

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
VERICY TRSTENJAK

przedstawiona w dniu 29 listopada 2007 r.¹

I — Uwagi wstępne

1. Skarżąca — Éditions Albert René SARL — wnosi do Trybunału o uchylenie wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich (trzecia izba) z dnia 27 października 2005 r. w sprawie T-336/03 Éditions Albert René przeciwko OHIM — Orange (MOBILIX), Rec. s. II-4667, zwanego dalej „zaskarżonym wyrokiem”, w którym Sąd oddalił skargę na decyzję Czwartej Izby Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 14 lipca 2003 r. (sprawa R 0559/2002–4) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy skarżącą a spółką Orange A/S (zwaną dalej „Orange”), mającego za przedmiot sprzeciw wniesiony przez uprawnionego z wcześniejszego znaku towarowego „OBELIX”, mianowicie skarżącą, odnośnie do rejestracji jako wspólnotowego znaku towarowego oznaczenia słownego „MOBILIX”. Wydział Sprzeciwów odrzucił sprzeciw skarżącej, a Czwarta Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie w części.

2. Skarżąca uważa przede wszystkim, że Sąd w swoim wyroku, oceniając prawdopodobień-

stwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do towarów i usług oznaczanych dwoma podobnymi znakami towarowymi, naruszył regułę zakazującą reformationis in peius i w sposób mechaniczny zastosował doktrynę tak zwanego „znoszenia się”.

II — Ramy prawne

3. Artykuł 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego², dotyczący względnych podstaw odmowy rejestracji, stanowi:

„1. W wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli:

1 — Język oryginału: francuski.

2 — Dz.U. 1994, L 11, s. 1.

- a) jest on identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym, a towary lub usługi, dla których wnioskuje się o rejestrację, są identyczne z towarami lub usługami, dla których wcześniejszy znak towarowy jest chroniony;
- ii) znaki towarowe zarejestrowane w państwie członkowskim lub, w przypadku Belgii, Niderlandów lub Luksemburga, w Urzędzie Znaków Towarowych Beneluksu;
- iii) znaki towarowe rejestrowane na mocy międzynarodowych uzgodnień obowiązujących w państwie członkowskim;
- b) z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców] na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym.
- b) zgłoszenia znaków towarowych określone w lit. a), z zastrzeżeniem ich rejestracji;

2. Do celów ust. 1 »wcześniejsze znaki towarowe« oznaczają:

- a) znaki towarowe następujących rodzajów, w odniesieniu do których data złożenia wniosku o rejestrację jest wcześniejsza od daty wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego, biorąc pod uwagę, w odpowiednim przypadku, prawo pierwszeństwa w odniesieniu do tych znaków towarowych:
 - c) znaki towarowe, które w dniu dokonania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego lub odpowiednio w dniu zastrzeżenia pierwszeństwa dla zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, są powszechnie znane w państwie członkowskim w znaczeniu, w jakim wyrażenie »powszechnie znane« jest używane w art. 6a konwencji paryskiej.
- [...]

- i) wspólnotowe znaki towarowe;

5. Ponadto w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego, w rozu-

mieniu ust. 2, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli jest on identyczny lub podobny do wcześniejszego znaku i jest zarejestrowany dla towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których wcześniejszy znak jest zarejestrowany, jeżeli, w przypadku wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego, cieszy się on renomą we Wspólnocie, i w przypadku wcześniejszego krajowego znaku towarowego, cieszy się on renomą w danym państwie członkowskim i jeżeli używanie bez uzasadnionego powodu tego znaku towarowego przynosiłoby nienależyte korzyści z tego powodu lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomę takiego wcześniejszego znaku towarowego”.

4. Artykuł 74 tego rozporządzenia, dotyczący badania przez OHIM stanu faktycznego z urzędu, stanowi:

„1. W trakcie postępowania [OHIM] bada stan faktyczny z urzędu; jednakże w postępowaniu odnoszącym się do względnych podstaw odmowy rejestracji Urząd ogranicza się w tym badaniu do stanu faktycznego, dowodów i argumentów przedstawionych przez strony oraz poszukiwanego zadośćuczynienia.

2. [OHIM] może nie wziąć pod uwagę stanu faktycznego lub dowodów, których zainteresowane strony nie przedstawiły w odpowiednim terminie”.

5. Artykuł 44 regulaminu Sądu Pierwszej Instancji³ stanowi:

„§ 1 Skarga określona w art. 21 statutu Trybunału Sprawiedliwości powinna zawierać:

- a) nazwisko albo nazwę oraz miejsce zamieszkania albo siedzibę skarżącego;
- b) oznaczenie strony, przeciwko której wnoszona jest skarga;
- c) przedmiot sporu oraz zwięzłe przedstawienie powołanych zarzutów;
- d) żądania skarżącego;
- e) w stosownym przypadku wnioski dowodowe.

³ — Dz.U. L 136, s. 1, ze sprostowaniem w Dz.U. L 317, s. 34.

§ 2 Dla celów postępowania skarga powinna wskazywać adres do doręczeń w miejscu, w którym ma siedzibę Sąd, oraz nazwisko osoby, która została upoważniona i wyraziła zgodę na odbieranie doręczanych pism.

§ 4 W stosownym przypadku do skargi załącza się dokumenty określone w art. 21 akapit drugi statutu Trybunału Sprawiedliwości.

Oprócz lub zamiast wskazania adresu do doręczeń, określonego w akapicie pierwszym, skarga może zawierać wskazanie, że adwokat lub radca prawny, lub pełnomocnik wyraża zgodę na doręczanie mu pism za pośrednictwem faksu lub innego technicznego środka komunikacji.

§ 5 Jeżeli skarżącym jest osoba prawna prawa prywatnego, do skargi dołącza się:

- a) statut lub aktualny wyciąg z rejestru przedsiębiorstw albo aktualny wyciąg z rejestru stowarzyszeń, albo inny dowód posiadania osobowości prawnej;
- b) dowód, iż pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu zostało udzielone przez osobę do tego uprawnioną.

Jeżeli skarga nie spełnia wymagań określonych w akapicie pierwszym i drugim, wszelkie doręczenia dla tej strony związane z postępowaniem będą do czasu usunięcia braków dokonywane listem poleconym adresowanym do jej pełnomocnika albo adwokata lub radcy prawnego. W drodze odstępstwa od przepisów art. 100 § 1 doręczenia uważa się za właściwie dokonane z chwilą złożenia listu poleconego w urzędzie pocztowym w miejscu, w którym znajduje się siedziba Sądu.

§ 3 Adwokat lub radca prawny działający jako doradca lub przedstawiciel strony składa w sekretariacie dokument poświadczający, iż jest on uprawniony do występowania przed sądami jednego z państw członkowskich lub innego państwa będącego stroną porozumienia EOG.

