

## STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY

VERICI TRSTENJAK

přednesené dne 29. listopadu 2007<sup>1</sup>

### I – Úvod

1. Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka), Les Éditions Albert René SARL, žádá Soudní dvůr, aby zrušil rozsudek Soudu prvního stupně Evropských společenství (třetího senátu) ze dne 27. října 2005, Éditions Albert René v. OHIM – Orange (MOBILIX) (T-336/03, Sb. rozh. s. II-4667, dále jen „napadený rozsudek“), kterým Soud zamítl její žalobu podanou proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 14. července 2003 (věc R 559/2002-4), ve věci námitkového řízení mezi navrhovatelkou a společností Orange A/S (dále jen „Orange“) týkajícího se námitek majitelky starší ochranné známky „OBELIX“, tj. navrhovatelky, proti zápisu slovního označení „MOBILIX“ jako ochranné známky Společenství. Námitkové oddělení námítka navrhovatelky zamítlo, čtvrtý odvolací senát jejímu odvolání částečně vyhověl.

2. Navrhovatelka se především domnívá, že Soud tímto rozsudkem porušil zásadu zákazu

*reformatio in peius* a při posuzování nebezpečí záměny mezi výrobky a službami dvou podobných ochranných známek mechanicky uplatnil doktrínu tzv. „neutralizace“.

### II – Právní rámec

3. Článek 8 nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství<sup>2</sup> upravuje relativní důvody pro zamítnutí a stanoví:

„1. Na základě námitek majitele starší ochranné známky se přihlášená ochranná známka nezapíše:

1 — Původní jazyk: francouzština.

2 — Úř. věst. L 11, 14.1.1994, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146.

- a) pokud je totožná se starší ochrannou známkou a výrobky nebo služby, pro které byla podána přihláška ochranné známky, jsou totožné s výrobky nebo službami, pro které je starší ochranná známka chráněna;
- ii) ochranné známky zapsané v členském státě nebo v případě Belgie, Lucemburska a Nizozemska u Úřadu pro ochranné známky Beneluxu;
- iii) ochranné známky zapsané na základě mezinárodní přihlášky s účinky pro členský stát;
- b) pokud z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna; nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou.
- b) přihlášky ochranných známek uvedené v písm. a) s výhradou jejich zápisu;

2. „Staršími ochrannými známkami“ se pro účely odstavce 1 rozumějí:

- a) ochranné známky, které jsou ke dni podání přihlášky ochranné známky Společenství nebo ke dni práva přednosti uplatněného ve vztahu k přihlášce ochranné známky Společenství „obecně známé“ v členském státě ve smyslu článku 6 bis Pařížské úmluvy.
  - c) ochranné známky, které jsou ke dni podání přihlášky ochranné známky Společenství nebo ke dni práva přednosti uplatněného ve vztahu k přihlášce ochranné známky Společenství „obecně známé“ v členském státě ve smyslu článku 6 bis Pařížské úmluvy.
- [...]

- a) ochranné známky s dřívějším datem podání přihlášky, než je datum podání přihlášky ochranné známky Společenství, s případným přihlédnutím k právu přednosti uplatněnému ve vztahu k těmto ochranným známkám, které patří do těchto kategorií:

- i) ochranné známky Společenství;

5. Na základě námitek majitele starší ochranné známky ve smyslu odstavce 2 se rovněž nezapiše přihlášená ochranná známka, pokud je totožná se starší ochrannou

známkou nebo je jí podobná a pokud má být zapsána pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, pokud jde o starší ochrannou známku Společenství, která má v rámci Společenství dobré jméno, nebo o starší národní ochrannou známku, která má dobré jméno v příslušném členském státě, a užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu by neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu.“

4. Článek 74 tohoto nařízení upravuje zkoumání skutečností z úřední moci a stanoví:

„1. V průběhu řízení zkoumá [OHIM] skutečnosti z moci úřední; v řízení týkajícím se relativních důvodů zamítnutí se však úřad při zkoumání omezí na skutečnosti, důvody a návrhy přednesené účastníky.

2. [OHIM] nemusí přihlížet ke skutečnosti, které účastníci včas neuvědli, ani k důkazům, které včas nepředložili.“

5. Článek 44 jednacího řádu Soudu<sup>3</sup> stanoví:

„1. Žaloba uvedená v článku 21 statutu Soudního dvora musí obsahovat:

- a) jméno [název] a bydliště [sídlo] žalobce;
- b) označení strany, proti níž žaloba směřuje;
- c) předmět sporu a stručný popis žalobních důvodů;
- d) návrhové žádání žalobce;
- e) popřípadě označení důkazů.

3 — Úř. věst. L 136, s. 1, oprava v Úř. věst. L 317, s. 34.

2. Pro účely řízení obsahuje žaloba doručovací adresu v místě sídla Soudu. Uvede se rovněž jméno zmocněné osoby, která souhlasila s tím, že jí budou všechny doručované písemnosti doručovány.

Navíc k doručovací adrese uvedené v prvním pododstavci nebo namísto ní může žaloba uvést, že advokát nebo zmocněnec souhlasí s doručováním telefaxem nebo jiným technickým prostředkem.

Pokud žaloba nesplňuje podmínky uvedené v prvním a druhém pododstavci, jsou všechny doručované písemnosti pro účely řízení pro dotyčného účastníka do doby, než je uvedený nedostatek odstraněn, zasílány doporučenou poštovní zásilkou adresovanou zmocněnci nebo advokátovi uvedeného účastníka řízení. Odchylně od čl. 100 odst. 1 se za řádné doručení považuje uložení doporučené zásilky u pošty v místě sídla Soudu.

3. Advokát, který vystupuje jako poradce nebo zástupce účastníka řízení, musí v kanceláři uložit potvrzení, že je oprávněn působit jako právní zástupce před soudem členského státu nebo jiného státu, který je stranou Dohody o EHP.

4. K žalobě se případně přikládají písemnosti uvedené v čl. 21 druhém pododstavci statutu Soudního dvora.

5. Je-li žalobce právnickou osobou soukromého práva, přikládá k žalobě rovněž:

a) své stanovky nebo výpis z poslední doby z obchodního rejstříku nebo z rejstříku sdružení nebo jakýkoliv jiný důkaz o své právní existenci;

b) důkaz o tom, že procesní plná moc byla jeho advokátovi řádně udělena orgánem k tomu oprávněným.

5a. K žalobám podávaným podle rozhodčí doložky, která je součástí veřejnoprávní nebo soukromoprávní smlouvy uzavřené Společenstvím nebo jeho jménem v souladu s článkem 238 Smlouvy o ES nebo článkem 153 Smlouvy o ESAE, musí být přiloženo jedno vyhotovení smlouvy, která tuto doložku obsahuje.

6. Nesplňuje-li žaloba podmínky stanovené v odstavcích 3 až 5 tohoto článku, určí vedoucí soudní kanceláře žalobci přiměřenou lhůtu k tomu, aby vady žaloby odstranil nebo předložil výše uvedené písemnosti. Nedojde-li v určené lhůtě k odstranění vad či k předložení požadovaných písemností, rozhodne Soud, zda nedodržení těchto formálních podmínek činí žalobu nepřijatelnou.“

druhému účastníku řízení lhůtu k tomu, aby se k takovému důvodu vyjádřil.

Posouzení přípustnosti důvodu se provede až v rámci rozsudku, jímž se končí řízení.“

6. Článek 48 jednacího řádu Soudu stanoví:

7. Článek 135 odst. 4 jednacího řádu Soudu stanoví, že spisy účastníků řízení nesmí změnit předmět řízení před odvolacím senátem.

„1. Účastníci řízení mohou v replice a v duplice navrhnout na podporu své argumentace další důkazy. Musí však odůvodnit toto prodlení.

### III – Skutkové okolnosti

2. Nové důvody nelze předkládat v průběhu řízení, ledaže by se zakládaly na právních a skutkových okolnostech, které vyšly najevo v průběhu řízení.

8. Dne 7. listopadu 1997 podala Orange na základě nařízení č. 40/94, ve znění pozdějších předpisů, k OHIM přihlášku k zápisu slovního označení MOBILIX jako ochranné známky Společenství.

Předloží-li účastník v průběhu řízení nový důvod podle předchozího pododstavce, může předseda po uplynutí běžných procesních lhůt určit na základě zprávy soudce zpravodaje a po vyslechnutí generálního advokáta

9. Výrobky a služby, pro které byl zápis požadován, spadají do tříd 9, 16, 35, 37, 38 a 42 podle Niceské dohody o třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek

ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a odpovídají pro každou z těchto tříd následujícímu popisu:

- „Telekomunikační přístroje, nástroje a zařízení, včetně telefonie, telefony a mobilní telefony, včetně antén a parabolických zrcadel, akumulátory a baterie, transformátory a konvektory, kodéry a dekodéry, kódované karty a kódovací karty, telefonní karty, přístroje a nástroje pro signalizaci a vyučování, elektronické telefonní seznamy, díly a doplňky [nenáležející do jiných tříd] veškerých výše uvedených výrobků“, spadající do třídy 9;
  - „Telefonní karty“, spadající do třídy 16;
  - „Služby automatických záznamníků [pro dočasně nepřítomné klienty], poradenství a asistenční služby při obchodním řízení a organizaci, poradenství a asistenční služby při realizaci obchodních úkolů“, spadající do třídy 35;
  - „Instalace a opravy telefonů, stavby, opravy, instalace“, spadající do třídy 37;
  - „Telekomunikace, včetně informací o telekomunikacích, telefonní a telegrafní komunikace, komunikace přes obrazovku počítače a mobilní telefon, přenos faxem, rozhlasové a televizní vysílání, včetně pomocí kabelové televize a internetu, přenos zpráv, pronájem přístrojů pro přenos zpráv, pronájem telekomunikačních přístrojů, včetně přístrojů telefonie“, spadající do třídy 38;
  - „Vědecký a průmyslový výzkum, inženýrské služby, včetně projektování infrastruktur a telekomunikačních zařízení, především pro telefonii, a programování počítačů, tvorba, údržba a aktualizace počítačových programů, pronájem počítačů a výpočetních programů“, spadající do třídy 42.
10. Proti přihlášce ochranné známky Společenství podala navrhovatelka námítky. Uplat-

ňovala následující starší práva související s výrazem „OBELIX“:

