент № 40/94, що се отнася до приликата между стоките и услугите и приликата между марките.

повишен отличителен характер и се ползва с много добра репутация.

46. С първата част от правното основание жалбоподателят твърди, че при преценката на приликата между стоките и услугите Първоинстанционният съд е нарушил член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94. На първо място жалбоподателят упреква Първоинстанционния съд, че е приложил погрешен правен критерий, за да определи дали съответните стоки и услуги са подобни. С втората част от второто правно основание, жалбоподателят твърди, че Първоинстанционният съд е нарушил член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, като е счел, че спорните марки не са сходни.

47. Всъщност по отношение на първата част от правното основание жалбоподателят твърди, че е трябвало да се сравни приликата, като се предположи, че конфликтните марки са идентични и че по-ранната марка „OBELIX“ притежава повишен отличителен характер или че тя се ползва с добра репутация. Следователно правилният правен критерий бил следният: стоките (и услугите) са подобни, когато потребителите биха могли да смятат, че те произхождат от еднакви или икономически свързани предприятия, когато са пуснати на пазара под идентични марки и по-ранната марка притежава

48. На второ място жалбоподателят оспорва съгласуваността и обосноваването на конкретните съображения на Първоинстанционния съд относно приликата на посочените стоки, който тълкувал очевидно погрешно списъка на стоките, като го изопачил. Според жалбоподателя съждението на Първоинстанционния съд в точка 62 от обжалваното съдебно решение, съгласно което „от формулировката на списъка на стоките и услугите от по-ранната регистрация за клас 9 е видно, че обозначените от това право области са фотографията, киното, оптиката, обучението и видео игрите“, било неточно и се опровергавало от списъка на тези стоки, както и от съжденията на самия Първоинстанционен съд в точка 63. Съждението в същата точка 62 от обжалваното съдебно решение, че областта, за която се отнася марката „MOBILIX“, е почти изключително тази на телекомуникациите във всичките им форми, също се опровергавало от списъка на стоките, който, без да се ограничава само до телекомуникациите, съдържа „акумулатори и батерии“, „трансформатори и конвертори“, „кодиращи и декодиращи устройства“ и „кодиращи и декодиращи карти“.

49. По отношение на сравнението на услугите „MOBILIX“, спадащи към класове 35, 37, 38 и 42, и стоките, обхванати от марката „OBELIX“, жалбоподателят твърди, че е налице несъгласуваност между констата-

ците на Първоинстанционния съд в точка 68 от обжалваното съдебно решение („между съдържащите се в заявката за марка услуги, включени в клас 38, и защитените от по-ранното право услуги, спадащи към клас 41, има най-много слаба прилика“) и извода в точка 70 от обжалваното съдебно решение, съгласно който разглежданите стоки и услуги не са подобни, и оспорва преценката на Първоинстанционния съд, с която последният отхвърля довода му, че всички стоки и услуги, посочени в заявката за марка на Общността, могат да се свържат с „компютрите“ и „компютърните програми“ (клас 9), обхванати от по-ранната марка (точка 69 от обжалваното съдебно решение).

прилика, извършени от Първоинстанционния съд, не се подкрепяли от никой от представените пред Първоинстанционния съд факти. По отношение на концептуалното сравнение жалбоподателят оспорва направената от Първоинстанционния съд в точка 79 от обжалваното съдебно решение констатация, според която „конкретното изобразяване на популярен герой прави малко вероятно концептуалното объркване в съзнанието на потребителите с повече или по-малко близки думи“. Съображенията на Първоинстанционния съд били неправилни, тъй като съгласно общоприетите принципи в правото на марките, колкото дадена по-ранна марка е в по-голяма степен общоизвестна или колкото нейният отличителен характер е по-висок, толкова по-голяма е вероятността от объркване.

50. С втората част от второто правно основание жалбоподателят твърди, че Първоинстанционният съд е нарушил член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, като е счел, че спорните марки не са сходни. Позоваването на тази част от правното основание се извършва при условията на евентуалност по отношение на първото правно основание на жалбоподателя. Според жалбоподателя Първоинстанционният съд не приложил правилните правни критерии, за да прецени приликата на марките. 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. Жалбоподателят твърди, че преценката на фонетичната прилика, както и тази на концептуалната

51. Жалбоподателят упреква Първоинстанционния съд и че в точки 80—82 от обжалваното съдебно решение е приложил така наречената теория за „неутрализацията“. Според жалбоподателя 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. Следователно подходящият правен критерий бил следният: две марки са подобни (и след като е установил, че стоките или услугите са подобни или идентични, решаващият орган трябва след това да извърши преценка на вероятността от объркване), ако съществува (някаква, висока степен на или пълна) визуална прилика (която предполага и степен на фонетична прилика) или ако съществува

(някаква, висока степен на или пълна) фонетична прилика, независимо дали е налице концептуална прилика. Освен това две марки са подобни дори и при липсата на визуални или фонетични прилики, ако са идентични или подобни от концептуална гледна точка.

52. 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 „MOBILIX“ чрез използването на описателна част, представяща професията или дейността на дадено лице, и чрез съчетаването ѝ с наставката „-ix“. Поради това алузията за „мобилен“ не се отдалечавала от семейството от марки, а дори увеличавала вероятността от объркване, тъй като съществуването на семейство от марки по принцип се разглеждаше като отделна причина за вероятността от объркване, дори при липсата на фонетични и визуални прилики.