§ 5a Do skargi wniesionej zgodnie z art. 238 traktatu WE lub art. 153 traktatu EWEA na mocy klauzuli arbitrażowej umieszczonej w umowie prawa publicznego lub prywatnego zawartej przez Wspólnotę lub w jej imieniu załącza się egzemplarz umowy zawierającej taką klauzulę.

§ 6 Jeżeli skarga nie spełnia wymagań wymienionych w § 3–5 niniejszego artykułu, sekretarz wyznacza rozsądny termin na jej poprawienie lub uzupełnienie poprzez dołączenie jednego z wyżej wymienionych dokumentów. Jeżeli skarżący nie poprawi lub nie uzupełni skargi w wyznaczonym terminie, Sąd decyduje, czy niespełnienie tych wymagań pociąga za sobą niedopuszczalność skargi”.

ralnego wyznaczyć stronie przeciwnej termin na ustosunkowanie się do tych zarzutów.

Rozstrzygnięcie w przedmiocie dopuszczalności zarzutu następuje w wyroku kończącym postępowanie w sprawie”.

6. Artykuł 48 regulaminu Sądu Pierwszej Instancji stanowi:

7. Artykuł 135 § 4 regulaminu Sądu Pierwszej Instancji stanowi, że pisma stron nie mogą zmieniać przedmiotu sporu przed Izbą Odwoławczą.

„§ 1 Strony mogą wskazać nowe dowody na poparcie swojej argumentacji w replice i w duplice, uzasadniając opóźnienie w ich wskazaniu.

III — Stan faktyczny

§ 2 Nie można podnosić nowych zarzutów w toku postępowania, chyba że ich podstawą są okoliczności prawne i faktyczne ujawnione dopiero w toku postępowania.

8. W dniu 7 listopada 1997 r. na mocy rozporządzenia nr 40/94, z późniejszymi zmianami, Orange wniosła do OHIM o rejestrację oznaczenia słownego MOBILIX jako wspólnotowego znaku towarowego.

Jeżeli w toku postępowania jedna ze stron podniesie nowe zarzuty, o których mowa w poprzednim akapicie, prezes może, także po upływie zwykłych terminów procesowych, na podstawie sprawozdania sędziego sprawozdawcy oraz po wysłuchaniu rzecznika gene-

9. Towary i usługi objęte wnioskiem o rejestrację należą do klas 9, 16, 35, 37, 38 i 42 porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów

i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadają, dla każdej z tych klas, następującemu opisowi:

- „Aparaty, urządzenia i instalacje telekomunikacyjne, z uwzględnieniem telefonii, telefonów i telefonów komórkowych, i włączając w to anteny i teleskopy paraboliczne, akumulatory i baterie, transformatory i konwektory, kodowarki i dekodery, karty zakodowane i służące odkodowywaniu, karty telefoniczne, aparaty i urządzenia do sygnalizacji i szkolenia, elektroniczne książki telefoniczne, części i akcesoria (nieujęte w innych klasach) do wszystkich ww. towarów”, należące do klasy 9;
- „karty telefoniczne”, należące do klasy 16;
- „usługi poczty głosowej (dla klientów czasowo nieobecnych), doradztwo i wspieranie w zakresie zarządzania i organizacji, doradztwo i pomoc w zakresie wspierania zadań handlowych”, należące do klasy 35;
- „instalacja i naprawa telefonów, budowa, naprawa, montaż”, należące do klasy 37;
- „telekomunikacja, włączając w to informacje w zakresie telekomunikacji, komunikaty za pośrednictwem telefonu lub telegrafu, komunikaty pojawiające się na ekranie komputera i telefonu komórkowego, nadawanie faksowe, nadawanie radiowe i telewizyjne, włączając w to telewizję kablową i Internet, przekazywanie wiadomości, wynajem aparatów do przekazywania wiadomości, wynajem aparatów telekomunikacyjnych, włączając w to aparaty telefoniczne”, należące do klasy 38;
- „badania naukowe i przemysłowe, inżynieria, włączając w to projektowanie infrastruktury i instalacji telekomunikacyjnych, w szczególności dla telefonii, oraz programowanie komputerów, projektowanie, utrzymanie i uaktualnianie oprogramowania komputerowego, wynajem komputerów i programów komputerowych”, należące do klasy 42.

10. Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego stało się przedmiotem sprzeciwu

wniesionego przez skarżącą. W sprzeciwie wskazano na następujące wcześniejsze prawa dotyczące określenia „OBELIX”:

- wcześniejszy zarejestrowany znak towarowy, chroniony rejestracją wspólnotowego znaku towarowego nr 16 154 z dnia 1 kwietnia 1996 r. dla następujących towarów i usług, należących do klas: 9, 16, 28, 35, 41 oraz 42 porozumienia nicejskiego w zakresie, w jakim dotyczą one niniejszego postępowania:
 - „aparaty i urządzenia elektrotechniczne, elektroniczne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne i szkoleniowe (z wyłączeniem aparatów projekcyjnych), ujęte w klasie 9, gry elektroniczne, moduły programowe, programy komputerowe zarejestrowane na nośnikach danych, w szczególności gry wideo”, należące do klasy 9;
 - „papier, karton; towary z tych tworzyw, produkty drukarskie (ujęte w klasie 16), gazety i czasopisma, książki; artykuły introligatorskie (nici, płótna i tkaniny introligatorskie); fotografie; papeteria, naklejki samoprzylepne (do papeterii i produktów drukarskich); materiały dla artystów (materiały do projektowania, malarstwa i modelowania); pędzle; maszyny do pisania i artykuły biurowe (z wyłączeniem mebli) oraz urządzenia i aparaty biurowe (ujęte w klasie 16); materiały instruktażowe i szkoleniowe (inne niż aparaty); materiały z tworzywa sztucznego do pakowania nieujęte w innych klasach; karty do gry; litery drukarskie; klisze”, należące do klasy 16;
 - „gry, zabawki; artykuły gimnastyczne i sportowe (ujęte w klasie 28); dekoracje choinkowe”, należące do klasy 28;
 - „marketing i reklama”, należące do klasy 35;
 - „projekcje filmowe, produkcja filmowa, wypożyczanie filmów; publikacja książek i czasopism; edukacja i rozrywka; organizacja targów i wystaw; organizacja imprez, prowadzenie parku rozrywki, produkcja spektakli muzycznych i konferencji na żywo; wystawianie imitacji architektonicznych oraz spektakli o charakterze historyczno-kulturalnym i folklorystycznym”, należące do klasy 41;

— „zakwaterowanie i gastronomia; fotografie; tłumaczenia; zarząd prawami autorskimi i ich wykonywanie; eksploatacja własności intelektualnej”, należące do klasy 42.

odmienne pojęcia, jakie one przywołują: telefony komórkowe w przypadku MOBILIX i obeliski w przypadku OBELIX.

— wcześniejszy znak towarowy, powszechnie znany we wszystkich państwach członkowskich⁴.