- starší zapsaná ochranná známka, chráněná zápisem ochranné známky Společenství č. 16 154 ze dne 1. dubna 1996 pro určité výrobky a služby spadající do tříd 9, 16, 28, 35, 41 a 42 ve smyslu Niceské dohody, pro následující výrobky a služby v rozsahu, ve kterých nabývají významu pro toto řízení:
  - „Elektrotechnické, elektronické, fotografické, kinematografické a optické přístroje a nástroje a přístroje pro vyučování [s výjimkou promítacích přístrojů] náležející do třídy 9, elektronické hry s obrazovkou nebo bez ní, počítače, programové moduly, výpočetní programy zaznamenané na datových nosičích, především videohry“, spadající do třídy 9;
  - „Papír, lepenka; výrobky z těchto materiálů, tiskárenské výrobky [náležející do třídy 16], noviny a časopisy, knížky; potřeby pro knižní vazby [nitě, plátna a látky pro knižní vazby]; fotografie; papírenské zboží, lepidla [pro papírenské zboží a tiskárenské výrobky]; materiál pro umělce [materiál pro kreslení, malování a modelování]; štětce; psací stroje a kancelářské potřeby [s výjimkou nábytku] a kancelářské stroje a přístroje [náležející do třídy 16]; učební a vyučovací pomůcky [s výjimkou přístrojů]; plastické obaly, nenáležející do jiných tříd; hrací karty, tiskařské typy; štočky“, spadající do třídy 16;
  - „Hry, hračky; potřeby pro tělocvik a sport [náležející do třídy 28]; vánoční ozdoby“, spadající do třídy 28;
  - „Propagační činnost a reklama“, spadající do třídy 35;
  - „Promítání filmů, natáčení filmů, půjčování filmů; vydávání knih a časopisů; výchova a zábava; organizování veletrhů a výstav; lidové slavnosti, provozování zábavního parku, produkce hudebních představení a konferencí v přímém přenose; výstava architektonických napodobenin a představení historicko-kulturní a folklorní povahy“, spadající do třídy 41;

- „Ubytování a stravování; fotografie; překlady; správa a využívání autor-  
ských práv; využívání duševního vlast-  
nictví“, spadající do třídy 42.

které v sobě obsahují: mobilní telefony  
v případě MOBILIX a obelisky v případě  
OBELIX.

- všeobecně známá povaha starší ochranné  
známky ve všech členských státech<sup>4</sup>.

11. Na podporu svých námitek navrhovatelka  
uplatňovala argument, že existuje nebezpečí  
záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) a odst. 2  
nařízení č. 40/94.

12. Rozhodnutím ze dne 30. května 2002  
zamítlo námitkové oddělení námitku a povo-  
lilo pokračování řízení o přihlášce ochranné  
známky Společenství. Námitkové oddělení  
poté, co usoudilo, že proslulost starší  
ochranné známky nebyla přesvědčivým  
způsobem prokázána, došlo k závěru, že  
ochranné známky nejsou celkově podobné.  
Existuje jistá sluchová podobnost, ale ta je  
vyvážena vzhledovým aspektem ochranných  
značek a konkrétněji velmi odlišnými pojmy,

13. Po odvolání podaném navrhovatelkou  
dne 1. července 2002 vydal čtvrtý odvolací  
senát dne 14. července 2003 své rozhodnutí.  
Částečně zrušil rozhodnutí námitkového  
oddělení. Odvolací senát nejprve upřesnil, že  
je důvodné považovat námitky za založené  
výhradně na nebezpečí záměny. Dále uvedl, že  
je možné vnímat určitou podobnost mezi  
ochrannými známkami. Co se týče srovnání  
výrobků a služeb, senát se domníval, že  
„přístroje a nástroje pro signalizaci a vyuč-  
ování“, kterých se týkala přihláška ochranné  
známky Společenství, a „optické přístroje  
a nástroje a přístroje a nástroje pro vyuč-  
ování“, kterých se týkal starší zápis, náležející  
do třídy 9, jsou podobné. Ke stejnému závěru  
došel u služeb ze třídy 35, nazvaných „pora-  
denství a asistenční služby při obchodním  
řízení a organizaci, poradenství a asistenční  
služby při realizaci obchodních úkolů“  
v případě přihlášky ochranné známky Spole-  
čenství a „propagační činnost a reklama“  
v případě staršího zápisu. Senát došel  
k závěru, že vzhledem ke stupni podobnosti  
jak mezi dotčenými označeními, tak mezi  
těmito specifickými výrobky a službami,  
existuje u dotčené veřejnosti nebezpečí  
záměny. Zamítl tedy přihlášku ochranné  
známky Společenství pro „přístroje a nástroje  
pro signalizaci a vyučování“ a pro služby  
nazvané „poradenství a asistenční služby při  
obchodním řízení a organizaci, poradenství  
a asistenční služby při realizaci obchodních  
úkolů“ a vyhověl jí pro ostatní výrobky  
a služby.

4 — Viz bod 5 napadeného rozsudku.



**IV – Řízení před Soudem a rozsudek napadený kasačním opravným prostředkem**

kterém musí být legalita aktu předloženého k posouzení soudy posuzována v závislosti na skutkových a právních okolnostech, které existovaly ke dni, kdy byl akt přijat.

14. Návrhem došlým kanceláři Soudu dne 1. října 2003 se navrhovatelka domáhala zrušení rozhodnutí odvolacího senátu ze dne 14. července 2003, přičemž předložila tři žalobní důvody vycházející zaprvé z nerespektování čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 2 nařízení č. 40/94, zadruhé z porušení čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 a, zatřetí z nerespektování článku 74 nařízení č. 40/94. Je třeba upřesnit, že na jednání navrhovatelka podpůrně navrhla vrácení věci čtvrtému odvolacímu senátu k tomu, aby měla možnost prokázat dobré jméno své ochranné známky ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94.

15. Soud ve svém rozsudku nejprve posoudil přípustnost pěti dokumentů přiložených k žalobě a předložených navrhovatelkou poprvé před Soudem, které měly prokázat proslulost označení OBELIX. Jelikož Soud konstatoval, že tyto dokumenty nebyly předloženy v rámci řízení před OHIM, prohlásil je za nepřipustné, jelikož jejich připuštění by bylo v rozporu s čl. 135 odst. 4 jednacího řádu Soudu (body 15 a 16 napadeného rozsudku), přičemž vycházel z článku 63 nařízení č. 40/94. Soud v tomto rámci připomněl charakteristické znaky sporu o neplatnost, ve

16. Soud dále prohlásil za nepřipustný žalobní důvod vycházející z čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, přičemž zdůraznil, že případné uplatnění tohoto ustanovení nebylo žalobkyní nikdy před odvolacím senátem požadováno, a že toto ustanovení nebylo tudíž posuzováno. Přitom, zaprvé, v souladu s článkem 74 nařízení č. 40/94 se v řízení týkajícím se relativních důvodů zamítnutí OHIM při zkoumání omezí na skutečnosti, důvody a návrhy přednesené účastníky. Zadruhé, jelikož žaloba podaná k Soudu má za cíl přezkum legality rozhodnutí odvolacích senátů OHIM ve smyslu článku 63 nařízení č. 40/94, musí být tento přezkum prováděn s ohledem na právní otázky, které byly předneseny před tímto odvolacím senátem. Zatřetí, podle čl. 135 odst. 4 jednacího řádu Soudu „[s]pisy účastníků řízení nesmí změnit předmět řízení před odvolacím senátem“ (body 19 až 25 napadeného rozsudku).

17. A konečně, Soud na základě čl. 44 odst. 1 jednacího řádu Soudu prohlásil bod návrho-

vých žádání předložený poprvé na jednání za nepřipustný (body 28 a 29 napadeného rozsudku).

18. Soud dále provedl meritorií přezkum žalobních důvodů. Pokud jde o žalobní důvod vycházející z porušení článku 74 nařízení č. 40/94, podle kterého měl odvolací senát při neexistenci zpochybnění další účastnice řízení vycházet ze zásady, že ochranná známka OBELIX osoby, která podala námitky, má dobré jméno, Soud v bodech 34 a 35 napadeného rozsudku rozhodl, že článek 74 nařízení č. 40/94 nemůže být vykládán v tom smyslu, že OHIM je povinen považovat za prokázané body uplatněné jedním z účastníků řízení, které nebyly druhým účastníkem řízení zpochybněny. V projednávaném případě námitkové oddělení, ani odvolací senát neměly za to, že žalobkyně doložila přesvědčivým způsobem skutkovými okolnostmi nebo důkazy právní posouzení, které uplatňovala, a sice proslulost nezapsaného označení a vysoký stupeň rozlišovací způsobilosti zapsaného označení. Soud proto v bodě 36 napadeného rozsudku prohlásil tento důvod za neopodstatněný.

19. Pokud jde o žalobní důvod vycházející z čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 2 nařízení č. 40/94, Soud nejprve posoudil podobnost mezi dotčenými výrobky a službami. Soud odmítl argument navrhovatelky, že byly

výrobky, kterých se týká přihláška ochranné známky Společenství, spadající do tříd 9 a 16, při starším zápisu zahrnutý do široce formulovaného seznamu výrobků a služeb, přičemž v bodě 61 napadeného rozsudku prohlásil, že pouhá skutečnost, že určitý výrobek je využíván jako část, příslušenství nebo součást jiného výrobku, není sama o sobě dostatečná k prokázání, že konečné výrobky, zahrnující tyto součásti, jsou podobné, jelikož zejména jejich povaha, jejich určení a jejich zákazníci mohou být zcela odlišní. V bodech 62 a 63 napadeného rozsudku Soud pokračoval:

„62. Z formulace seznamu výrobků a služeb se starším zápisem pro třídu 9 krom toho vyplývá, že oblastmi vymezenými tímto právem jsou fotografie, film, optika, vyučování a videohry. Tento seznam výrobků a služeb je třeba porovnat se seznamem požadovaným v přihlášce ochranné známky Společenství, ze kterého vychází najevo, že dotčenou oblastí je téměř výhradně oblast telekomunikací ve všech svých formách. Telekomunikační zařízení spadají do skupiny „přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu“ tvořící součást oficiálního názvu třídy 9 [...]. Nicméně, tato část názvu třídy [„telekomunikace“] nebyla požadována v rámci staršího práva, což znamená, že telekomunikační zařízení v něm neměla být obsažena. Žalobkyně nechala svoji ochrannou

známku zapsat pro velký počet tříd, ale ‚telekomunikace‘ do specifikace neuvedla a ze zápisu dokonce vyloučila celou třídu 38. Přitom třída 38 se týká právě služeb spojených s ‚telekomunikacemi‘.