53. СХВП изтъква, че сред множеството доводи, изложени от жалбоподателя, единственият правен въпрос е дали Първоинстанционният съд е можел законосъобразно да направи извода в точка 81 от обжалваното съдебно решение, че концеп-

туалните разлики между разглежданите знаци могат да неутрализират съществуващите фонетични и визуални прилики. Първоинстанционният съд обаче 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. В съответствие с постоянната съдебна практика тази цялостна преценка означавала, че концептуалните и визуалните разлики между два знака могат да неутрализират фонетичните 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. Дали подобна „неутрализация“ действително възниква в съзнанието на съответните потребители, е въпрос на преценка на относимите факти. Резултатът от тази преценка е фактическа констатация, която не подлежи на контрол от страна на Съда в рамките на обжалването.

54. Що се отнася до довода, че Първоинстанционният съд трябвало да вземе предвид добрата репутация на марката „OBELIX“ при сравнението на стоките и услугите и на разглежданите знаци, СХВП твърди, че жалбоподателят обърква две понятия, а именно добрата репутация на Obélix, известен анимационен герой, и потенциалната добра репутация на марката „OBELIX“. Не съществувал нито правен принцип, нито прецедент, според който известен литературен герой трябва автоматично да се разглежда

като марка с добра репутация. Всичко зависело от обстоятелствата в конкретния случай и в рамките на процедурата пред СХВП жалбоподателят изобщо не бил представил доказателства, че действително се е осъществило постепенното преобразуване на известен герой в марка с добра репутация. Поради това, като е отказал да вземе предвид добрата репутация на името Obélix, което обозначава известен анимационен герой, за да определи обхвата на защита на по-ранната марка, Първоинстанционният съд с основание е приложил правилото, съгласно което в процедура по възражение, свързана с относителните основания за отказ на регистрацията, компетентният орган трябва да се ограничи да разгледа фактите, доказателствата и аргументите, предоставени от страните и търсеното решение.

55. СХВП твърди, че като се присъединява към установените от Първоинстанционният съд принципи, но оспорва неговите изводи, жалбоподателят преразглежда направената от последния фактическа преценка, която не подлежи на контрол от страна на Съда в рамките на производство по обжалване.

56. Що се отнася до твърденията, че Първоинстанционният съд бил изопачил фактите или доказателствата, СХВП счита, че Първоинстанционният съд правилно е възпроизвел списъка на стоките и услугите и е извършил сравнителен анализ, основан на критерии като вида на производителя или начина за разпространение на стоките. СХВП смята, че второто правно основание трябва да бъде отхвърлено като частично неоснователно и частично недопустимо.

## 2. Съображения

57. От член 225, параграф 1 ЕО и член 58, първа алинея от Статута на Съда следва, че обжалването се ограничава само до правни въпроси. Поради това единствено Първоинстанционният съд е компетентен да установява относимите факти, както и да преценява доказателствата. Следователно освен в случай на изопачаването им преценката на тези факти и доказателства не представлява правен въпрос, който в това си качество подлежи на контрол от Съда в рамките на производство по обжалване<sup>14</sup>.

58. За целите на прилагането на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, дори когато дадена марка е идентична на марка с особено силен отличителен характер, е необходимо да се представи доказателство за наличието на прилика между обозначените стоки или услуги. Всъщност тази разпоредба предвижда, че вероятността от объркване предполага идентичност или прилика между обозначените стоки или услуги.

59. Вероятността от объркване предполага идентичност или прилика между обозначените стоки или услуги. Следователно дори когато марка е идентична на марка с изключително силен отличителен характер, е необходимо да се представи

14 — Решение от 15 септември 2005 г. по дело BioID/CXВП (С-37/03 P, Recueil, стр. I-7975, точка 43).

доказателство за наличието на прилика между обозначените стоки или услуги<sup>15</sup>.

60. При това положение доводът на жалбоподателя, че Първоинстанционният съд бил допуснал грешка при прилагане на правото, като е ползвал погрешен правен критерий, и дори никакъв правен критерий, а просто съображения, съдържащи противоречиви твърдения, не е обоснован.

61. От прегледа на точки 60—71 от обжалваното съдебно решение е видно, че след като е направил подробен анализ на различните фактори, характеризиращи връзката между разглежданите стоки и услуги, Първоинстанционният съд е можел законно да приеме, без да допуска каквато и да било грешка при прилагане на правото, че обхванатите от марката „MOBILIX“ стоки и услуги не са подобни на услугите, обозначени със знака „OBELIX“.

62. Що се отнася до довода, изведен от това, че Първоинстанционният съд е допуснал очевидно противоречие между точки 62 и 63 от обжалваното съдебно решение и че в точка 63 от същото има неточности, следва да се посочи, че целта на този довод е по същество да оспори извършената от Първоинстанционния съд преценка на фактите и всъщност да поиска замяна на преценката на фактите, извършена от Първоинстанционния съд

в точки 62 и 63 от обжалваното съдебно решение, със собствената преценка на Съда. Поради това този довод на жалбоподателя трябва да бъде отхвърлен като явно недопустим.