11. Na poparcie sprzeciwu skarżąca wskazała na istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94.

12. Decyzją z dnia 30 maja 2002 r. Wydział Sprzeciwów odrzucił sprzeciw i zezwolił na kontynuację postępowania zmierzającego do rejestracji wspólnotowego znaku towarowego. Stwierdziwszy, że nie wykazano ponad wszelką wątpliwość, by wcześniejszy znak towarowy był powszechnie znany, Wydział Sprzeciwów uznał, że odnośne znaki towarowe rozpatrywane jako całość nie są podobne. Istnieje pewne podobieństwo brzmieniowe, ale przeciw wagę dla niego stanowi wygląd znaków, a dokładniej bardzo

13. W dniu 14 lipca 2003 r. Czwarta Izba Odwoławcza wydała decyzję w przedmiocie odwołania wniesionego przez skarżącą w dniu 1 lipca 2002 r. Uchyliła ona w części decyzję Wydziału Sprzeciwów. Izba Odwoławcza uściśliła przede wszystkim, że sprzeciw należało uznać za oparty wyłącznie na prawdopodobieństwie wprowadzenia w błąd. Następnie wskazała ona, że pomiędzy znakami towarowymi można dostrzec pewne podobieństwo. W odniesieniu do porównania towarów i usług Izba uznała, że ujęte w klasie 9 „aparaty i urządzenia do sygnalizacji i szkolenia”, zawarte w zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego, i „aparaty i urządzenia optyczne i szkoleniowe”, objęte wcześniejszą rejestracją, są podobne. Do takiego samego wniosku doszła ona również w przypadku usług należących do klasy 35, zatytułowanych „doradztwo i wspieranie w zakresie zarządzania i organizacji, doradztwo i pomoc w zakresie wspierania zadań handlowych”, zawartych w zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego, oraz „marketingu i reklamy”, objętych wcześniejszą rejestracją. Izba stwierdziła, że z uwagi na stopień podobieństwa, po pierwsze, omawianych oznaczeń i po drugie, danych towarów i usług, w odczuciu danego kręgu odbiorców istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Odrzuciła ona zatem zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego dla „aparatów i urządzeń do sygnalizacji i szkolenia” oraz dla usług „doradztwa i wspierania w zakresie zarządzania i organizacji, doradztwa i pomocy w zakresie wspierania zadań handlowych”, a uwzględniła to zgłoszenie dla pozostałych towarów i usług.

4 — Zobacz pkt 5 zaskarżonego wyroku.

IV — Przebieg postępowania przed Sądem i zaskarżony wyrok

14. W skardze złożonej w sekretariacie Sądu w dniu 1 października 2003 r. skarżąca wniosła o stwierdzenie nieważności decyzji Izby Odwoławczej z dnia 14 lipca 2003 r., podnosząc trzy zarzuty oparte, po pierwsze, na błędnym zastosowaniu art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94, po drugie, na naruszeniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 oraz po trzecie, na naruszeniu art. 74 rozporządzenia nr 40/94. Należy dodać, że podczas rozprawy skarżąca wniosła o ewentualne przekazanie sprawy Czwartej Izbie Odwoławczej, by mogła ona dowieść renomy swojego znaku towarowego w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.

15. W swoim wyroku Sąd zbadał przede wszystkim możliwość dopuszczenia w charakterze dowodów pięciu załączonych do skargi dokumentów, przedstawionych przez skarżącą przed Sądem po raz pierwszy celem wykazania powszechnej znajomości oznaczenia OBELIX. Stwierdziwszy, że dokumenty te nie zostały przedstawione w ramach postępowania przed OHIM, Sąd, powołując się na art. 63 rozporządzenia nr 40/94, orzekł, że są one niedopuszczalne, w tym znaczeniu, że dopuszczenie ich jako dowodów byłoby sprzeczne z art. 135 § 4 regulaminu Sądu

(pkt 15 i 16 zaskarżonego wyroku). Sąd przypomniał przy tej okazji charakterystykę sporów o stwierdzenie nieważności, w których zgodność z prawem aktu przedłożonego sędziemu należy oceniać na podstawie stanu prawnego i faktycznego istniejącego w chwili wydania tego aktu.

16. Następnie Sąd uznał za niedopuszczalny zarzut oparty na art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, podkreślając, że skarżąca w żadnym momencie nie wniosła o ewentualne zastosowanie tego przepisu przez Izbę Odwoławczą, dlatego ta, w konsekwencji, nie zbadała takiej możliwości. Tymczasem, po pierwsze, stosownie do art. 74 rozporządzenia nr 40/94, w postępowaniu odnoszącym się do względnych podstaw odmowy rejestracji OHIM ogranicza się w swoim badaniu do zarzutów i żądań przedstawionych przez strony. Po drugie, skarga wniesiona do Sądu ma na celu kontrolę zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych OHIM w rozumieniu art. 63 rozporządzenia nr 40/94. Kontrola ta powinna dotyczyć zagadnień prawnych, które zostały przedstawione przed izbą. Po trzecie, stosownie do art. 135 § 4 regulaminu Sądu, „[p]isma procesowe stron nie mogą zmieniać przedmiotu sporu przed Izbą Odwoławczą” (pkt 19–25 zaskarżonego wyroku).

17. Wreszcie na mocy art. 44 § 1 regulaminu Sądu, Sąd uznał za niedopuszczalne żądanie

przedstawione po raz pierwszy podczas rozprawy (pkt 28–29 zaskarżonego wyroku).

18. Następnie Sąd przystąpił do merytorycznej analizy zarzutów. Odnośnie do zarzutu opartego na naruszeniu art. 74 rozporządzenia nr 40/94, zgodnie z którym wobec braku sprzeciwu drugiej strony postępowania Izba Odwoławcza powinna wyjść z założenia, że znak towarowy wnoszącej sprzeciw OBELIX cieszy się renomą. Sąd orzekł w pkt 34–35 zaskarżonego wyroku, że art. 74 rozporządzenia nr 40/94 nie może być interpretowany w ten sposób, że OHIM jest zobowiązany przyjąć za ustalone podniesione przez stronę kwestie, które nie zostały podważone przez drugą stronę postępowania. W niniejszej sprawie ani Wydział Sprzeciwów, ani Izba Odwoławcza nie uznali, by skarżąca wykazała ponad wszelką wątpliwość powszechną znajomość niezarejestrowanego oznaczenia i wysoce odróżniający charakter zarejestrowanego oznaczenia, wskazując na dane okoliczności faktyczne lub dowody. Dlatego też w pkt 36 zaskarżonego wyroku Sąd uznał ten zarzut za bezzasadny.