63. V tomto ohledu je namíste souhlasit s vyjádřením odvolacího senátu, podle kterého starší zápis chrání ‚elektrotechnické a elektronické přístroje a nástroje‘, ale tato široká formulace nemůže být žalobkyní použita jako argument umožňující vyvozovat velmi vysokou podobnost, ani *a fortiori* totožnost, s výrobky uvedenými v přihlášce, přestože zvláštní ochrana telekomunikačních přístrojů a nástrojů mohla být snadno získána.“

20. Poté, co potvrdil zjištění odvolacího senátu týkající se neexistence podobnosti mezi službami uvedenými v přihlášce ochranné známky pro třídy 37 a 42 a službami uvedenými ve starším zápisu, náležejícími do třídy 42 (bod 67), Soud konstatoval:

„68. Zadruhé, odvolací senát se nedopustil nesprávného posouzení, když tvrdil, že služby vyjmenované v přihlášce

ochranné známky Společenství u třídy 38 [...] se s ohledem na svou technickou povahu, na schopnosti nutné pro jejich nabídku a na potřeby spotřebitelů, které mají uspokojovat, dostatečně odlišují od služeb označených starším zápisem a náležejících do třídy 41 [...]. V důsledku toho se služby uvedené v přihlášce ochranné známky a náležející do třídy 38 vyznačují nanejvýš nízkou podobností se službami chráněnými starším právem a náležejícími do třídy 41.

69. Následně je třeba odmítnout argument žalobkyně, podle kterého mohou být všechny výrobky a služby uvedené v přihlášce ochranné známky Společenství tak či onak spojeny s ‚počítači‘ a s ‚výpočetními programy‘ [třída 9], kterých se týká starší ochranná známka. Jak správně podotkl žalovaný, nefunguje v dnešní vysoce technologické společnosti téměř žádné elektronické či numerické zařízení nebo přístroj bez použití počítače v jakékoli formě. Připustit podobnost ve všech případech, kdy se starší právo týká počítačů a kdy mohou výrobky nebo služby označené přihlašovaným označením využívat počítače, by zajisté znamenalo překročit předmět ochrany poskytnuté zákonodárcem majiteli ochranné známky. Takový postoj by vedl k situaci, ve které by zápis počítačových programů nebo výpočetní techniky mohl prakticky vyloučovat pozdější zápis jakéhokoli druhu elektronických nebo digitálních metod a služeb využívajících tyto programy nebo tuto techniku. Takové vyloučení

ale není v žádném případě legitimní v projednávaném případě, neboť přihláška ochranné známky Společenství je určena výhradně pro telekomunikace v jejich jednotlivých formách, zatímco starší zápis neuvádí žádnou z činností v této oblasti. Krom toho, jak správně uvedl odvolací senát, nic nebránilo žalobkyni nechat svoji ochrannou známku zapsat rovněž pro telefonii.“

21. A konečně, Soud v bodě 70 napadeného rozsudku konstatoval, že „dotčené výrobky a služby nejsou podobné“, s jednou výjimkou: je zde podobnost mezi „pronájemem počítačů a výpočetních programů“ uvedeným v přihlášce ochranné známky Společenství (třída 42) a „počítači“ a „výpočetními programy zaznamenanými na datových nosičích“ navrhovatelky (třída 9), a to z důvodu jejich komplementarity.

22. Pokud jde o srovnání označení, Soud poté, co uvedl, že odvolací senát měl ve sporném rozhodnutí za to, že dotčená označení jsou podobná (bod 74 napadeného rozsudku), provedl jejich vzhledové, fonetické a pojmové srovnání (body 75 až 81 napadeného rozsudku).

23. Soud měl zejména za to, že navzdory kombinaci písmen „OB“ a koncovce „LIX“, které jsou oběma označením společné, vyznačují se tato označení několika velkými vzhledovými rozdíly, jako je např. písmeno následující po písmenech „OB“, kterým je v prvním případě „E“ a ve druhém případě „I“, začátek slov (přihlašovaná ochranná známka Společenství začíná písmenem „M“ a starší ochranná známka písmenem „O“) a jejich délka. Soud připomněl, že pozornost spotřebitele se obvykle upírá především na začátek slova, a došel k závěru, že „dotčená označení nejsou vzhledově podobná nebo že vykazují nanejvýš velmi nízkou vzhledovou podobnost“ (body 75 a 76 napadeného rozsudku).

24. Po fonetickém srovnání označení Soud konstatoval, že vykazují určitou fonetickou podobnost (body 77 a 78). Co se týče pojmového srovnání, Soud konstatoval, že i když byl výraz „OBELIX“ zapsán jako slovní ochranná známka, bude průměrnou veřejností snadno ztotožňován s populární postavou z kresleného seriálu, což činí pojmovou záměnu s více či méně blízkými výrazy u veřejnosti silně nepravděpodobnou (bod 79 napadeného rozsudku). Jelikož má slovní označení OBELIX z pohledu relevantní veřejnosti jasný a vymezený význam, takže veřejnost je schopna okamžitě zachytit, pojmové rozdíly, které označení odlišují, mohou neutralizovat fonetické a případně vzhledové podobnosti označení (body 80 až 81 napadeného rozsudku).

25. Pokud jde o nebezpečí záměny, Soud s odkazem na rozsudek ze dne 22. října 2003, *Éditions Albert René v. OHIM – Trucco (Starix)* (T-311/01, Recueil, s. II-4625) uvedl, že „rozdílnosti mezi dotčenými označeními jsou dostatečné pro vyloučení nebezpečí záměny ve vnímání cílové veřejnosti, jelikož takové nebezpečí kumulativně předpokládá, že stupeň podobnosti dotčených ochranných známek a stupeň podobnosti výrobků a služeb označených těmito ochrannými známkami jsou dostatečně vysoké“ (bod 82 napadeného rozsudku). Dále pak pokračoval:

„83. Za těchto okolností nemají posouzení odvolacího senátu ohledně rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky ani tvrzení žalobkyně ohledně dobrého jména této ochranné známky v projednávaném případě žádný dopad na použití čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 [viz v tomto smyslu rozsudek *Starix*, bod 22 výše, bod 60].

84. Nebezpečí záměny totiž předpokládá totožnost nebo podobnost mezi označeními a mezi označenými výrobky a službami a dobré jméno ochranné známky je prvkem, který musí být zohledněn pro posouzení, zda je podobnost mezi označeními nebo mezi výrobky a službami dostatečná na to, aby způsobila nebezpečí záměny (viz v tomto smyslu obdobně rozsudek *Canon*, bod 59 výše,

bod 22 a 24). Vzhledem k tomu, že v projednávaném případě nemohou být kolidující označení považována za totožná nebo podobná, skutečnost, že starší ochranná známka je široce známá nebo že se v Evropské unii těší dobrému jménu, nemůže ovlivnit celkové hodnocení nebezpečí záměny (viz v tomto smyslu rozsudek *Starix*, bod 22 výše, bod 61).

85. A konečně, je třeba odmítnout argument žalobkyně, podle kterého je zcela myslitelné, že by se výraz ‚mobilix‘, díky své příponě ‚ix‘, diskrétně zařadil do skupiny ochranných známek tvořené postavami ze seriálu ‚Astérix‘ a že by byl chápán jako odvozenina z výrazu ‚obelix‘. V tomto ohledu totiž stačí uvést, že se žalobkyně nemůže dovolávat výhradního práva k používání přípony ‚ix‘.

86. Z výše uvedeného vyplývá, že jedna z podmínek nezbytných pro použití čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 není splněna. Mezi přihlašovanou ochrannou známkou a starší ochrannou známkou tedy neexistuje nebezpečí záměny.“

26. Soud v důsledku toho žalobu podanou navrhovatelkou zamítl.

27. Žalobkyně v řízení před Soudem podala proti rozsudku Soudu dne 13. ledna 2006 kasační opravný prostředek.

28. Je nutno rovněž konstatovat, že tento kasační opravný prostředek, přestože je přípustný, v důsledku své délky neodpovídá doporučením uvedeným v bodě 44 Praktických pokynů týkajících se přímých žalob a opravných prostředků<sup>5</sup>.

29. Na jednání dne 25. října 2007 předložili účastníci řízení svá vyjádření a odpověděli na otázky Soudního dvora.

## **V – Analýza kasačního opravného prostředku**

30. Na podporu svého kasačního opravného prostředku uplatňuje navrhovatelka šest důvodů. V prvním důvodu vytýká napadenému rozsudku, že porušil článek 63 nařízení

č. 40/94 a rozhodl o podobnosti ochranných známek, přestože tato nebyla předmětem řízení před Soudem. Tím porušil zásadu zákazu *reformatio in peius*. Druhým důvodem navrhovatelka uplatňuje porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, co se týče podobnosti výrobků a služeb a podobnosti ochranných známek. Třetím důvodem navrhovatelka Soudu vytýká, že porušil článek 74 nařízení č. 40/94. Čtvrtým důvodem kritizuje porušení článku 63 nařízení č. 40/94 a čl. 135 odst. 4 jednacího řádu Soudu. Pátým důvodem vytýká Soudu, že porušil článek 63 nařízení č. 40/94 a články 44 a 48 a čl. 135 odst. 4 jednacího řádu Soudu tím, že prohlásil bod návrhových žádání navrhovatelky směřující k vrácení věci odvolacímu senátu za nepřipustný. Šestý důvod se týká porušení článku 63 nařízení č. 40/94 z důvodu nepřipuštění určitých dokumentů.

*A – K prvnímu důvodu, vycházejícímu z údajného porušení článku 63 nařízení č. 40/94 a nedodržení obecné zásady procesního práva Společenství spočívající v zákazu reformatio in peius*

### **1. Argumenty účastníků řízení**

31. Navrhovatelka tvrdí, že rozsudek Soudu nerespektuje článek 63 nařízení č. 40/94, jakož

5 — Úř. věst. 2004, L 361, s. 15.

i obecné zásady správního a procesního práva Společenství, neboť na rozdíl od napadeného rozhodnutí odvolacího senátu došel k závěru, že kolidující ochranné známky OBELIX a MOBILIX nejsou podobné, čímž rozhodl v neprospěch navrhovatelky v otázce, která nebyla řádně vznesena, a překročil tak pravomoc, která je mu přiznána při přezkumu rozhodnutí odvolacích senátů OHIM v případech, jako je tento.

32. Navrhovatelka totiž zdůrazňuje, že otázka podobnosti ochranných známek nebyla v žádném případě předmětem žaloby podané k Soudu, a neměla být tedy předmětem řízení před Soudem. I když však otázka podobnosti ochranných známek nebyla vznesena za požadovaných podmínek žádným z účastníků řízení, Soud nicméně v tomto bodě rozhodl v neprospěch navrhovatelky, a vlastně tak porušil zásadu zákazu *reformatio in peius*.

33. OHIM se odvolává na rozsudek Canon (rozsudek ze dne 29. září 1998, C-39/97, Recueil, s. I-5507, bod 17 a výrok) a namítá, že první důvod kasačního opravného prostředku je zjevně neopodstatněný. Soud totiž musel přezkoumat podobnost dotčených označení. Navrhovatelka zpochybnila svojí žalobou závěry odvolacího senátu ohledně nebezpečí záměny. Jelikož podobnost označení byla prvkem těchto závěrů, musí být Soudem nezbytně posouzena pro účely přezkumu legality závěrů odvolacího senátu

s ohledem na čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 a zajištění jeho správného použití.