63. Поради същите съображения следва да бъде отхвърлен доводът на жалбоподателя, че Първоинстанционният съд не е извършил правилен анализ на съответните стоки от класове 9 и 16. Предвид извършените от Първоинстанционния съд анализи същият извод се налага по отношение на твърдението за нарушение, според което Първоинстанционният съд се е задоволил да извърши буквален анализ на стоките и услугите, като не е отчел икономическата им връзка и като е пренебрегнал по-специално въпроса дали съответните потребители щяха да им отдадат същия търговски произход, ако стоките и услугите бяха предложени с идентична марка.

64. При това положение следва да бъде отхвърлено и твърдението за нарушение, изведено от въпроса дали Първоинстанционният съд е можел да направи извод в точка 81 от своето решение<sup>16</sup>, че концептуалните разлики, разграничаващи разглежданите знаци, могат в случая да неутрализират посочените по-горе фонетични прилики, както и евентуални визуални прилики. От една страна, следва да се посочи, че в точки 72 и 74—80 Първоинстанционният съд правилно е приложил установените от съдебната

15 — Определение от 9 март 2007 г. по дело Alescan/SXBP (С-196/06 Р, Сборник, 2007 г., стр. I-36, точка 37).

16 — Текстът на тази точка гласи: „Оттук следва, че концептуалните разлики, разграничаващи разглежданите знаци, могат в конкретния случай да неутрализират посочените по-горе фонетични прилики, както и евентуалните визуални прилики, посочени по-горе“.

практика критерии. От друга страна, от точка 79 от обжалваното съдебно решение, отнасяща се до думите „MOBILIX“ и „OBELIX“, е видно също, че Първоинстанционният съд е направил някои фактически констатации и че жалбоподателят цели да оспори извършената от Първоинстанционния съд преценка на фактите и всъщност да поиска замяна на преценката на фактите от Първоинстанционния съд със собствената преценка на Съда.

65. Поради това от всички изложени погоре съображения следва, че правното основание трябва да бъде отхвърлено като необосновано.

*В — По третото правно основание, изведено от твърдяно неспазване на член 74 от Регламент № 40/94 поради отказа да се приеме, че марката „OBELIX“ е била общоизвестна и е имала повишен отличителен характер*

## 1. Доводи на страните

66. Жалбоподателят упреква Първоинстанционния съд, че не е спазил член 74 от Регламент № 40/94, като е отказал да признае, че марката „OBELIX“ е била общоизвестна и е имала повишен отличителен характер. Жалбоподателят оспорва обосноваността на констатацията на Първоинстанционния съд, че СХВП била преценила фактите и доказателствата, тъй като била длъжна да направи това по силата на

член 74, параграф 1 от Регламент № 40/94, но че той ги е приел за недостатъчни, за да се установи общоизвестността на нерегистрирания знак и високата степен на отличителен характер на регистрирания знак. Доколкото Orange действително участвало в процедурата по възражение пред апелативния състав, но не оспорило или поставило по друг начин под съмнение твърденията на жалбоподателя, било абсурдно да се изисква от последния да предостави всички доказателства, тъй като никое правило или принцип на общностното право не задължавали дадена страна да представи доказателства, за да докаже нещо, по което страните не спорят. В действителност отделът по споровете и апелативният състав били признали изрично общоизвестния характер на знака „OBELIX“. Оттук апелативният състав трябвало да направи извода, че марката „OBELIX“ има повишен отличителен характер и е общоизвестна. Освен това тъй като общоизвестните факти не трябва да се доказват, същият принцип трябвало да се прилага и за известните марки.

67. СХВП счита, че третото правно основание трябва да бъде отхвърлено като явно необосновано. Ограниченията във фактическата основа на извършваната от апелативния състав проверка, следващи от член 74 от Регламент № 40/94, не изключват възможността последният да вземе под внимание общоизвестни факти, освен изложените от страните в процедурата по възражение. Все пак това, което може да се приеме за общоизвестно

в случая, е, че Obélix е името на анимационен герой. Тази констатация обаче не може да се приложи направо за марката „OBELIX“, тъй като не съществува прецедент, по силата на който известни литературни герои трябва да се разглеждат като марки с добра репутация.

и да преценява доказателствата. Следователно освен в случай на изопачаване им преценката на тези факти и доказателства не представлява правен въпрос, който в това си качество подлежи на контрол от Съда в рамките на производство по обжалване.

68. 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 в спорното решение прави извод за липса на прилика между марките — не е нарушил Регламент № 40/94. В рамките на процедура *inter partes* пред СХВП никой принцип не налагал да се считат за установени факти, които не са били оспорени от другата страна.

71. За сметка на това когато 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 по този начин жалбоподателят не може да основе жалбата си на вече изложени пред Първоинстанционния съд основания и доводи, посоченото производство отчасти би се обезсмислило<sup>17</sup>.

## 2. Съображения

69. В самото начало следва да се отбележи, че жалбоподателят оспорва законосъобразността и правилността на съображенията относно общоизвестността, изложени от апелативния състав и Първоинстанционния съд в обжалваното съдебно решение.