19. Odnośnie do zarzutu opartego na art. 8 ust. 1 lit. b) oraz ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 Sąd dokonał najpierw oceny podobieństwa między odnośnymi towarami i usługami. Sąd odrzucił argument skarżącej, zgodnie z którym towary oznaczone wspól-

notowym znakiem towarowym, należące do klas 9 i 16, znajdowały się na liście towarów i usług określonej w sposób szeroki podczas wcześniejszej rejestracji, stwierdzając w pkt 61 zaskarżonego wyroku, iż sam fakt, że dany towar może być wykorzystany jako część, wyposażenie lub element składowy innego towaru, nie jest sama w sobie wystarczająca, aby dowieść, iż produkty końcowe, scalające te części składowe, są podobne, ponieważ w szczególności ich przeznaczenie i zainteresowany krąg odbiorców mogą się całkowicie różnić. W pkt 62 i 63 zaskarżonego wyroku Sąd stwierdził:

„62 Poza tym ze sposobu sformułowania wykazu produktów objętych wcześniejszą rejestracją dla klasy 9 wynika, że określonymi przez to prawo dziedzinami są: fotografia, kino, optyka, szkolenie i gry wideo. Ten wykaz towarów i usług jest zbliżony do wykazu zawartego w zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego, który wyjaśnia, że objętą przez nie dziedziną jest prawie wyłącznie telekomunikacja w każdej postaci. Wyposażenie telekomunikacyjne zawiera się w kategorii: »aparaty do rejestracji, przekazywania, odtwarzania dźwięku i obrazu«, który zgodnie z porozumieniem nicejskim stanowi część oficjalnego tytułu klasy 9. Jednakże ta część tytułu klasy (»telekomunikacja«) nie została ujęta w ramach wcześniejszego prawa, a co za tym idzie, wyposażenie telekomunikacyjne nie może zostać uznane za nim objęte. Skarżąca dokonała rejestracji swojego znaku towarowego dla

dużej liczby kategorii, ale w specyfikacji nie wspomniała ona »telekomunikacji« i sama wykluczyła całość grupy 38 z rejestracji. Klasa 38 dotyczy dokładnie usług z zakresu »telekomunikacji«.

ich charakter techniczny, wymagane do ich oferowania kwalifikacje i potrzeby konsumentów, do których spełnienia są przeznaczone. W konsekwencji należące do klasy 38 usługi, zawarte w zgłoszeniu znaku towarowego, wykazują najwyżej niewielkie podobieństwo do należących do klasy 41 usług chronionych wcześniej prawem.

63 Należy tu podzielić uwagi Izby Odwoławczej, według której wcześniejsza rejestracja chroni „aparaty i urządzenia elektrotechniczne, elektroniczne”, aczkolwiek to szerokie sformułowanie nie może zostać wykorzystane przez skarżącą jako argument pozwalający na stwierdzenie bardzo silnego podobieństwa z towarami ujętymi w zgłoszeniu, tak więc szczególna ochrona aparatów i urządzeń telekomunikacyjnych może zostać uzyskana z łatwością”.

69 Następnie należy odrzucić argument skarżącej, zgodnie z którym wszystkie towary i usługi określone w zgłoszeniu znaku towarowego mogą być, w taki lub inny sposób, powiązane z »komputerami« i »programami komputerowymi« (klasa 9) objętymi wcześniejszym znakiem towarowym. Jak słusznie zauważa pozwany, w dzisiejszym, bardzo technologicznym społeczeństwie prawie żaden sprzęt lub materiał elektroniczny lub numeryczny nie funkcjonuje bez zastosowania, w taki lub inny sposób, komputerów. Dopuszczenie podobieństwa we wszystkich przypadkach, w których wcześniejsze prawo obejmuje komputery i w których towary lub usługi oznaczone zgłoszonym oznaczeniem mogą wykorzystywać komputery, prowadziłoby z pewnością do wyjścia poza przedmiot ochrony przyznanej przez ustawodawcę uprawnionemu ze znaku towarowego. Takie stanowisko prowadziłoby do sytuacji, w której rejestracja oprogramowania komputerowego lub materiałów informatycznych mogłaby praktycznie wykluczyć późniejszą rejestrację wszelkiego rodzaju działalności lub usługi elektronicznej lub numerycznej wykorzystującej to oprogramowanie lub te materiały. Wyłączenie takie w każdym razie nie jest uzasadnione w niniejszym przypadku, ponieważ zgłoszenie wspólnoto-

20. Zgodziwszy się z ustaleniem Izby Odwoławczej odnośnie do braku podobieństwa pomiędzy usługami wymienionymi w zgłoszeniu znaku towarowego dla klas 37 i 42 i usługami objętymi wcześniejszą rejestracją, i zaliczanymi do klasy 42 (pkt 67), Sąd stwierdził:

„68 Po drugie, Izba Odwoławcza nie popełniła błędu, twierdząc, że usługi wymienione w zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego w ramach klasy 38 (takie jak opisane powyżej w pkt 3) wykazują wystarczające różnice w stosunku do należących do klasy 41 usług wskazanych we wcześniejszej rejestracji (takich jak opisane powyżej w pkt 5) ze względu na

wego znaku towarowego poświęcone jest wyłącznie telekomunikacji w jej różnych postaciach, podczas gdy wcześniejsza rejestracja nie odnosi się do jakiegokolwiek działalności w tym sektorze. Poza tym, jak to właściwie wskazała Izba Odwoławcza, nic nie powstrzymuje skarżącej od rejestracji jej znaku towarowego dla telefonii”.

21. Wreszcie w pkt 70 zaskarżonego wyroku Sąd uznał, że „omawiane towary i usługi nie są podobne”. Stwierdził on jednak, że istnieje jeden wyjątek, jakim jest podobieństwo pomiędzy usługami „wynajmu komputerów i programów komputerowych” zawartymi w zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego (klasa 42) a „komputerami” i „programami komputerowymi zarejestrowanymi na nośnikach danych” skarżącej (klasa 9), z uwagi na to, że uzupełniają one się wzajemnie.

22. W przedmiocie porównania oznaczeń Sąd wskazał, że Izba Odwoławcza stwierdziła w zaskarżonej decyzji, iż omawiane oznaczenia są podobne (pkt 74 zaskarżonego wyroku) i przystąpił do ich wizualnego, fonetycznego i koncepcyjnego porównania (pkt 75–81 zaskarżonego wyroku).

23. Sąd stwierdził w szczególności, że mimo wspólnych obu oznaczeniom kombinacji liter „OB” i końcówki „LIX”, wykazują one pewne istotne różnice w wyglądzie, którymi są litery następujące po literach „OB” („E” w pierwszym przypadku, „I” w drugim przypadku), początek słów (zgłoszony wspólnotowy znak towarowy rozpoczyna się na literę „M”, a wcześniejszy znak towarowy na literę „O”) oraz ich długość. Przypomniawszy, że z reguły uwaga konsumenta skierowana jest przede wszystkim na początek słowa, Sąd uznał, że „omawiane oznaczenia nie są wizualnie podobne lub też że wykazują najwyżej niewielkie podobieństwo wizualne” (pkt 75 i 76 zaskarżonego wyroku).