34. Mimoto OHIM připomíná, že Soud nezměnil rozhodnutí odvolacího senátu. Zákaz *reformatio in peius* přitom brání odvolací instanci překročit návrhová žádání odvolatele a zhoršit jeho postavení oproti tomu, ve kterém by se nacházel, kdyby opravný prostředek nepodal. V projednávaném případě Soud rozhodnutí, kterým odvolací senát částečně vyhověl námitkám, nezměnil. Postavení navrhovatelky se tedy oproti postavení, ve kterém se nacházela před podáním žaloby k Soudu, nezhoršilo.

## 2. Posouzení

35. Obecná procesněprávní zásada zákazu *reformatio in peius* stanoví, že vyšší soudní instance příslušná k rozhodnutí o opravném prostředku, např. o odvolání, nemůže změnit napadené rozhodnutí nižší soudní instance v neprospěch navrhovatele, pokud opravný prostředek podal pouze ten<sup>6</sup>.

<sup>6</sup> — Fasching, W., „Zivilprozessrecht“, 2. vydání, Vídeň, 1990, s. 883; Rosenberg, L., Schwab, K.-H., a Gottwald, P., „Zivilprozessrecht“, 16. vydání, Mnichov, 2004, s. 983; a Rehbinger, W., a Simotta, D.-A., „Zivilprozessrecht“, 6. vydání, Vídeň, 2003, s. 454 a 455.

36. Ze zásady zákazu *reformatio in peius* rovněž vyplývá, že nejméně příznivým výsledkem opravného prostředku podaného navrhovatelem je jeho zamítnutí a prosté potvrzení napadeného rozhodnutí<sup>7</sup>.

37. Je třeba konstatovat, že to je i případ navrhovatelky. Na základě napadeného rozsudku se nachází v téže situaci jako před podáním žaloby k Soudu. Z tohoto pohledu lze jen obtížně hovořit o *reformatio in peius*.

38. Zákaz *reformatio in peius* je přitom u soudu Společenství omezen jeho povinností uplatnit *ex offio* důvody veřejného pořádku<sup>8</sup>. Důvod vnitřní legality může být před soudem Společenství posuzován pouze na návrh žalobce, zatímco důvod veřejného pořádku může, a dokonce musí, být uplatněn soudem bez návrhu<sup>9</sup>.

7 — Rechberger, W., a Simotta, D.-A., uvedeno výše, s. 455. Autoři zdůrazňují, že změna napadeného rozhodnutí ve prospěch žalovaného je možná pouze tehdy, podal-li k témuž soudu proti témuž rozhodnutí rovněž opravný prostředek.

8 — Fasching, W., „*Zivilprozessrecht*“, s. 884.

9 — K definici důvodů veřejného pořádku v právu Společenství viz Lenaerts, K., Arts, D., Maselis, I., a Bray R., „*Procedural Law of the European Union*“, 2. vydání, Londýn, 2006, s. 288 a 289; Sladič, 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), s. 127, a Castillo de la Torre, F., „Le relevé d'office par la juridiction communautaire“, *Cahiers de droit européen*, 3-4/2005, s. 395(421).

39. Je třeba zdůraznit, že koncept veřejného pořádku v rámci žalobních důvodů předložených soudu Společenství<sup>10</sup> je „vyhrazen otázkám, které z důvodu své důležitosti pro obecný zájem nezávisěji na návrzích účastníků řízení ani samotného soudu a musejí být posouzeny bez návrhu *in limine litis*, přestože netvořily předmět sporu“<sup>11</sup>.

40. Navrhovatelka vytýká Soudu, že v napadeném rozsudku provedl bez návrhu přezkum legality rozhodnutí odvolacího senátu z úhlu podobnosti, přestože se nedovolávala žádného porušení v tomto ohledu.. Spatřuje v něm *reformatio in peius*, neboť Soud provedl přezkum důvodu, který v žalobě neuplatnila.

41. Je třeba zdůraznit, že navrhovatelka nezpochybnila legalitu posouzení odvolacího

10 — Je nutno konstatovat, že pojem „důvody“, typický například pro francouzské a belgické právo, úzce souvisí s koncepcí, kterou mělo v římském právu „*acti*“. Uplatnění tohoto systému před soudem Společenství a dělení na důvody veřejného pořádku a důvody vnitřní legality jsou oprávněné v právní nauce kritizovány bývalými soudci Soudního dvora. Bývalý německý soudce Ulrich Everling se totiž domnívá, že účastníci řízení, kteří nepocházejí ze země s římskou právní tradicí, se v tomto systému jen obtížně orientují z důvodu dělení před soudem neoddělitelných prvků (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, s. 542)

11 — Stanovisko generálního advokáta Ruiz-Jaraba Colomera, přednesené dne 11. února 2003 ve věci C-217/00 P, Buzzi Unicem v. Komise (rozsudek ze dne 7. ledna 2004, Aalborg Portland a další v. Komise, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P a C-219/00 P, Recueil, s. I-123), Recueil, s. I-267, bod 217.



senátu ohledně otázky podobnosti označení OBELIX a MOBILIX a výrobků a služeb chráněných těmito dvěma ochrannými známkami. Přitom však ze žaloby předložené Soudu a zejména z jejího bodu 2.3 a násl. vyplývá, že navrhovatelka ve své žalobě podané k Soudu otázku podobnosti označení OBELIX a MOBILIX a výrobků a služeb chráněných těmito dvěma ochrannými známkami, jakož i nebezpečí záměny zmínila. V rámci žalobního důvodu týkajícího se vnitřní legality spojené s nerespektováním čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 2 nařízení č. 40/94 tak totiž uplatnila argumenty týkající se otázky podobnosti výše uvedených ochranných známek a označení. V rámci uvedeného žalobního důvodu před Soudem rozvinula důvod spojený s nerespektováním proslulosti a vysoké rozlišovací způsobilosti ochranné známky OBELIX a poukazovala na to, že existuje vysoká pojmová a sluchová podobnost mezi označeními OBELIX a MOBILIX<sup>12</sup>. Rovněž uvedla, že z důvodu vzájemné závislosti mezi podobností výrobků, podobností ochranných známek a rozlišovací způsobilostí ochranné známky OBELIX existuje nebezpečí pojmové záměny<sup>13</sup>. Otázku podobnosti označení OBELIX a MOBILIX tak zahrнула do předmětu řízení.

42. Takto navrhovatelkou určený předmět řízení podle článku 63 nařízení č. 40/94 zahrnoval rovněž otázku podobnosti označení OBELIX a MOBILIX. V důsledku toho nemůže navrhovatelka vytýkat Soudu, že v rámci analýzy vzájemné závislosti jednot-

livých faktorů rozhodl o otázce podobnosti označení OBELIX a MOBILIX.

43. Soud neporušil článek 63 nařízení č. 40/94, ani obecnou procesněprávní zásadu zákazu *reformatio in peius*.

44. Tento důvod kasačního opravného prostředku tedy nemůže obstát.

*B – K druhému důvodu, vycházejícímu z údajného porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, pokud jde o podobnost výrobků a služeb a podobnost ochranných známek*

1. Argumenty účastníků řízení

45. Navrhovatelka se tímto značně dlouhým důvodem, rozděleným do dvou částí, dovolává nerespektování čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení

12 — Zpráva k jednání ve věci T-336/03, body 31 až 33.

13 — Tamtéž, body 34 a 35.

č. 40/94, pokud jde o podobnost výrobků a služeb a podobnost ochranných známek.

a starší ochranná známka je ochrannou známkou nadanou velmi vysokou rozlišovací způsobilostí a mající velmi dobré jméno.

46. V první části navrhovatelka tvrdí, že Soud při posuzování podobnosti výrobků a služeb porušil čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Navrhovatelka, zaprvé vytýká Soudu, že k určení, jsou-li příslušné výrobky a služby podobné, použil chybné právní kritérium. V druhé části druhého důvodu navrhovatelka tvrdí, že Soud tím, že měl za to, že sporné ochranné známky nejsou podobné, porušil čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

47. Pokud totiž jde o první část, navrhovatelka tvrdí, že bylo třeba provést srovnání podobnosti, za předpokladu, že kolidující ochranné známky jsou totožné a že starší ochranná známka OBELIX je nadána velmi vysokou rozlišovací způsobilostí nebo že má dobré jméno. Správné právní kritérium by proto bylo toto: výrobky (a služby) jsou podobné, může-li se veřejnost domnívat, že pocházejí z téhož podniku nebo z podniků hospodářsky propojených, vyskytují-li se na trhu pod totožnými ochrannými známkami

48. Zadruhé, navrhovatelka zpochybňuje soudržnost a základ konkrétních posouzení podobnosti výrobků provedených Soudem, který se podle jejího názoru dopustil zjevně nesprávného výkladu seznamu výrobků tím, že ho zkrátil. Podle navrhovatelky je tvrzení Soudu učiněné v bodě 62 napadeného rozsudku, podle kterého „z formulace seznamu výrobků a služeb se starším zápisem pro třídu 9 vyplývá, že oblastmi vymezenými tímto právem jsou fotografie, film, optika, vyučování a videohry“, nesprávné a lze ho popřít seznamem těchto výrobků, jakož i tvrzeními samotného Soudu v bodě 63. Tvrzení v témže bodě 62 napadeného rozsudku, že oblastí dotčenou ochrannou známkou MOBILIX je téměř výhradně oblast telekomunikací ve všech svých formách, lze rovněž popřít seznamem výrobků, který zahrnuje, aniž by se omezoval na telekomunikace, „akumulátory a baterie“, „transformátory a konvektory“, „kodéry a dekodéry“, „kódované karty“ a „kódovací karty“.

49. Pokud jde o srovnání služeb MOBILIX spadajících do tříd 35, 37, 38 a 42 a výrobků, na které se vztahuje ochranná známka OBELIX, navrhovatelka namítá nesoudržnost mezi

zjištěními Soudu v bodě 68 napadeného rozsudku („služby uvedené v přihlášce ochranné známky a náležející do třídy 38 [se] vyznačují nanejvýš nízkou podobností se službami chráněnými starším právem a náležejícími do třídy 41“) a závěrem v bodě 70 napadeného rozsudku, podle kterého dotčené výrobky a služby nejsou podobné, a zpochybňuje posouzení Soudu, kterým odmítl její argument, že všechny výrobky a služby uvedené v přihlášce ochranné známky Společnosti mohou být spojeny s „počítači“ a s „výpočetními programy“ (třída 9), kterých se týká starší ochranná známka (bod 69 napadeného rozsudku).

přeno žádnou ze skutečností předložených Soudu. Pokud se týká pojmového srovnání, navrhovatelka zpochybňuje konstatování učiněné Soudem v bodě 79 napadeného rozsudku, podle kterého „konkrétní představa populární postavy činí pojmovou záměnu s více či méně blízkými výrazy u veřejnosti silně nepravděpodobnou“. Úvahy Soudu nejsou správné, neboť dle obecně připouštěných zásad v právu ochranných známek je nebezpečí záměny tím vyšší, čím je starší ochranná známka všeobecně známější a čím je její rozlišovací způsobilost vyšší.