70. Както беше припомнено в точка 57, обжалването се ограничава само до правни въпроси. Поради това единствено Първоинстанционният съд е компетентен да установява относимите факти, както

72. Що се отнася до основателността на третото правно основание, следва да се припомни, че по силата на член 74, параграф 1 от Регламент № 40/94 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. В това отношение

17 — Решение от 22 юни 2006 г. по дело *Storck/CXBP* (C-25/05 P, Recueil, стр. I-5719, точка 48).



следва да се подчертае, че заявител, който се позовава на общоизвестни факти, може да оспори пред Първоинстанционния съд точността на фактическите констатации на апелативния състав, свързани с общоизвестността.

*Г — По четвъртото правно основание, изведено от твърдяно неспазване на член 63 от Регламент № 40/94 и на член 135, параграф 4 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд поради отхвърлянето на искането за отмяна на спорното решение вследствие на неприлагане на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94*

73. Констатацията на Първоинстанционния съд за общоизвестния характер на фактите, сред които фигурира и общоизвестността на знака „OBELIX“, на които основава решението си апелативния състав на СХВП, обаче представлява преценка от фактическо естество, която, освен в случаи на изопачаване, не попада под контрола на Съда в рамките на процедура на обжалване<sup>18</sup>. В разглеждания случай обаче не е налице никакво изопачаване.

#### 1. Доводи на страните

74. Следователно Първоинстанционният съд не е допуснал грешка при прилагане на правото, като е приел в точки 32—36 от обжалваното съдебно решение, че правната преценка на общоизвестността и на отличителния характер на знака „OBELIX“ не се подкрепя в достатъчна степен от фактите и доказателствата.

75. Поради това третото правно основание следва да бъде отхвърлено като необосновано.

76. Първоинстанционният съд не спазил член 63 от Регламент № 40/94 и член 135, параграф 4 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд, като обявил за недопустимо направеното от жалбоподателя пред Първоинстанционния съд искане за отмяна на спорното решение, с довода че апелативният състав не е приложил член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94. Първоинстанционният съд допуснал грешка при прилагане на правото, като се основал на погрешно тълкуване на предмета на производството по обжалване и освен това като не взел предвид факта, че апелативният състав не е можел да се ограничи с разглеждането на наведените пред него факти или доказателства, а е трябвало да разшири проверката и по отношение на фактите, представени пред първата инстанция, дори този въпрос да не бил изрично повдигнат в основанията за обжалването.

<sup>18</sup> — Пак там, точка 53.

77. Жалбоподателят твърди, че макар доводите, които той е изтъкнал пред апелативния състав, да са били свързани с 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 жалбоподателят не е преставал да твърди, че е притежател на марката „OBELIX“, защитена едновременно като регистрирана марка на Общността, като общоизвестна марка по смисъла на член 8, параграф 2, буква в) от Регламент № 40/94 и като известна марка. Жалбоподателят постоянно поддържал, че общоизвестна марка, попадаща в хипотезата на член 8, параграф 2, буква в) от Регламент № 40/94, била и марка, ползваща се с добра репутация по смисъла на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94.

78. Констатацията на апелативния състав, че жалбоподателят изрично ограничил своята жалба само до въпроси, свързани с член 8, параграф 1 от Регламент № 40/94, била неточна и жалбоподателят я оспорил пред Първоинстанционния съд. Жалбоподателят разгледал пред Първоинстанционния съд и въпроса за съотношението между параграфи 2 и 5 от член 8 от Регламент № 40/94, за да докаже, че в марките, защитени от тези разпоредби, понастоящем се влага един и същи смисъл. Първоинстанционният съд не разгледал този довод по същество в обжал-

ваното съдебно решение, като счел това искане за недопустимо.

79. СХВП отговаря, че това правно основание е явно необосновано. Всъщност като зачертава съответните полета във формуляра за възражение, заявителят основава възражението си на два довода — вероятността от объркване с по-ранна марка и неоснователната полза, която би била извлечена от отличителния характер или от добрата репутация на по-ранна марка, или вредата, която ще ѝ бъде нанесена — когато представя доказателствата в негова подкрепа. При все това жалбоподателят не се позовава на това изведено от член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 последно основание за възражение. Въпреки този доказателствен пропуск отделът по споровете на СХВП изтъква тази разпоредба, като пояснява, че не е било необходимо да се разглежда основателността на възражението от гледна точка на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, доколкото знаците не са били подобни. Когато подава жалба срещу това решение, жалбоподателят не е поискал от апелативния състав да приложи член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 и не е споменал повече тази разпоредба в изложението на правните основания. Предвид изложеното по-горе и факта, че жалбоподателят никога не е посочвал по-ранната марка, чийто отличителен характер или добра репутация щели да бъдат накърнени от заявката за марка на Общността, апелативният състав стига до извода, че представените в рамките на процедурата за възражение документи са имали по-скоро за цел да докажат общоизвестността на нерегистрираната марка, представена като едно от двете по-ранни права, или евентуално повишения отличителен характер на регистрираната марка, а не добрата ѝ репутация

по смисъла на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94. Поради това апелативният състав не се е произнесъл по приложимостта на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94.