24. Przeprowadziwszy porównanie fonetyczne oznaczeń, Sąd stwierdził, że wykazują one pewne podobieństwo fonetyczne (pkt 77 i 78). W odniesieniu do porównania na płaszczyźnie koncepcyjnej Sąd stwierdził, że choć określenie OBELIX zostało zarejestrowane jako słowny znak towarowy, będzie bez trudu identyfikowane przez przeciętnych odbiorców z postacią z komiksu. W związku z tym jest bardzo mało prawdopodobne, by od strony koncepcyjnej odbiorcy mogli pomylić to określenie z określeniami mniej lub bardziej podobnymi (pkt 79 zaskarżonego wyroku). Z uwagi na to, że oznaczenie słowne OBELIX posiada z perspektywy właściwego kręgu odbiorców jasne i określone znaczenie tak, że odbiorcy ci są w stanie uchwycić je w sposób natychmiastowy, różnice koncepcyjne dzielące sporne oznaczenia stanowią w tym przypadku przeciwwagę dla wskazanych powyżej podobieństw wizualnych i fonetycznych (pkt 80–81 zaskarżonego wyroku).

25. W kwestii prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, odnosząc się do wyroku z dnia 22 października 2003 r. w sprawie T-311/01 *Éditions Albert René przeciwko OHIM — Trucco (STARIX)*, Rec. s. II-4625, Sąd wskazał, że „różnice pomiędzy omawianymi oznaczeniami są wystarczające, aby wykluczyć istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odczuciu docelowego kręgu odbiorców, gdyż istnienie takiego prawdopodobieństwa zakładałoby, że stopień podobieństwa omawianych znaków towarowych i stopień podobieństwa towarów lub usług oznaczonych tymi znakami są łącznie wystarczająco wysokie” (pkt 82 zaskarżonego wyroku). Dalej sąd stwierdził:

„83 W tych okolicznościach dokonana przez Izbę Odwoławczą ocena charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego, jak również twierdzenia skarżącej dotyczące renomy tego znaku, nie mają w niniejszym przypadku żadnego znaczenia dla stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 (zob. podobnie ww. w pkt 22 wyrok w sprawie *Starix*, pkt 60).

84 W istocie istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zakłada identyczność lub podobieństwo oznaczeń oraz to, że pomiędzy oznaczonymi towarami i usługami a renomą znaku towarowego występuje element, który należy uwzględnić w ramach oceny, jeżeli podobieństwo oznaczeń lub towarów i usług jest wystarczające, aby spowo-

dować prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd (zob. podobnie i analogicznie ww. w pkt 59 wyrok w sprawie *Canon*, pkt 22 i 24). W niniejszej sprawie, mając na uwadze, że sporne oznaczenia nie mogą zostać uznane za identyczne lub podobne, fakt, iż wcześniejszy znak towarowy jest szeroko znany lub cieszy się renomą w Unii Europejskiej, nie może wpływać na całościową ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd (zob. podobnie ww. w pkt 22 wyrok w sprawie *Starix*, pkt 61).

85. Wreszcie należy odrzucić argument skarżącej, zgodnie z którym z uwagi na sufiks »ix« jest całkowicie zrozumiałe, że pojęcie »mobilix« wpisuje się dyskretnie w rodzinę znaków towarowych składających się z postaci serii »Asterix« i jest ono rozumiane jako pochodna pojęcia »obelix«. W istocie wystarczy tu wskazać, że skarżąca nie może powoływać się na jakiegokolwiek wyłączne prawo do stosowania sufiksu »ix«.

86 Z powyższego wynika, że jedna z bezwzględnych przesłanek stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 nie została spełniona. W konsekwencji w odniesieniu do zgłoszonego znaku towarowego i wcześniejszego znaku towarowego nie występuje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd”.

26. W konsekwencji Sąd oddalił skargę wniesioną przez skarżącą.

27. Skarżąca wniosła odwołanie od wyroku Sądu w dniu 13 stycznia 2006 r.

28. Należy również stwierdzić, że odwołanie to, choć jest dopuszczalne, ze względu na swoją długość nie odpowiada wskazówkom przedstawionym w pkt 44 Praktycznych instrukcji odnoszących się do skarg bezpośrednich i odwołań⁵.

29. Podczas rozprawy w dniu 25 października 2007 r. strony przedstawiły uwagi i odpowiedzi na pytania Trybunału.

zenie art. 63 rozporządzenia nr 40/94 oraz orzeczenie w przedmiocie podobieństwa znaków towarowych, podczas gdy nie były one przedmiotem sporu przed Sądem. W ten sposób Sąd naruszył zakaz reformationis in peius. W drugim zarzucie, skarżąca wskazuje na naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w zakresie dotyczącym podobieństwa towarów i usług oraz podobieństwa znaków towarowych. Po trzecie, skarżąca zarzuca Sądowi naruszenie art. 74 rozporządzenia nr 40/94. W czwartym zarzucie krytykuje ona naruszenie art. 63 rozporządzenia nr 40/94 oraz art. 135 § 4 regulaminu Sądu. Po piąte, zarzuca ona Sądowi naruszenie art. 63 rozporządzenia nr 40/94 oraz art. 44, 48 i 135 § 4 regulaminu Sądu polegające na uznaniu za niedopuszczalne zgłoszonego przez skarżącą żądania przekazania sprawy Izbie Odwoławczej. Szósty zarzut odnosi się do naruszenia art. 63 rozporządzenia nr 40/94 i dotyczy odmowy dopuszczenia pewnych dokumentów.

A — W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczącego zarzucanego naruszenia art. 63 rozporządzenia nr 40/94 oraz naruszenia ogólnej zasady wspólnotowego prawa proceduralnego zakazującej reformatio in peius

V — Analiza odwołania

30. W uzasadnieniu odwołania, strona skarżąca podnosi sześć zarzutów. Po pierwsze, zarzuca ona zaskarżonemu wyrokowi naru-

1. Argumenty stron

31. Skarżąca twierdzi, że wyrok Sądu narusza art. 63 rozporządzenia nr 40/94, jak również

5 — Dz.U. 2004, L 361, s. 15.

ogólne zasady administracyjnego i proceduralnego prawa wspólnotowego w zakresie, w jakim stwierdzone w nim zostało — sprzecznie z ustaleniem zawartym w zaskarżonej decyzji Izby Odwoławczej - że kolidujące między sobą znaki towarowe OBELIX i MOBILIX nie są podobne. W ten sposób Sąd wypowiedział się ze szkodą dla skarżącej o kwestii, która nie była podniesiona w prawidłowej formie oraz wykraczała poza kompetencje Sądu w zakresie kontroli prawidłowości decyzji izb odwoławczych OHIM w przypadku takim jak w niniejszej sprawie.