50. V druhé části druhého důvodu navrhovatelka tvrdí, že Soud tím, že měl za to, že sporné ochranné známky nejsou podobné, porušil čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Tato část je uplatňována podpůrně ve vztahu k prvnímu důvodu navrhovatelky. Podle ní Soud pro účely posouzení podobnosti ochranných známek nepoužil správná právní kritéria. Pokud jde o vzhledovou podobnost, Soud svévolně zdůraznil rozdíly mezi ochrannými známkami, zatímco podle obecných zásad práva ochranných známek jsou společné prvky obvykle důležitější než prvky, které je odlišují. Navrhovatelka tvrdí, že posouzení fonetické podobnosti, stejně jako pojmové podobnosti, provedené Soudem není pode-

51. Navrhovatelka rovněž Soudu vytýká, že v bodech 80 až 82 napadeného rozsudku uplatnil takzvanou teorii „neutralizace“. Podle navrhovatelky je tato teorie použitelná pouze ve fázi konečného posuzování nebezpečí záměny, ale nikoliv tehdy, jsou-li kolidující ochranné známky vzhledově nebo foneticky, či vzhledově a foneticky podobné. Z tohoto důvodu by vhodným právním kritériem bylo: dvě ochranné známky jsou podobné (a konstatoval-li by rozhodující orgán, že výrobky nebo služby jsou podobné nebo totožné, musí v důsledku toho zahájit přezkum nebezpečí záměny), existuje-li (určitá, vysoká či úplná) vzhledová podobnost (zahrnující rovněž určitý stupeň fonetické podobnosti), nebo existuje-li (určitá, vysoká či úplná) fonetická

podobnost, nezávisle na tom, zda existuje pojmová podobnost, či nikoliv. Stejně tak, dvě ochranné známky jsou podobné, pokud jsou i přes neexistenci vzhledových nebo fonetických podobností totožné nebo podobné z pojmového hlediska.

52. Navrhovatelka konečně tvrdí, že Soud špatně pochopil její argument, když v bodě 85 napadeného rozsudku tvrdí, že si osobuje výhradní právo k používání přípony „ix“, zatímco ona tvrdila, že je majitelkou skupiny ochranných známek vytvořených obdobným způsobem jako MOBILIX, a to kombinací popisné části, zastupující povolání nebo činnost určité osoby, s příponou „ix“. Proto se odkaz na „mobil“ nevzdaluje od skupiny ochranných známek, ale dokonce zvyšuje nebezpečí záměny, neboť existence skupiny ochranných známek je obecně považována za zvláštní důvod nebezpečí záměny, a to i při neexistenci fonetické a vzhledové podobnosti.

53. OHIM usuzuje, že mezi četnými argumenty předloženými navrhovatelkou je jedinou právní otázkou to, zda mohl Soud

právoplatně dojít v bodě 81 napadeného rozsudku k závěru, že pojmové rozdíly, které odlišují dotčená označení, mohou neutralizovat existující fonetické a vzhledové podobnosti. Přitom Soud správně posoudil veškeré prvky, které musejí být podle ustálené judikatury zohledněny za účelem provedení celkového posouzení nebezpečí záměny. Podle ustálené judikatury toto celkové posouzení znamená, že pojmové a vzhledové odlišnosti mezi dvěma označeními mohou neutralizovat sluchové podobnosti mezi nimi, pokud alespoň jedno z těchto označení má z pohledu relevantní veřejnosti jasný a přesně vymezený význam, takže jej tato veřejnost je schopna přímo zachytit. Otázka, zda k takové „neutralizaci“ u relevantních spotřebitelů skutečně dochází, je otázkou posouzení rozhodných skutečností. Výsledkem tohoto posouzení je skutkové zjištění, jehož přezkum Soudnímu dvoru v rámci kasačního opravného prostředku nepřísluší.

54. Pokud jde o argument, že Soud měl při srovnání výrobků a služeb a dotčených označení zohlednit dobré jméno ochranné známky OBELIX, OHIM tvrdí, že navrhovatelka směšuje dva pojmy, a to dobré jméno slavné postavy Obelix z kresleného příběhu a případně dobré jméno ochranné známky OBELIX. Neexistuje žádná právní zásada, ani precedent, podle kterého by musela být slavná literární postava automaticky považována za

ochrannou známkou s dobrým jménem. Vše záleží na okolnostech daného případu a navrhovatelka v rámci řízení před OHIM nikdy nepředložila důkazy prokazující postupnou přeměnu slavné postavy na ochrannou známkou s dobrým jménem. Soud proto tím, že odmítl zohlednit dobré jméno jména Obelix, které označuje slavnou postavu z kresleného příběhu, při definování rozsahu působnosti ochrany starší ochranné známky, právem uplatnil pravidlo, podle kterého se v námitkovém řízení týkajícím se relativních důvodů zamítnutí zápisu musí příslušný orgán omezit na přezkum skutečností, důvodů a návrhů přednesených účastníky řízení.

55. OHIM tvrdí, že navrhovatelka tím, že souhlasí se zásadami zakotvenými Soudem, avšak zpochybňuje jeho závěry, napadá tak skutková posouzení provedená Soudem, jejichž přezkum Soudnímu dvoru v rámci kasačního opravného prostředku nepřísluší.

56. Pokud jde o tvrzení, že Soud zkeslil skutkové okolnosti nebo důkazy, OHIM má za to, že Soud správně reprodukoval seznam výrobků a služeb a provedl srovnávací analýzu, založenou na takových kritériích, jakými jsou druh výrobce nebo způsob distribuce výrobků. OHIM se domnívá, že druhý důvod kasačního opravného prostředku musí být zamítnut jako částečně neopodstatněný a částečně nepřijatelný.

## 2. Posouzení

57. Z článku 225 ES a čl. 58 prvního pododstavce statutu Soudního dvora vyplývá, že kasační opravný prostředek je omezen na právní otázky. Pouze Soud je proto příslušný ke zjištění a posouzení relevantních skutkových okolností, jakož i k posouzení důkazů. Posouzení těchto skutkových okolností a důkazů tedy nepředstavuje, s výhradou případu, kdy by došlo k jejich zkeslení, právní otázku, která podléhá jako taková přezkumu Soudního dvora v rámci opravného prostředku<sup>14</sup>.

58. Pro účely použití čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 je i za předpokladu, že existuje totožnost s ochrannou známkou, jejíž rozlišovací způsobilost je zvláště vysoká, nezbytné předložit důkaz o podobnosti označených výrobků nebo služeb. Toto ustanovení totiž stanoví, že nebezpečí záměny předpokládá totožnost nebo podobnost označených výrobků nebo služeb.

59. Nebezpečí záměny předpokládá totožnost nebo podobnost označených výrobků nebo služeb. Proto i za předpokladu, že existuje totožnost s ochrannou známkou,

<sup>14</sup> — Rozsudek ze dne 15. září 2005, BioID v. OHIM (C-37/03 P, Sb. rozh. s. I-7975, bod 43).

jejíž rozlišovací způsobilost je zvláště vysoká, je nezbytné předložit důkaz o podobnosti označených výrobků nebo služeb<sup>15</sup>.

v bodech 62 a 63 napadeného rozsudku svým vlastním posouzením. Tento argument navrhovatelky je proto třeba odmítnout jako zjevně nepřipustný.

60. Za těchto okolností není argument navrhovatelky, že se Soud dopustil nesprávného právního posouzení tím, že použil chybné právní kritérium, nebo tím, že nepoužil žádné právní kritérium, nýbrž pouhou argumentaci obsahující rozporná tvrzení, opodstatněný.

61. Z přezkumu bodů 60 až 71 napadeného rozsudku vyplývá, že se Soud mohl po provedení podrobné analýzy jednotlivých faktorů charakterizujících vztah mezi dotčenými výrobky a službami oprávněně, aniž by se dopustil nesprávného právního posouzení, domnívat, že výrobky a služby, kterých se týká ochranná známka MOBILIX, nevykazují podobnost se službami označenými označením OBELIX.

62. Pokud jde o argument vycházející ze zjevného rozporu mezi body 62 a 63 napadeného rozsudku a z toho, že v bodě 63 napadeného rozsudku jsou nepřesnosti, je nutno konstatovat, že tento argument má v podstatě za cíl zpochybnit posouzení skutkového stavu, které Soud provedl, a ve skutečnosti navrhuje Soudnímu dvoru, aby nahradil posouzení skutkového stavu provedené Soudem

63. Z týchž důvodů je třeba odmítnout argument navrhovatelky, že Soud neprovedl správně analýzu výrobků spadajících do tříd 9 a 16. S ohledem na analýzy, které Soud provedl, je nutno učinit tentýž závěr, ohledně výtky, že Soud provedl pouze doslovnou analýzu výrobků a služeb, přičemž nezohlednil jejich hospodářský vztah a zejména nezohlednil otázku, zda jim relevantní veřejnost přisuzuje tentýž obchodní původ, byly-li výrobky a služby nabízeny pod totožnou ochrannou známkou.

64. V tomto rámci je třeba rovněž odmítnout výtku vycházející z toho, zda mohl Soud v bodě 81 svého rozsudku<sup>16</sup> dojít k závěru, že pojmové rozdíly, které odlišují dotčená označení, mohou v projednávaném případě neutralizovat fonetické a případné vzhledové podobnosti uvedené výše. Na jedné straně je nutno konstatovat, že Soud správně v bodech 72 a 74 až 80 použil kritéria stanovená judikaturou. Na druhé straně, z bodu 79 napadeného rozsudku týkajícího se slov MOBILIX a OBELIX plyne, že Soud v něm učinil určitá skutková zjištění a že se navrhovatelka snaží zpochybnit posouzení

15 — Usnesení ze dne 9. března 2007, *Alecansan v. OHIM* (C-196/06 P, bod 37).

16 — Znění tohoto bodu je následující: „Z toho vyplývá, že pojmové rozdíly, které odlišují dotčená označení, mohou v projednávaném případě neutralizovat fonetické a případné vzhledové podobnosti uvedené výše“.

skutkového stavu, které Soud provedl, a ve skutečnosti navrhuje Soudnímu dvoru, aby nahradil posouzení skutkových okolností provedené Soudem svým vlastním posouzením.