80. Вместо да твърди обаче, че апелативният състав е нарушил член 74 от Регламент № 40/94, като не е разгледал член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, в жалбата, представена след това пред Първоинстанционния съд, жалбоподателят поддържа, че той е нарушил член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94. Като се има предвид, че апелативният състав не е разгледал член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, с оглед на член 135, параграф 4 от своя процедурен правилник Първоинстанционният съд основателно е направил извода, че не е било допустимо жалбоподателят да иска от Първоинстанционния съд да се произнесе по искане за прилагането на тази разпоредба.

## 2. Съображения на генералния адвокат

81. В самото начало следва да се посочи, че във възражението и в жалбата си пред апелативния състав жалбоподателят не е направил искане за контрол за законосъобразност съгласно член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94. Всъщност от обжалваното решение на апелативния състав<sup>19</sup> и от изложенията на страните в рамките на това обжалване, както и от обжалваното съдебно решение и от протокола от съдеб-

ното заседание пред Първоинстанционния съд е видно, че правното основание за неспазването на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 е изложено за първи път пред Първоинстанционния съд.

82. Следва да се отбележи, както посочва жалбоподателят<sup>20</sup>, че е доста трудно да се направи разграничение между общоизвестните марки и марките, ползващи се с добра репутация. Всъщност има прилика между член 8, параграфи 1 и 2 от Регламент № 40/94, от една страна, и член 8, параграф 5 от същия регламент, от друга страна. При все това от позоваването на известния и общоизвестния характер в рамките на член 8, параграф 2, буква в) от Регламент № 40/94 не може да се направи извод за позоваване и на член 8, параграф 5 от същия регламент, който се отнася до хипотеза, при която стоките и услугите на две марки, едната от които се ползва с добра репутация в Общността, не са подобни. Тълкуване, според което член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 е само продължение на член 8, параграфи 1 и 2 от същия регламент и те трябва да бъдат разглеждани заедно, въпреки че член 8, параграф 5 не е бил изтъкнат пред отделите на СХВП, би представлявало неспазване на приложното поле на член 8, параграф 5. Всъщност от гледна точка на систематическото тълкуване, както от вътрешната, така и от външната система на член 8 от Регламент № 40/91 следва, че става въпрос за различни критерии, съдържащи се в параграфи 1, 2 и 5. Външната система — т.е. структурата на текста — ясно показва, че параграфи 1, 2 и 5 от член 8 от същия регламент са отделни параграфи.

19 — Decision of the Fourth Board of Appeal of 14 July 2003, Case R 559/2002 — 4, точка 7.

20 — Точка 143 от жалбата.

Съгласно вътрешната система, т.е. организацията на съдържанието на текста, целите на тези параграфи са различни<sup>21</sup>.

83. При това положение след като жалбоподателят е пропуснал да оспори законосъобразността на решението на отдела по споровете и на апелативния състав с оглед на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, той не може да поправи собствения си пропуск, като се позовава на сходни разпоредби.

84. Впрочем в рамките на споровете за отмяна на решението, поставено за разглеждане пред общността съд, законосъобразността на обжалвания акт трябва да се преценява в зависимост от фактическите и правните обстоятелства, съществуващи към датата, на която е приет актът<sup>22</sup>. Същото се отнася и за споровете по член 63 от Регламент № 40/94. Всъщност съгласно постоянната съдебна практика предявената на основание на този член жалба има за цел упражняването на контрол за законосъобразност на решенията на апелативните състави на СХВП по смисъла на член 63 от Регламент № 40/94. В действителност ако по силата на член 63, параграф 3 от Регламент № 40/94 Първоинстанционният съд

„може както да отмени, така и да измени обжалваното решение“, този параграф трябва да се разглежда в светлината на предходния, който гласи, че „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“, и в рамките на членове 229 ЕО и 230 ЕО. Следователно упражняваният от Първоинстанционният съд контрол за законосъобразност върху решение на апелативния състав трябва да се извършва с оглед на изложените пред апелативния състав правни въпроси<sup>23</sup>. Безспорно е обаче, че член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 не е бил сред въпросите, поставени за разглеждане пред апелативния състав.

85. Ето защо жалбоподателят не е можел да иска от Първоинстанционният съд да се произнесе по настоящото правно основание, изведено от евентуалното неспазване на член 63 от Регламент № 40/94 и на Процедурния правилник на Първоинстанционният съд посредством отхвърлянето на искането за отмяна на спорното решение поради неприлагане на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, което правно основание не е било представено през административната фаза на процедурата пред СХВП.

86. Като е отхвърлил изведеното от член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 правно

21 — Относно понятията за вътрешна и външна система вж. Heck, P., „Das Problem der Rechtsgewinnung“, *Gesetzesauslegung und Interessenjurisprudenz, Begriffsbildung und Interessenjurisprudenz*, Berlin, Zürich, 1968, 188—189.

22 — Решение от 7 февруари 1979 г. по дело Франция/Комисия (15/76 и 16/76, Recueil, стр. 321, точка 7). В това дело Френската република оспорва законосъобразността на някои решения, свързани с приключването на сметките, представени от Френската република във връзка с разходите от 1971 и 1972 финансова година, финансирани от Европейския фонд за ориентирание и гарантиране на земеделското (ФЕОГА), като се позовава на последващо отстраняване на констатираните нередности след приемане на решенията.