32. Skarżąca podkreśla, że kwestia podobieństwa znaków towarowych, w żadnym wypadku nie stanowiła przedmiotu skargi przed Sądem, a w konsekwencji nie powinna stanowić przedmiotu sporu przed Sądem. Tymczasem, mimo że kwestia podobieństwa znaków towarowych nie była podniesiona przez żadną ze stron w tej instancji w prawem przewidziany sposób, Sąd orzekł w tej kwestii, ze szkodą dla skarżącej, i w tej sposób rzeczywiście naruszył zakaz reformationis in peius.

33. OHIM odpowiada, powołując się na wyrok z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon (Rec. s. I-5507, pkt 17 i sentencja), że pierwszy zarzut jest oczywiście pozbawiony podstaw. Skarżąca zakwestionowała w swojej skardze stanowisko Izby Odwoławczej w kwestii prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Podobieństwo oznaczeń było jednym z elementów, na których stanowisko to zostało oparte, i dlatego koniecznie musi być zbadane przez Sąd, w celu kontroli zgodności z prawem, ustaleń

Izby Odwoławczej w świetle art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, i w celu zapewnienia prawidłowego zastosowania tego przepisu.

34. Poza tym OHIM przypomina, że Sąd nie zmienił decyzji Izby Odwoławczej. Zakaz reformationis in peius oznacza, iż instancja odwoławcza nie może wykroczyć poza żądania odwołującego się i postawić go w gorszej sytuacji niż ta, w jakiej by się znajdował, nie wnosząc skargi. W niniejszej sprawie Sąd nie zmienił decyzji, w której Izba Odwoławcza po części uwzględniła sprzeciw. Skarżąca nie znalazła się zatem w sytuacji gorszej niż ta, w jakiej znajdowała się przed wniesieniem skargi do Sądu.

2. Ocena

35. Ogólna zasada postępowania zakazująca reformatio in peius przewiduje, że sąd wyższej instancji, właściwy do orzekania w kwestii odwołania, np. apelacji, nie może zmienić zaskarżonego orzeczenia sądu niższej instancji ze szkodą dla odwołującego się, jeżeli tylko on wstąpił na drogę odwoławczą⁶.

⁶ — W. Fasching „Zivilprozessrecht”, wydanie drugie, Wiedeń, 1990, s. 883; L. Rosenberg, K.-H. Schwab, P. Gottwald „Zivilprozessrecht”, wydanie szesnaste, Monachium, 2004, s. 983; W. Rechberger, D.-A. Simotta „Zivilprozessrecht”, wydanie szóste, Wiedeń, 2003, s. 454 i 455.

36. Z zasady zakazującej reformatio in peius wynika również, że co do zasady w najgorszym razie wniesienie odwołania skutkuje jego oddaleniem i utrzymaniem zaskarżonego orzeczenia w mocy⁷.

37. Należy stwierdzić, że tak jest w przypadku skarżącej. Na mocy zaskarżonego wyroku Sądu znajduje się ona w takiej samej sytuacji, w jakiej była przed złożeniem skargi do Sądu. Z tego punktu widzenia trudno mówić o reformatio in peius.

38. Jednak zakaz reformatio in peius w postępowaniu przed sądem wspólnotowym ograniczony jest ciężącym na tym sądzie obowiązkiem podniesienia ex officio zarzutów dotyczących porządku publicznego⁸. Zarzut materialnej zgodności z prawem może być zbadany przed sądem wspólnotowym jedynie na wniosek strony skarżącej, podczas gdy zarzut dotyczący porządku publicznego może, a nawet musi być podniesiony przez sąd z urzędu⁹.

7 — W. Rechberger, D.-A. Simotta, op.cit., s. 455. Autorzy podkreślają, że zmiana na korzyść strony pozwanej jest możliwa jedynie, jeśli ona również zaskarżyła tę samą decyzję przed tym samym sądem.

8 — W. Fasching, „Zivilprozessrecht”, op.cit., s. 884.

9 — W kwestii definicji zarzutu dotyczącego porządku publicznego zob. K. Lenaerts, D. Arts, I. Maselis, R. Bray, „Procedural Law of the European Union”, wydanie drugie, Londyn, 2006, s. 288 i 289; J. Sladič „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 oraz F. Castillo de la Torre „Le relevé d’office par la juridiction communautaire”, w: *Cahiers de droit européen*, 3–4/2005, s. 395(421).

39. Należy podkreślić, że koncepcja porządku publicznego w ramach zarzutów podnoszonych przed sądem wspólnotowym¹⁰ jest „ograniczona do kwestii, które z racji ważności dla interesu ogólnego nie leżą w dyspozycji stron ani samego sądu i muszą być zbadane z urzędu in limine litis, nawet jeśli nie były one przedmiotem dyskusji¹¹”.

40. Skarżąca zarzuca Sądowi zbadanie z urzędu w zaskarżonym wyroku zgodności z prawem decyzji Izby Odwoławczej pod kątem kwestii podobieństwa, mimo że takie naruszenie nie było podniesione. Widzi ona w tym reformatio in peius, ponieważ Sąd zbadał zarzut, którego ona w skardze nie podnosiła.

41. Należy podkreślić, że skarżąca nie poddała w wątpliwość zgodności z prawem oceny Izby Odwoławczej dotyczącej kwestii

10 — Należy stwierdzić, że pojęcie zarzutów, typowe np. dla prawa francuskiego i belgijskiego, dosyć ściśle odpowiada istniejącej w prawie rzymskim koncepcji „actio”. Zastosowanie tego systemu przed sądem wspólnotowym oraz podział na zarzuty dotyczące porządku publicznego i zarzuty materialnej zgodności z prawem są w doktrynie słusznie krytykowane przez byłych sędziów Trybunału. W istocie były sędzia niemiecki Ulrich Everling twierdzi, że strony niepochodzące z krajów o tradycji romańskiej napotykały trudności w odnalezieniu się w tym systemie, wynikające z faktu podziału przed sądem elementów nierozdzielnych (U. Everling „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 — Opinia rzecznika generalnego D. Ruiz-Jaraba Colomera, przedstawiona w dniu 11 lutego 2003 r. w sprawie C-217/00 P Buzzi Unicom przeciwko Komisji, Rec. s. I-267, pkt 217 (wyrok z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawach połączonych C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P i C-219/00 P Aalborg Portland i in. przeciwko Komisji, Rec. s. I-123).

podobieństwa oznaczeń OBELIX i MOBILIX oraz towarów i usług chronionych przez te znaki. Ze skargi złożonej przed Sądem wynika jednakże, szczególnie w pkt 2.3 i następnych, że skarżąca podniosła w niej kwestię podobieństwa oznaczeń OBELIX i MOBILIX oraz towarów i usług chronionych przez te znaki, jak również kwestię prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. W istocie, w ten sposób podniosła ona w ramach zarzutu braku materialnej zgodności z prawem odnoszącego się do naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) oraz art. 8 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 argumenty odnoszące się do kwestii podobieństwa wymienionych wyżej znaków i oznaczeń. W ramach przytoczonego zarzutu skarżąca — odnosząc się do nieuwzględniania przez Izbę powszechnej znajomości i silnego charakteru odróżniającego znaku OBELIX - stwierdziła w postępowaniu przed Sądem, iż istnieje silne podobieństwo koncepcyjne i brzmieniowe oznaczeń OBELIX i MOBILIX¹². Wskazała ona również, że istnieje prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd od strony koncepcyjnej z uwagi na współzależność pomiędzy podobieństwem towarów, podobieństwem znaków towarowych i charakterem odróżniającym znaku OBELIX¹³. W ten sposób włączyła ona kwestię podobieństwa oznaczeń OBELIX i MOBILIX do przedmiotu sporu.