65. Proto ze všech výše uvedených úvah vyplývá, že tento důvod musí být zamítnut jako neopodstatněný.

*C – Ke třetímu důvodu, vycházejícímu z údajného porušení článku 74 nařízení č. 40/94 tím, že Soud nepřipustil skutečnosti, že ochranná známka OBELIX je všeobecně známá a nadaná vysokou rozlišovací způsobilostí*

#### 1. Argumenty účastníků řízení

66. Navrhovatelka vytýká Soudu, že tím, že odmítl připustit, že ochranná známka OBELIX je všeobecně známá a nadaná vysokou rozlišovací způsobilostí, porušil

článek 74 nařízení č. 40/94. Navrhovatelka zpochybňuje opodstatněnost zjištění Soudu, podle kterého OHIM provedl posouzení skutečností a důkazů, jelikož k tomu byl podle čl. 74 odst. 1 nařízení č. 40/94 povinen, ale že je shledal nedostatečnými pro prokázání proslulosti nezapsaného označení a vysokého stupně rozlišovací způsobilosti zapsaného označení. Jelikož se Orange skutečně účastnila řízení před odvolacím senátem, avšak tvrzení navrhovatelky nepopřela nebo jinak nezpochybnila, bylo by absurdní požadovat, aby předložila všechny důkazy, neboť žádné pravidlo nebo zásada práva Společenství neukládají účastníkovi řízení předložit důkazy prokazující to, o čem není mezi účastníky řízení sporu. Námitkové oddělení a odvolací senát totiž výslovně uznaly všeobecnou známost označení OBELIX. Odvolací senát z toho měl vyvodit závěr, že ochranná známka OBELIX je nadána vysokou rozlišovací způsobilostí a že je všeobecně známá. Mimoto, jelikož všeobecně známé skutečnosti nemusejí být prokazovány, musí se tatáž zásada použít na slavné ochranné známky.

67. OHIM se domnívá, že třetí důvod musí být zamítnut jako zjevně neopodstatněný. Omezení skutkového základu přezkumu provedeného odvolacím senátem na základě článku 74 nařízení č. 40/94 nevyklučuje, aby odvolací senát zohlednil, kromě skutečností uplatňovaných účastníky během námitkového řízení, též skutečnosti všeobecně známé. Nicméně, v projednávaném případě může být považováno za všeobecně známé, že

Obelix je jméno postavy z kresleného příběhu. Toto zjištění nelze přitom jako takové použít na ochrannou známku OBELIX, neboť neexistuje žádný precedens, podle kterého by slavné literární postavy musely být považovány za ochranné známky s dobrým jménem.

68. Za předpokladu, že mezi účastníky řízení není sporu o dobrém jménu ochranné známky OBELIX, není Soud vázán takovým zjištěním, ale má povinnost posoudit, zda odvolací senát tím, že ve sporném rozhodnutí došel k závěru o neexistenci podobnosti mezi ochrannými známkami, neporušil nařízení č. 40/94. V rámci řízení *inter partes* před OHIM nepožaduje žádná zásada, aby skutečnosti nezpochybněné druhým účastníkem řízení byly považovány za prokázané.

## 2. Posouzení

69. Úvodem je třeba poznamenat, že navrhovatelka zpochybňuje legalitu a správnost posouzení proslulosti provedených odvolacím senátem a Soudem v napadeném rozsudku.

70. Jak bylo připomenuto v bodě 57, kasační opravný prostředek je omezen na právní otázky. Pouze Soud je proto příslušný ke zjištění a posouzení relevantních skutkových okolností, jakož i k posouzení důkazů. Posouzení těchto skutkových okolností a důkazů tedy nepředstavuje, s výhradou případu, kdy by došlo k jejich zkreslení, právní otázku, která podléhá jako taková přezkumu Soudního dvora v rámci opravného prostředku.

71. Naproti tomu, jestliže navrhovatel zpochybňuje výklad nebo použití práva Společenství Soudem, právní otázky přezkoumané v prvním stupni mohou být v řízení o opravném prostředku znovu projednány. Jestliže by totiž navrhovatel nemohl tímto způsobem založit svůj opravný prostředek na důvodech a argumentech již použitých před Soudem, bylo by uvedené řízení zčásti zbaveno svého smyslu<sup>17</sup>.

72. Pokud jde o opodstatněnost třetího důvodu, je třeba připomenout, že podle čl. 74 odst. 1 nařízení č. 40/94 v průběhu řízení zkoumá OHIM skutečnosti z moci úřední; v řízení týkajícím se relativních důvodů zamítnutí se však úřad při zkoumání omezí na skutečnosti, důvody a návrhy přednesené účastníky. V tomto ohledu je třeba

17 — Rozsudek ze dne 22. června 2006, Storck v. OHIM (C-25/05 P, Sb. rozh. s. I-5719, bod 48).



zdůraznit, že přihlašovatel, který odkazuje na všeobecně známé skutečnosti, může zpochybnit správnost skutkových zjištění odvolacího senátu týkajících se proslulosti před Soudem.

*D – Ke čtvrtému důvodu, vycházejícímu z údajného porušení článku 63 nařízení č. 40/94 a čl. 135 odst. 4 jednacího řádu Soudu tím, že byla zamítnuta návrhová žádání směřující ke zrušení sporného rozhodnutí v důsledku neuplatnění čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94*

73. Přitom zjištění všeobecné známosti skutečností Soudem, mezi které patří rovněž proslulost označení OBELIX, na kterých odvolací senát OHIM založil své rozhodnutí, představuje posouzení skutkového stavu, které kromě případu zkreslení nepodléhá přezkumu Soudního dvora v rámci kasačního opravného prostředku<sup>18</sup>. V projednávaném případě přitom k žádnému zkreslení nedošlo.

#### 1. Argumenty účastníků řízení

74. Soud se tudíž nedopustil nesprávného právního posouzení tím, že v bodech 32 až 36 napadeného rozsudku rozhodl, že právní posouzení proslulosti a rozlišovací způsobilosti označení OBELIX není dostatečně podloženo skutečnostmi a důkazy.

75. Třetí důvod kasačního opravného prostředku je tedy třeba zamítnout jako neopodstatněný.

76. Soud tím, že prohlásil návrh navrhovatelky podaný Soudu a směřující ke zrušení sporného rozhodnutí z důvodu, že odvolací senát neuplatnil čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, za nepřijatelný, porušil článek 63 nařízení č. 40/94 a čl. 135 odst. 4 jednacího řádu Soudu. Soud se dopustil nesprávného právního posouzení tím, že vycházel z chybného výkladu předmětu odvolacího řízení a rovněž nezohlednil skutečnost, že se odvolací senát nemohl omezit pouze na posouzení před ním uplatňovaných skutečností a důkazů, ale měl svůj přezkum rozšířit na skutečnosti předložené v prvním stupni, i když tato otázka nebyla výslovně vznesena v odůvodnění odvolání.

<sup>18</sup> — Tamtéž, bod 53.

77. Navrhovatelka tvrdí, že ačkoli se argumenty, které uplatnila před odvolacím senátem, týkaly čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, z přiměřeného výkladu dokumentů předložených v rámci námitkového a odvolacího řízení je patrné, že navrhovatelka ustavičně tvrdila, že je majitelkou ochranné známky OBELIX, souběžně chráněné jako zapsaná ochranná známka Společenství, jako všeobecně známá ochranná známka ve smyslu čl. 8 odst. 2 písm. c) nařízení č. 40/94 a jako slavná ochranná známka. Navrhovatelka opakovaně tvrdila, že všeobecně známá ochranná známka spadající pod čl. 8 odst. 2 písm. c) nařízení č. 40/94 je rovněž ochrannou známkou těšící se dobrému jménu ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94.

78. Zjištění odvolacího senátu, že navrhovatelka výslovně omezila své odvolání na otázky týkající se čl. 8 odst. 1 nařízení č. 40/94, je nesprávné, což navrhovatelka popřela před Soudem. Navrhovatelka se před Soudem rovněž vyjádřila ke vztahu mezi odstavci 2 a 5 článku 8 nařízení č. 40/94, aby prokázala, že ochranné známky chráněné těmito ustanoveními mají dnes tutéž konotaci. Soud v napadeném rozsudku tento argument

věcně nepřezkoumal, jelikož měl za to, že tento bod návrhových žádání je nepřipustný.

79. OHIM odpovídá, že tento důvod je zjevně neopodstatněný. Ve svém sdělení o námitce totiž navrhovatelka založila zaškrtnutím příslušných políček tyto námitky na dvou důvodech – nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou a neoprávněném prospěchu z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo újme jim způsobené, když předložila skutečnosti a důkazy na podporu svých námitek. Navrhovatelka však neuplatnila posledně uvedený důvod námitek vycházející z čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94. Navzdory nepředložení těchto důkazů námitkové oddělení OHIM na toto ustanovení poukázalo, přičemž upřesnilo, že není nezbytné posuzovat opodstatněnost námitek s ohledem na čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, jelikož označení nejsou podobná. Při podání odvolání proti tomuto rozhodnutí navrhovatelka odvolacímu senátu nenavrhlha použít čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 a toto ustanovení ani neuvedla v popisu důvodů. S ohledem na výše uvedené a na skutečnost, že navrhovatelka nikdy neuvedla starší ochrannou známku, jejíž rozlišovací způsobilost nebo dobré jméno by bylo přihláškou ochranné známky Společenství ohroženo, došel odvolací senát k závěru, že účelem dokumentů předložených v rámci námitkového řízení je spíše prokázat proslulost nezapsané ochranné známky, předložené jako jedno ze dvou starších práv, nebo případně zvýšené rozlišo-

vací způsobilosti zapsané ochranné známky, ale nikoliv jejího dobrého jména ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94. Odvolací senát tedy o použitelnosti čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 nerozhodl.

odvolacího senátu<sup>19</sup> a z písemných vyjádření účastníků řízení v rámci tohoto kasačního opravného prostředku, jakož i z napadeného rozsudku a ze zprávy k jednání Soudu totiž vyplývá, že důvod týkající se porušení čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 byl poprvé uplatněn před Soudem.

80. Navrhovatelka přitom namísto toho, aby tvrdila, že odvolací senát tím, že neposoudil čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, porušil článek 74 nařízení č. 40/94, ve své žalobě následně podané k Soudu tvrdila, že porušil čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94. Vzhledem k tomu, že odvolací senát čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 neposoudil, Soud oprávněně ve světle čl. 135 odst. 4 jednacího řádu Soudu došel k závěru, že návrh navrhovatelky, aby Soud rozhodl o návrhu týkajícím se použití tohoto ustanovení, není přípustný.