23 — Решение на Първоинстанционният съд от 31 май 2005 г. по дело Solo Italia/CXBP — Nuova Sala (PARMITALIA) (T-373/03, Recueil, стр. II-1881, точка 25).

основание като недопустимо, Първоинстанционният съд не е нарушил член 63 от Регламент № 40/94 и член 135, параграф 4 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд, отхвърляйки искането за отмяна на спорното решение поради неприлагане на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94. Това правно основание не е основателно.

*Д — По петото правно основание, изведено от твърдяно неспазване на член 63 от Регламент № 40/94 и на членове 44 и 48 и член 135, параграф 4 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд поради обявяването за недопустимо на искането за връщане на преписката на апелативния състав за ново разглеждане*

#### 1. Доводи на страните

87. Жалбоподателят счита, че с решението на Първоинстанционния съд бил нарушен член 63 от Регламент № 40/94 и членове 44 и 48 и член 135, параграф 4 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд, доколкото с него е обявено за недопустимо представеното в съдебното заседание при условията на евентуалност искане на жалбоподателя за връщане на преписката на апелативния състав за ново разглеждане, за да се даде възможност на жалбоподателя да докаже добрата репутация на марката „OBELIX“. В хода на съдебното заседание пред Първоинстанционния съд жалбоподателят прави искане в смисъл, че ако Първоинстанционният съд уважи главното искане, съгласно което апелативният състав е нарушил член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94,

или сам се произнесе по изведеното от член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 твърдение за нарушение, той във всички случаи трябвало да върне преписката на апелативния състав за ново разглеждане, за да даде възможност на жалбоподателя да докаже тази претенция пред апелативния състав.

88. Жалбоподателят поддържа, на първо място, че искането за връщане на преписката на апелативния състав за ново разглеждане, за да се даде възможност на жалбоподателя да докаже основаната на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 претенция, не е „ново“ искане, а е субсидиарно спрямо главното искане, основано на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94. Това субсидиарно искане задължително попада извън главното искане и следователно не е „ново“ искане по смисъла на обжалваното решение. На второ място, Първоинстанционният съд изглежда възприема понятието „предмет“, използвано в член 135, параграф 4 от неговия процедурен правилник, който се изменя при всяко добавяне на „искане“ към първоначалното искане, независимо от неговия характер или контекст. Предметът на спора пред апелативния състав е дали „MOBILIX“ е могла да бъде регистрирана като марка на Общността за всички или за част от стоките, за които е била подадена заявка, като се има предвид възражението, направено от жалбоподателя на основание на неговата марка „OBELIX“. Жалбоподателят изобщо не бил изменил този предмет и главното искане за отмяна на обжалваното решение на апелативния състав непременно включвало всички свързани с него искания.

89. Жалбоподателят посочва, че член 44 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд не съдържа нито изрична, нито негласна забрана в рамките на главното искане да се правят субсидиарни искания на по-късен етап от производството, следващ подаването на жалбата. Такава забрана не съдържа и член 48 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд.

90. СХВП поддържа, че това правно основание е явно неоснователно. Освен това въпросното направено при условията на евентуалност 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 нарушението на член 8, параграф 5, било недопустимо. Предвид това, че посоченото субсидиарно искане е било направено едва във фазата на съдебното заседание, Първоинстанционният съд правилно го обявил за недопустимо, като се позовал на членове 44 и 48 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд.

## 2. Съображения

91. Както беше напомнено и в точки 57 и 70, съгласно член 225, параграф 1 ЕО и член 58, първа алинея от Статута на Съда по отношение на евентуални нарушения на процесуални правила обжалването се ограничава само до правни въпроси. Съгласно

последната разпоредба основанията за обжалване са липса на компетентност на Първоинстанционния съд, нарушение на процесуални правила, което накърнява интересите на жалбоподателя, както и нарушение на общностното право от страна на Първоинстанционния съд<sup>24</sup>. По този начин Съдът е компетентен да упражнява контрол за това дали пред Първоинстанционния съд са допуснати нарушения на процесуални правила, които накърняват интересите на жалбоподателя, и трябва да се увери, че общите принципи на общностното право и приложимите процесуални правила относно доказателствената тежест и събирането на доказателствата са били спазени<sup>25</sup>.

92. Исканията, посочени в член 38, параграф 1 от Процедурния правилник на Съда и член 44, параграф 1, буква г) от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд, конкретизират предмета на жалбата<sup>26</sup> и съдържат диспозитива на решението, което жалбоподателят иска да бъде постановено от общностния съд<sup>27</sup>. Ето защо те са част от предмета на спора и трябва да бъдат изложени в жалбата.

24 — Решение от 17 декември 1998 г. по дело Baustahlgewebe/Комисия (С-185/95 Р, Recueil, стр. I-8417, точка 18).

25 — Решение от 15 юни 2000 г. по дело TEAM/Комисия (С-13/99 Р, Recueil, стр. I-4671, точка 36).

26 — Rideau J., et Picod F., *Code des procédures juridictionnelles de l'Union européenne*, 2<sup>e</sup> ed., Paris, 2002, p. 592.

27 — Lenaerts, K., Arts, D., Maselis, I., и Bray R., посочени по-горе, стр. 553.