42. Przedmiot sporu określony przez skarżącą na mocy art. 63 rozporządzenia nr 40/94 obejmował również kwestię podobieństwa oznaczeń OBELIX i MOBILIX. W konsekwencji skarżąca nie może zarzucać Sądowi rozstrzygnięcia przezeń kwestii podobieństwa oznaczeń

OBELIX i MOBILIX w ramach analizy współzależności między tymi czynnikami.

43. Sąd nie naruszył ani art. 63 rozporządzenia nr 40/94, ani ogólnej zasady postępowania zakazującej reformatio in peius.

44. Zarzut odwołania nie powinien zostać uwzględniony.

B — W przedmiocie drugiego zarzutu dotyczącego naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w kwestii podobieństwa towarów i usług oraz podobieństwa znaków towarowych

1. Argumenty stron

45. W ramach tego bardzo rozwiniętego zarzutu, podzielonego na dwie części,

12 — Sprawozdanie na rozprawę w sprawie T-336/03, pkt 31–33.
13 — Ibidem, pkt 34–35.

skarżąca wskazuje na naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w kwestii podobieństwa towarów i usług oraz podobieństwa znaków.

wcześniejszy znak posiada bardzo odróżniający charakter i cieszy się bardzo dużą renomą.

46. W części pierwszej skarżąca twierdzi, że podczas oceny podobieństwa towarów i usług Sąd naruszył art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Po pierwsze, skarżąca zarzuca Sądowi zastosowanie niewłaściwego kryterium prawnego dla określenia, czy odpowiednie towary i usługi były podobne. W drugiej części drugiego zarzutu skarżąca twierdzi, że orzekając o braku podobieństwa występujących w sporze oznaczeń, Sąd naruszył art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

47. Odnośnie do pierwszej części skarżąca stwierdza, że należało przystąpić do porównania podobieństwa, zakładając, iż kolidujące znaki są identyczne oraz że znak wcześniejszy OBELIX posiada bardzo silnie odróżniający charakter lub że cieszy się on renomą. Poprawne kryterium prawne byłoby zatem następujące: towary (i usługi) są podobne, jeśli odbiorcy mogliby być przekonani, iż pochodzą one z tych samych lub powiązanych handlowo przedsiębiorstw, gdy ukazują się na rynku pod tymi samymi znakami oraz gdy

48. Po drugie, skarżąca kwestionuje spójność i podstawy oceny podobieństwa towarów dokonanej przez Sąd, który w sposób oczywiście błędny odczytał wykaz towarów, przeinaczając go. Zdaniem skarżącej stwierdzenie przedstawione przez Sąd w pkt 62 zaskarżonego wyroku, zgodnie z którym „ze sposobu sformułowania wykazu produktów objętych wcześniejszą rejestracją dla klasy 9 wynika, że określonymi przez to prawo dziedzinami są: fotografia, kino, optyka, szkolenie i gry wideo”, jest nieprawidłowe i nie daje się pogodzić z wykazem tych towarów ani też z ustaleniami samego Sądu w pkt 63. Stwierdzenie w tym samym pkt 62 zaskarżonego wyroku, że dziedziną, której dotyczy znak MOBILIX jest niemal wyłącznie telekomunikacja we wszystkich formach, również jest sprzeczne z wykazem towarów, który — nie ograniczając się do telekomunikacji — obejmuje także „akumulatory i baterie, transformatory i konwektory, kodowarki i dekodery, karty zakodowane i służące odkodowywaniu”.

49. Odnośnie do porównania usług MOBILIX należących do klas 35, 37, 38 i 42 oraz towarów objętych znakiem OBELIX skarżąca zarzuca niespójność między stwierdzeniami Sądu w pkt 68 zaskarżonego wyroku

(„[w] konsekwencji należące do klasy 38 usługi zawarte w zgłoszeniu znaku towarowego wykazują najwyżej niewielkie podobieństwo do należących do klasy 41 usług chronionych wcześniejszym prawem”), a stwierdzeniem w pkt 70 zaskarżonego wyroku, według którego towary i usługi w niniejszej sprawie nie są podobne, i kwestionuje ona ocenę Sądu, w której odrzuca on jej argument, według którego wszystkie towary i usługi, których dotyczy zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego mogą być łączone z „komputerami” i „programami informatycznymi” (klasa 9), objętymi wcześniejszym znakiem towarowym (pkt 69 zaskarżonego wyroku).

stawionym Sądowi. Odnośnie do porównania koncepcyjnego skarżąca kwestionuje stwierdzenie dokonane przez Sąd w pkt 79 zaskarżonego wyroku, zgodnie z którym „konkretne odniesienie do popularnej postaci czyni w odczuciu odbiorców mało prawdopodobną możliwość pomyłki koncepcyjnej z innymi, mniej lub bardziej podobnymi pojęciami”. Rozumowanie Sądu jest nieprawidłowe, ponieważ, zgodnie z zasadami ogólnie przyjętymi w prawie znaków towarowych, im bardziej wcześniejszy znak towarowy jest powszechnie znany lub im silniejszy jest jego charakter odróżniający, tym większe jest prawdopodobieństwo wprowadzenia błęd.