## 2. Posouzení generální advokátky

81. Úvodem je třeba konstatovat, že navrhovatelka ve svých námitkách a ve svém odvolání podaném k odvolacímu senátu nepožadovala přezkum legality na základě čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94. Z napadeného rozhodnutí

82. Jak zdůrazňuje navrhovatelka<sup>20</sup>, je třeba poznamenat, že je poměrně složité rozlišovat mezi všeobecně známými ochrannými známkami a ochrannými známkami s dobrým jménem. Existuje totiž podobnost mezi čl. 8 odst. 1 a čl. 8 odst. 2 nařízení č. 40/94, na straně jedné, a čl. 8 odst. 5 téhož nařízení, na straně druhé. Nicméně, z odkazu na slavnou a všeobecně známou povahu v rámci čl. 8 odst. 2 písm. c) nelze vyvodit rovněž odkaz na čl. 8 odst. 5 tohoto nařízení, který se týká případu, kdy výrobky a služby obou ochranných známek, z nichž jedna má ve Společenství dobré jméno, nejsou podobné. Výklad, že je čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 pouhým pokračováním čl. 8 odst. 1 a čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení a že je třeba je posuzovat společně, přestože čl. 8 odst. 5 nebyl před odděleními OHIM uplatněn, by nerespektoval působnost čl. 8 odst. 5. Z pohledu systematického výkladu totiž jak z vnitřního, tak z vnějšího systému článku 8 nařízení č. 40/94 vyplývá, že se v odstavcích 1, 2 a 5 jedná o odlišná kritéria. Vnější systém, to znamená struktura textu, jasně ukazuje, že

19 — Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu ze dne 14. července 2003, věc R 559/2002-4, bod 7.

20 — Kasační opravný prostředek, bod 143.

odstavce 1, 2 a 5 článku 8 uvedeného nařízení jsou odlišnými odstavci. Podle vnitřního systému, to znamená uspořádání obsahu textu, jsou cíle těchto odstavců odlišné<sup>21</sup>.

83. Z tohoto pohledu nemůže navrhovatelka, která opomenula zpochybnit legalitu rozhodnutí námitkového oddělení a odvolacího senátu z hlediska čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, zhojit svoji nečinnost odkazem na podobná ustanovení.

84. Krom toho, v rámci sporu o neplatnost rozhodnutí postoupeného soudu Společenství musí být legalita napadeného aktu posuzována v závislosti na skutkovém a právním stavu, který existoval ke dni, kdy byl akt přijat<sup>22</sup>. Stejně tak je tomu v rámci sporu podle článku 63 nařízení č. 40/94. Podle ustálené judikatury má totiž žaloba podle tohoto článku za cíl přezkum legality rozhodnutí odvolacích senátů OHIM ve smyslu článku 63 nařízení č. 40/94. Jestliže totiž podle čl. 63 odst. 3 nařízení č. 40/94 Soud „má pravomoc napadené rozhodnutí zrušit nebo jej změnit“,

musí být tento odstavec vykládán ve světle předchozího odstavce, podle něhož „žalobu lze podat pro nepříslušnost, podstatné porušení procesních ustanovení, porušení Smlouvy, tohoto nařízení nebo prováděcích předpisů nebo zneužití pravomocí“, a v rámci článků 229 ES a 230 ES. Přezkum legality vykonávaný Soudem nad rozhodnutím odvolacího senátu musí být tedy prováděn s ohledem na právní otázky, které byly předneseny před odvolacím senátem<sup>23</sup>. Přitom je nesporné, že čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 nebyl součástí právních otázek předložených odvolacímu senátu.

85. Navrhovatelka proto nemohla dosáhnout toho, aby Soud rozhodl o tomto důvodu, vycházejícím z případného nerespektování článku 63 nařízení č. 40/94 a jednacího řádu Soudu zamítnutím návrhových žádání směřujících ke zrušení sporného rozhodnutí v důsledku neuplatnění čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, když tento důvod nebyl předložen v průběhu správní fáze řízení před OHIM.

21 — K pojmům vnitřního a vnějšího systému, viz Heck, P., „Das Problem der Rechtsgewinnung“, *Gesetzesauslegung und Interessenjurisprudenz, Begriffsbildung und Interessenjurisprudenz*, Berlín, Curych, 1968, s. 188-189.

22 — Rozsudek ze dne 7. února 1979, Francie v. Komise (15/76 a 16/76, Recueil, s. 321, bod 7). V této věci Francouzská republika zpochybnila legalitu určitých rozhodnutí o schválení účetních závěrek předložených Francouzskou republikou na základě výdajů za období 1971 a 1972 financovaných z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF), když se dovolávala odstranění závad po přijetí rozhodnutí o zjištěných nedostatcích.

86. Soud tím, že odmítl důvod vycházející z čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 jako nepřípustný, neporušil článek 63 nařízení

23 — Rozsudek Soudu ze dne 31. května 2005, Solo Italia v. OHIM – Nuova Sala (PARMITALIA) (T-373/03, Sb. rozh. s. II-1881, bod 25).

č. 40/94 a čl. 135 odst. 4 jednacího řádu Soudu, když zamítl návrhová žádání směřující ke zrušení sporného rozhodnutí v důsledku neuplatnění čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94. Tento důvod není opodstatněný.

čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, nebo měl-li by sám rozhodnout o bodu žalobního návrhu vycházejícím z čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, musel by v každém případě vrátit věc odvolacímu senátu, aby umožnil navrhovatelce prokázat tyto požadavky před odvolacím senátem.

*E – Kpátému důvodu, vycházejícímu z údajného nerespektování článku 63 nařízení č. 40/94 a čl. 44, 48 a 135 odst. 4 jednacího řádu Soudu z důvodu prohlášení bodu návrhových žádání směřujícího k vrácení věci odvolacímu senátu za nepřipustný*

#### 1. Argumenty účastníků řízení

87. Navrhovatelka se domnívá, že rozsudek Soudu porušil článek 63 nařízení č. 40/94 a čl. 44, 48 a 135 odst. 4 jednacího řádu Soudu tím, že prohlásil bod návrhových žádání předložený podpůrně na jednání a směřující k tomu, aby Soud vrátil věc odvolacímu senátu, aby bylo navrhovatelce umožněno prokázat dobré jméno ochranné známky OBELIX, za nepřipustný. V průběhu jednání před Soudem došla navrhovatelka k závěru, že měl-li by Soud přijmout hlavní návrhová žádání, podle kterých odvolací senát porušil

88. Navrhovatelka tvrdí, že, zaprvé, návrhové žádání směřující k vrácení věci před odvolací senát, aby mohla navrhovatelka prokázat požadavek založený na čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, není „novým“ návrhovým žádáním, ale podpůrným návrhovým žádáním ve vztahu k hlavním návrhovým žádáním založeným na čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94. Toto podpůrné návrhové žádání je nezbytné v souladu s hlavními návrhovými žádáními, a nepředstavuje tedy „nové“ návrhové žádání ve smyslu napadeného rozsudku. Zadruhé, Soud zřejmě uplatnil pojem „předmět“, použitý v čl. 135 odst. 4 svého jednacího řádu, který se mění při každém přidání „návrhového žádání“ k původním návrhovým žádáním, nezávisle na jeho povaze a kontextu. Předmětem řízení před odvolacím senátem bylo to, zda MOBILIX může být zapsána jako ochranná známka Společenství pro veškeré výrobky, nebo část z nich, pro které byla přihláška podána, vzhledem k námitkám předloženým navrhovatelkou na základě její ochranné známky OBELIX. Navrhovatelka tento předmět nijak nezměnila a hlavní návrhová žádání, směřující ke zrušení napadeného rozhodnutí odvolacího senátu, nezbytně zahrnují veškerá k němu příslušná návrhová žádání.

89. Navrhovatelka zdůrazňuje, že článek 44 jednacího řádu Soudu výslovně ani nepřímou nezakazuje ve fázi řízení následující po podání návrhu na zahájení řízení upřesnit v rámci hlavního bodu návrhových žádání podpůrná návrhová žádání. Stejně tak článek 48 jednacího řádu Soudu takový zákaz neobsahuje.

90. OHIM tvrdí, že tento důvod je zjevně neopodstatněný. Mimoto je tento podpůrně předložený bod návrhových žádání založen na novém důvodu, podle kterého odvolací senát porušil čl. 74 odst. 1 nařízení č. 40/94 tím, že nerozhodl o použitelnosti čl. 8 odst. 5 uvedeného nařízení, a byl navrhovatelkou předložen teprve tehdy, když pochopila, že její důvod vycházející z porušení čl. 8 odst. 5 je nepřipustný. Vzhledem k tomu, že tento podpůrný bod návrhových žádání byl předložen až ve fázi jednání, Soud ho oprávněně, s odkazem na články 44 a 48 jednacího řádu Soudu, prohlásil za nepřipustný.

## 2. Posouzení

91. Jak bylo rovněž připomenuto v bodech 57 a 70, pokud se týká případných vad řízení,

podle čl. 225 prvního pododstavce ES a čl. 58 odst. 1 prvního pododstavce statutu Soudního dvora je kasační opravný prostředek omezen na právní otázky. Podle posledně uvedeného ustanovení se musí zakládat na důvodech vycházejících z nepřislušnosti Soudu, nedostatků řízení před Soudem, které poškozují zájmy navrhovatele, jakož i na porušení právních předpisů Společenství Soudem<sup>24</sup>. Soudní dvůr je tak příslušný k tomu, aby ověřil, zda před Soudem nedošlo k nedostatkům řízení, které poškodily zájmy navrhovatele, a musí se přesvědčit, že byly dodrženy obecné právní zásady a procesní pravidla použitelné v oblasti důkazního břemene a zajišťování důkazů<sup>25</sup>.

92. Návrhová žádání, na která odkazují čl. 38 odst. 1 jednacího řádu Soudního dvora a čl. 44 odst. 1 písm. d) jednacího řádu Soudu, představují předmět návrhu<sup>26</sup> a obsahují výrok rozhodnutí soudu Společenství podle představa navrhovatele<sup>27</sup>. V důsledku toho jsou součástí předmětu řízení a musejí být uvedeny v návrhu.

24 — Rozsudek ze dne 17. prosince 1998, Baustahlgebebe v. Komise (C-185/95 P, Recueil, s. I-8417, bod 18).

25 — Rozsudek ze dne 15. června 2000, TEAM v. Komise (C-13/99 P, Recueil, s. I-4671, bod 36).

26 — Rideau J., a Picod F., „Code des procédures juridictionnelles de l'Union européenne“, 2. vydání, Paříž, 2002, s. 592.