93. Ако общностният съд признае допустимостта на формулираните при условия на евентуалност искания (*eventualiter*), съответстващи на хипотезата, при която съдържащите се в жалбата главни искания са отхвърлени (*principaliter*)<sup>28</sup>, положението изглежда различно, ако искания при условия на евентуалност са направени в хода на производството и дори в хода на съдебното заседание. В действителност подобни искания, макар и формулирани при условията на евентуалност, са нови искания, изменящи предмета на спора, тъй като са направени след изтичането на предвидения за подаването на жалбата императивен срок и трябва да бъдат разгледани при отхвърляне на исканията, изложени *principaliter*.

94. Съгласно постоянната съдебна практика с член 42, параграф 2, първа алинея от Процедурния правилник на Съда на жалбоподателя се дава възможност по изключение да посочи нови правни основания в подкрепа на исканията, формулирани в жалбата. За сметка на това същата разпоредба изобщо не предвижда възможността жалбоподателят да въвежда нови искания<sup>29</sup>. По същия начин, с идентичните разпоредби на член 48, параграф 2 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд при определени обстоятелства се предоставя възможност за представяне на нови правни основания в хода на производството. Тези разпоредби обаче в никакъв случай не могат да бъдат тълкувани в смисъл, че разрешават на жалбоподателите да сезират общностния

съд с нови искания и по този начин на изменят предмета на спора<sup>30</sup>.

95. При все това, преформулиране на първоначалните искания е допустимо, при условие че с него само се уточняват съдържащите се в жалбата искания или че преформулираните искания остават второстепенни по отношение на първоначалните<sup>31</sup>.

96. Ето защо следва да се провери дали искането, формулирано от жалбоподателя при условията на евентуалност в хода на съдебното заседание пред Първоинстанционния съд, представлява преформулиране на съществуващите искания или нови искания.

97. С исканията си, изложени при условията на евентуалност, жалбоподателят иска по същество от Първоинстанционния съд, като върне преписката на апелативния състав за ново разглеждане, за да може да докаже, че неговата марка се ползва с добра репутация по смисъла на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, да даде задължителни указания на СХВП да разгледа по същество неговите претенции. Следва да се посочи, че искането, изложено при условията на евентуалност, не цели

28 — Rideau, J., et Picod, F., *Code des procédures juridictionnelles de l'Union européenne*, посочено по-горе, стр. 592. Относно правната теория, свързана с исканията, направени при условията на евентуалност, вж. Rosenberg, L., Schwab, K.-H., et Gottwald, P., *Zivilprozessrecht*, посочено по-горе, стр. 649.

29 — Решение от 18 октомври 1979 г. по дело GEMA/Комисия (125/78, Recueil, стр. 3173, точка 26).

30 — Решение на Първоинстанционния съд от 18 септември 1992 г. по дело Asia Motor France и др./Комисия (T-28/90, Recueil стр. II-2285, точка 43).

31 — Решение на Първоинстанционния съд от 21 октомври 1998 г. по дело Vicente- Nuñez /Комисия, T-100/96, RecFP стр. I-A-591 и II-1779, точка 51 и Решение на Първоинстанционния съд от 2 юни 2005 г. по дело Strohm/Комисия (T-177/03, Recueil, стр. I-A-147 и II-651, точка 21).

уточняване на последиците от отмяната, както твърди жалбоподателят, а даването на задължителни указания на СХВП. Съгласно член 63, параграф 6 от Регламент № 40/94 обаче СХВП е длъжна да вземе необходимите мерки за изпълнение на решението на общностния съд. Поради това Първоинстанционният съд не следва да дава задължителни указания на СХВП. Всъщност СХВП е длъжна да се съобразява с диспозитива и мотивите на решенията на Първоинстанционния съд<sup>32</sup>.

98. Налага се изводът, че при условията на евентуалност жалбоподателят е представил нови искания, за да бъдат дадени задължителни указания на СХВП. По този начин той е искал да измени предмета на спора.

99. Първоинстанционният съд е могъл законно съобразно, без да допуска никаква грешка при прилагане на правото, да отхвърли като недопустими исканията, формулирани при условията на евентуалност в хода на съдебното заседание, на основание, че те представляват нови искания.

32 — Решение на Първоинстанционния съд от 31 януари 2001 г. по дело Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/CXВП (Giroform) (T-331/99, Recueil, стр. II-433, точка 33), Решение на Първоинстанционния съд от 27 февруари 2002 г. по дело Eurocool Logistik/CXВП (EUROCOOL) (T-34/00, Recueil, стр. II-683, точка 12), Решение на Първоинстанционния съд от 3 юли 2003 г. по дело Alejandro/CXВП — Anheuser-Busch (BUDMEN) (T-129/01, Recueil, стр. II-225I, точка 22) и Определение на Първоинстанционния съд от 6 септември 2006 г. по дело Hensotherm/CXВП (T-366/04, Recueil, стр. II-65, точка 17).

100. Това правно основание от жалбата не може да бъде уважено.