27 — Lenaerts, K., Arts, D., Maselis, I., a Bray R., uvedeno výše, s. 553.

93. Uznává-li soud Společenství přípustnost podpůrných návrhových žádání (eventualiter) odpovídajících případu zamítnutí hlavních návrhových žádání (principaliter) obsažených v návrhu na zahájení řízení<sup>28</sup>, situace se zdá být odlišná, jsou-li podpůrná návrhová žádání vznesena v průběhu řízení, či dokonce na jednání. Taková návrhová žádání jsou totiž, přestože byla vznesena podpůrně, novými návrhovými žádáními měnícími předmět řízení, neboť vyjadřují návrh podaný po uplynutí kogentní lhůty stanovené k podání procesního prostředku, který by měl být posouzen v případě zamítnutí návrhových žádání vznesených *principaliter*.

94. Podle ustálené judikatury umožňuje čl. 42 odst. 2 první pododstavec jednacího řádu Soudního dvora navrhovateli výjimečně uplatnit nové důvody na podporu návrhových žádání vznesených v návrhu na zahájení řízení. Naopak, toto ustanovení v žádném případě neumožňuje navrhovateli podávat nová návrhová žádání<sup>29</sup>. Rovněž rovnocenná ustanovení čl. 48 odst. 2 jednacího řádu Soudu umožňují za určitých okolností předkládat nové důvody v průběhu řízení. Přitom tato ustanovení nemohou být v žádném případě vykládána tak, že umožňují navrhovateli

předložit soudu Společenství nová návrhová žádání, a změnit tak předmět řízení<sup>30</sup>.

95. Nicméně, přeformulování původních návrhových žádání je přípustné za podmínky, že pouze upřesňuje návrhová žádání uvedená v návrhu nebo pokud jsou přeformulovaná návrhová žádání vzhledem k původním návrhovým žádáním omezena<sup>31</sup>.

96. Je tedy třeba posoudit, zda bod návrhových žádání předložený navrhovatelkou podpůrně na jednání před Soudem představuje přeformulování stávajících návrhových žádání nebo nové návrhové žádání.

97. Svým podpůrným návrhovým žádáním navrhovatelka navrhovala v podstatě Soudu, aby tím, že vrátí věc odvolacímu senátu, aby mohla prokázat, že se její ochranná známka těší dobrému jménu ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, udělil OHIM příkaz věcně přezkoumat její požadavky. Je třeba uvést, že podpůrně předložený bod návrhových žádání směřuje nikoliv k upřesnění podmínek

28 — Rideau, J., a Picod, F., „Code des procédures juridictionnelles de l'Union européenne“, uvedený výše, s. 592. Pro právní nauku týkající se podpůrně vznesených návrhových žádání, viz Rosenberg, L., Schwab, K.-H., a Gottwald, S., „Zivilprozessrecht“, uvedeno výše, s. 649.

29 — Rozsudek ze dne 18. října 1979, GEMA v. Komise, (125/78, Recueil, s. 3173, bod 26).

30 — Rozsudek Soudu ze dne 18. září 1992, Asia Motor France a další v. Komise (T-28/90, Recueil, s. II-2285, bod 43).

31 — Rozsudky Soudu ze dne 21. října 1998, Vicente-Núñez v. Komise, T-100/96, Recueil FP, s. I-A-591 a II-1779, bod 51, a ze dne 2. června 2005, Strohm v. Komise (T-177/03, Sb. VŠ s. I-A-147 a II-651, bod 21).

zrušení, jak tvrdí navrhovatelka, ale k návrhu, aby byl OHIM udělen příkaz. Přitom podle čl. 63 odst. 6 nařízení č. 40/94 je OHIM povinen provést nezbytná opatření, aby vyhověl rozhodnutí soudu Společenství. Soudu tedy nepřisluší ukládat OHIM příkazy. OHIM totiž přísluší, aby vyvodil důsledky z výroku a odůvodnění rozsudků Soudu<sup>32</sup>.

100. Tento důvod kasačního opravného prostředku tedy nemůže obstát.

*F – K šestému důvodu vycházejícímu z údajného nerespektování článku 63 nařízení č. 40/94 a čl. 135 odst. 4 jednacího řádu Soudu z důvodu nepřipuštění určitých dokumentů*

98. Je nutno konstatovat, že navrhovatelka tak podpůrně předložila nový bod návrhových žádání, kterým žádá, aby byl OHIM udělen příkaz. Snažila se tak změnit předmět řízení.

#### 1. Argumenty účastníků řízení

101. Navrhovatelka tvrdí, že rozsudek Soudu porušuje článek 63 nařízení č. 40/94 a čl. 135 odst. 4 jednacího řádu Soudu tím, že prohlásil určité dokumenty předložené poprvé před Soudem za nepřipustné. Podle navrhovatelky totiž jednací řád neobsahuje žádný zákaz týkající se předkládání důkazů před Soudem.

99. Soud mohl oprávněně, aniž by se dopustil jakéhokoliv právního pochybení, podpůrné návrhové žádání předložené na jednání zamítnout jako nové návrhové žádání.

102. Navrhovatelka kritizuje pojetí předmětu řízení v čl. 135 odst. 4 jednacího řádu Soudu, kterým se Soud řídil. Skutečnosti, které navrhovatelka předložila k podepření svých argumentů, totiž nejsou součástí „předmětu“,

32 — Rozsudky Soudu ze dne 31. ledna 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v. OHIM (Giroform) (T-331/99, Recueil, s. II-433, bod 33); ze dne 27. února 2002, Eurocool Logistik v. OHIM (EUROCOOL) (T-34/00, Recueil, s. II-683, bod 12); ze dne 3. července 2003, Alejandro v. OHIM – Anheuser-Busch (BUDMEN) (T-129/01, Recueil, s. II-2251, bod 22), a usnesení Soudu ze dne 6. září 2006, Hensotherm v. OHIM (T-366/04, Sb. rozh. s. II-65, bod 17).



ale jedná se o důkazy ve věci. Pouze proto, že odvolací senát jako poslední stupeň správního řízení považoval tyto důkazy za nedostatečné pro prokázání požadavků navrhovatelky, předložila navrhovatelka před Soudem nové důkazy.

## 2. Posouzení

103. Podle navrhovatelky je rovněž neslučitelné s úlohou Soudu, jako soudní instance prvního stupně provádějící přezkum legality rozhodnutí OHIM, odmítnout zohlednit před ním předložené důkazy.

104. OHIM připomíná, že úloha Soudu spočívá v přezkumu legality rozhodnutí odvolacích senátů, a nikoliv v ověřování, zda v okamžiku, kdy rozhoduje o žalobě proti rozhodnutí odvolacího senátu OHIM, může legálně přijmout nové rozhodnutí se stejným výrokem jako napadené rozhodnutí. Z toho vyplývá, že nelze vytykat OHIM protiprávnost, co se týče skutkových poznatků, které mu nebyly předloženy. Skutkové okolnosti předložené před Soudem, aniž by byly předtím předloženy před odděleními OHIM, musejí být odmítnuty.

105. Jak bylo připomenuto v bodech 57, 70 a 91, kasační opravný prostředek je omezen na právní otázky. Pouze Soud je proto příslušný ke zjištění a posouzení relevantních skutkových okolností, jakož i k posouzení důkazů. Posouzení těchto skutkových okolností a důkazů tedy nepředstavuje, s výhradou případu, kdy by došlo k jejich zkreslení, právní otázku, která podléhá jako taková přezkumu Soudního dvora v rámci opravného prostředku.

106. Je třeba rovněž připomenout, že v případě kasačního opravného prostředku není Soudní dvůr příslušný ke zjišťování skutkového stavu ani v zásadě k přezkumávání důkazů, které Soud přijal na podporu tohoto skutkového stavu. Pokud totiž tyto důkazy byly řádně získány a byly dodrženy obecné právní zásady a procesní pravidla použitelná v oblasti důkazního břemene a zajišťování důkazů, přísluší samotnému Soudu posoudit hodnotu, kterou je třeba přiznat důkazům, které mu byly předloženy. Toto posouzení tudíž nepředstavuje, s výhradou případu zkreslování důkazů předložených u Soudu, právní otázku, která by podléhala přezkumu Soudního dvora<sup>33</sup>.

33 — Rozsudek ze dne 25. ledna 2007, Sumitomo Metal Industries a Nippon Steel v. Komise (C-403/04 P a C-405/04 P, Sb. rozh. s. I-729, bod 38).

107. Přestože se navrhovatelka odvolává na to, zda byl tím, že došlo k prohlášení návrhu důkazů ve formě pěti dokumentů za nepřipustné, nerespektován jednací řád Soudu, jedná se ve skutečnosti o důvod vycházející ze zkreslení důkazů.

108. Nicméně, v projednávaném případě nedošlo k žádnému zkreslení důkazů ani k nerespektování jednacího řádu Soudu.

109. Přitom i za předpokladu, že by oněch pět důkazů předložených navrhovatelkou před Soudem mohlo prokázat proslulost označení OBELIX, nebyly předány OHIM v rámci postupu, v rámci kterého bylo vydáno napadeného rozhodnutí, a nebyly projednány včas, to znamená před přijetím napadeného rozhodnutí. V rámci sporu o neplatnost postoupeného soudu Společenství totiž musí být legalita napadeného aktu posuzována v závislosti na skutkovém a právním stavu, který existoval ke dni, kdy byl akt přijat<sup>34</sup>.

110. Odkazem na bod 16 svého rozsudku a čl. 135 odst. 4 svého jednacího řádu chtěl Soud zdůraznit povahu sporu o neplatnost. Přitom je nesporné, že oněch pět dokumentů

nebylo OHIM předloženo. Aby mohly být zohledněny, musely by být předloženy v průběhu správního řízení před OHIM.

111. Šestý důvod tedy není relevantní.

112. Kasační opravný prostředek navrhovatelky je třeba zamítnout v plném rozsahu.

## VI – K nákladům řízení

113. V souladu s čl. 69 odst. 2 jednacího řádu Soudního dvora, který se podle článku 118 téhož jednacího řádu použije na řízení o kasačním opravném prostředku, je účastníku řízení, který neměl ve věci úspěch, uložena náhrada nákladů řízení. Proto by měla být navrhovatelce uložena náhrada nákladů řízení, pokud budou, jak navrhuji, v plném rozsahu zamítnuty důvody kasačního opravného prostředku předložené navrhovatelkou.

<sup>34</sup> — Rozsudek Francie v. Komise, výše uvedený v poznámce 22, bod 7.

## **VII – Závěry**

114. Na základě výše uvedených úvah navrhuji, aby Soudní dvůr:

- 1) zamítl kasační opravný prostředek a
- 2) uložil Les Éditions Albert René SARL náhradu nákladů řízení.