*Е — По шестото правно основание, изведено от твърдяно неспазване на член 63 от Регламент № 40/94 и на член 135, параграф 4 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд поради отказа да се допуснат някои документи*

## 1. Доводи на страните

101. Жалбоподателят твърди, че решението на Първоинстанционния съд нарушава член 63 от Регламент № 40/94 и член 135, параграф 4 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд, доколкото с него се обявяват за недопустими някои документи, представени за първи път пред Първоинстанционния съд. В действителност според жалбоподателя Процедурният правилник не съдържа никаква забрана по отношение на представянето на доказателства пред Първоинстанционния съд.

102. Жалбоподателят критикува разбирането на съдържанието се в член 135, параграф 4 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд понятие „предмет на спора“, възприето от последния. Всъщност фактите, представени от жалбоподателя в подкрепа на



неговите доводи, не били част от „предмета“, а били доказателства по делото. Само защото апелативният състав, който е последна инстанция в административната процедура, е приел тези доказателства като недостатъчни, за да бъдат доказани претенциите на жалбоподателя, последният представил пред Първоинстанционния съд нови доказателства.

103. Според жалбоподателя било несъвместимо и с ролята на Първоинстанционния съд като първа съдебна инстанция, упражняваща контрол за законсообразност върху решенията на СХВП, да откаже да вземе под внимание представени пред него доказателства.

104. СХВП напомня, че ролята на Първоинстанционния съд се изразява в това да упражнява контрол за законсообразност на решенията на апелативните състави, а не в това да проверява дали към момента, в който се произнася по жалба срещу някое решение на тези апелативни състави на СХВП, той може законсообразно да приеме ново решение със същия диспозитив като този на обжалваното решение. Оттук следва, че СХВП изобщо не може да бъде упрекната в незаконосообразност с оглед на фактическите обстоятелства, които не са били представени пред нея. Фактически обстоятелства, представени пред Първоинстанционния съд, без преди това да са били поставени за разглеждане пред отделите на СХВП, трябва да бъдат изключени.

## 2. Съображения

105. Както беше напомнено в точки 57, 70 и 91, обжалването се ограничава само до правни въпроси. Поради това единствено Първоинстанционният съд е компетентен да установява относимите факти, както и да преценява доказателствата. Следователно освен в случай на изопачаването им преценката на тези факти и доказателства не представлява правен въпрос, който в това си качество да подлежи на контрол от Съда в рамките на производство по обжалване.

106. Следва да се припомни също, че при обжалване Съдът не е компетентен да установява фактите, нито по принцип да проверява доказателствата, които Първоинстанционният съд е приел в подкрепа на тези факти. Всъщност щом като тези доказателства са били редовно събрани, общите принципи на правото и приложимите процесуални правила относно доказателствената тежест и събирането на доказателствата са били спазени, само Първоинстанционният съд може да преценява значението, което трябва да бъде дадено на представените му доказателства. Следователно освен в случай на изопачаване на доказателствата, които са били представени пред Първоинстанционния съд, тази преценка не представлява правен въпрос, който подлежи на контрол от Съда<sup>33</sup>.

33 — Решение от 25 януари 2007 г. по дело Sumitomo Metal Industries и Nippon Steel/Комисия (С-403/04 P и С-405/04 P, Сборник, стр. I-729, точка 38).

107. Въпреки че жалбоподателят разглежда въпроса дали с обявяването на представените като доказателства пет документа за недопустими Процедурният правилник на Първоинстанционния съд не е бил нарушен, всъщност става въпрос за правно основание, изведено от изопачаването на доказателствата.

108. При все това в случая не се установява никакво изопачаване на доказателствата или неспазване на Процедурния правилник на Първоинстанционния съд.

109. Дори и да се предположи обаче, че представените от жалбоподателя пет документа могат да докажат общоизвестността на знака „OBELIX“, те не са били изпратени в СХВП в рамките на процедурата за изготвяне на обжалваното решение и не са били обсъдени своевременно, а именно преди приемането на обжалваното решение. Всъщност в рамките на споровете за отмяна на решението, поставено за разглеждане пред общността съд, законсьобразността на обжалвания акт трябва да се преценява в зависимост от съществуващите към датата на приемане на акта фактически и правни обстоятелства<sup>34</sup>.

110. Като се позовава в точка 16 от своето решение на член 135, параграф 4 от своя процедурен правилник, Първоинстанционният съд иска да подчертае характера на споровете за отмяна. Няма съмнение

обаче, че петте документа не са били представени пред СХВП. За да бъдат взети под внимание, те е трябвало да бъдат представени по време на административната процедура пред СХВП.

111. Шестото правно основание е неотнотосимо.

112. Жалбата на жалбоподателя следва да бъде отхвърлена в нейната цялост.

## VI — Съдебни разноски

113. Съгласно член 69, параграф 2 от Процедурния правилник на Съда, приложим при обжалването по силата на член 118 от същия, загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски. Следователно ако, както предлагам, всички правни основания, на които се позовава жалбоподателят, бъдат отхвърлени, той следва да бъде осъден да заплати съдебните разноски в производството по обжалване.

34 — Решение по дело Франция/Комисия, посочено по-горе, бележка под линия 22, точка 7.

## VII — Заключение

114. Въз основа на изложените по-горе съображения предлагам на Съда:

- 1) да отхвърли жалбата и
- 2) да осъди Les Éditions Albert René SARL да заплати съдебните разноски.