50. W drugiej części drugiego zarzutu skarżąca twierdzi, że Sąd naruszył art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, oceniając, że kolidujące znaki towarowe nie są podobne. Ta część została sformułowana jako zarzut ewentualny w stosunku do pierwszego zarzutu skarżące. Zdaniem skarżące Sąd nie zastosował poprawnych kryteriów prawnych przy ocenie podobieństwa znaków towarowych. Odnośnie do podobieństwa wizualnego Sąd arbitralnie podkreślił różnice między znakami towarowymi, podczas gdy zgodnie z ogólnymi zasadami prawa znaków towarowych, elementy wspólne oznaczeń są zazwyczaj bardziej istotne niż te, które je różnią. Skarżąca podnosi, że dokonana przez Sąd ocena podobieństwa fonetycznego, podobnie jak ocena podobieństwa koncepcyjnego, nie była poparta żadnym faktem przed-

51. Skarżąca zarzuca również Sądowi zastosowanie w pkt 80–82 zaskarżonego wyroku teorii tzw. „znoszenia się”. Według skarżące teorię tę można zastosować jedynie na etapie końcowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, ale nie wtedy, gdy kolidujące znaki towarowe są wizualnie bądź fonetycznie lub też wizualnie i fonetycznie podobne. W tej sytuacji adekwatne kryterium prawne byłoby następujące: oba znaki towarowe są podobne (stwierdziwszy, że towary i usługi są podobne lub identyczne organ rozpatrujący sprawę musi w konsekwencji przystąpić do badania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd), jeśli istnieje (pewne, wysokie lub całkowite) podobieństwo wizualne (które, pociąga za sobą również pewien stopień podobieństwa fonetycznego) lub jeśli istnieje (pewne,

wysokie lub całkowite) podobieństwo fonetyczne, niezależnie od istnienia podobieństwa koncepcyjnego. Tak samo dwa znaki towarowe są podobne, nawet w braku podobieństwa wizualnego lub fonetycznego, jeśli są one identyczne lub podobne na płaszczyźnie koncepcyjnej.

52. Wreszcie skarżąca podnosi, że Sąd źle zrozumiał jej argument, stwierdzając w pkt 85 zaskarżonego wyroku, że powołuje się ona na wyłączne prawo do używania przyrostka „ix”, podczas gdy skarżąca stwierdziła, że przysługują jej prawa do rodziny znaków towarowych stworzonych w sposób podobny do MOBILIX, poprzez posłużenie się częścią opisową, która reprezentuje zawód lub działalność osoby, łącząc ją z przyrostkiem „ix”. Stąd odniesienie do „ruchomości” nie sprawia, że zgłoszony znak oddala się od tej rodziny znaków, lecz wręcz zwiększa ono prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, jako że istnienie rodziny znaków towarowych jest z reguły postrzegane jako oddzielna przyczyna prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, nawet przy braku podobieństwa fonetycznego i wizualnego.

53. OHIM twierdzi, że wśród licznych argumentów wysuniętych przez skarżącą jedyną kwestią prawną jest to, czy w pkt 81 zaskarżonego wyroku Sąd mógł zgodnie z prawem

uznać, że różnice koncepcyjne dzielące omawiane oznaczenia mogą stanowić przeciwwagę dla wskazanych powyżej podobieństw wizualnych i fonetycznych. Sąd prawidłowo zbadał całość elementów, które zgodnie z przyjętym orzecnictwem muszą być brane pod uwagę przy całościowej ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Zgodnie z utrwalonym orzecnictwem w ramach wspomnianej całościowej oceny zakłada się, że występujące między dwoma oznaczeniami różnice koncepcyjne i wizualne mogą znosić istniejące między nimi podobieństwa brzmieniowe, o ile przynajmniej jedno z tych oznaczeń posiada dla właściwego kręgu odbiorców jasne i określone znaczenie, tak że odbiorcy ci mogą je odczytać w sposób natychmiastowy. Pytanie, czy wśród danych odbiorców rzeczywiście dochodzi do wspomnianego „znoszenia”, jest kwestią oceny okoliczności faktycznych danej sprawy. Wynik tej oceny stanowi ustalenie faktyczne, które nie podlega kontroli Trybunału w ramach postępowania odwoławczego.

54. Odnoście do argumentu, zgodnie z którym Sąd powinien wziąć pod uwagę renomę znaku towarowego OBELIX przy porównywaniu towarów i usług oraz występujących w sprawie oznaczeń, OHIM podnosi, że skarżąca myli dwa pojęcia, mianowicie renomę postaci Obelix, znanej z komiksu, oraz potencjalną renomę znaku towarowego OBELIX. Nie istnieje ani zasada prawa, ani precedens, zgodnie z którym znana postać literacka musi być automatycznie

uznana za renomowany znak towarowy. Wszystko zależy od okoliczności danej sprawy, a skarżąca w toku postępowania przed OHIM nie przedstawiła nigdy dowodów potwierdzających rzeczywistość, postępującą przemianę znanej postaci w renomowany znak towarowy. Dlatego też, odmawiając wzięcia pod uwagę renomy nazwy Obelix, która oznacza znaną postać z komiksu, w celu określenia zakresu ochrony wcześniejszego znaku towarowego, Sąd prawidłowo zastosował zasadę, zgodnie z którą w postępowaniu w sprawie sprzeciwu, dotyczącym względnych podstaw odmowy rejestracji, właściwy organ ogranicza się do zbadania przedstawionych przez strony zarzutów i wniosków.

55. OHIM twierdzi, że zgadzając się z zasadami ustalonymi przez Sąd, ale kwestionując jego ustalenia, skarżąca odnosi się do dokonanej przez Sąd oceny faktów, która nie podlega kontroli Trybunału w ramach postępowania odwoławczego.

56. Odnosząc się do zarzutu przeinaczenia przez Sąd faktów lub dowodów, OHIM twierdzi, że Sąd poprawnie odtworzył wykaz towarów i przeprowadził analizę porównawczą opartą na takich kryteriach jak rodzaj producenta lub sposób dystrybucji produktów. OHIM uważa, że drugi zarzut powinien zostać oddalony jako częściowo bezzasadny a częściowo niedopuszczalny.

2. Ocena

57. Jednakże z art. 225 WE i art. 58 akapit pierwszy statutu Trybunału Sprawiedliwości wynika, że odwołanie winno ograniczać się do kwestii prawnych. Jedynie Sąd jest zatem właściwy do ustalenia i dokonania oceny istotnego stanu faktycznego, jak również do dokonania oceny dowodów. Ocena tego stanu faktycznego i dowodów nie stanowi zatem, z zastrzeżeniem przypadków czystych błędów w ustaleniach faktycznych, kwestii prawnej podlegającej jako taka kontroli Trybunału w ramach postępowania odwoławczego¹⁴.

58. Na potrzeby stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, konieczne jest, nawet w przypadku identyczności ze znakiem towarowym, którego odróżniający charakter jest szczególnie silny, przedstawienie dowodu istnienia podobieństwa pomiędzy wskazanymi towarami lub usługami. Istotnie przepis ten stanowi, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd zakłada tożsamość lub podobieństwo pomiędzy wskazanymi towarami lub usługami.

59. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd zakłada tożsamość lub podobieństwo pomiędzy wskazanymi towarami lub usługami.

14 — Wyrok z dnia 15 września 2005 r. w sprawie C-37/03 P BioID przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-7975, pkt 43.

gami. Zatem nawet przy założeniu, że istniałyby tożsamość ze znakiem towarowym, którego odróżniający charakter byłby szczególnie silny, przedstawienie dowodu istnienia podobieństwa pomiędzy wskazanymi towarami lub usługami jest niezbędne¹⁵.

60. W tych okolicznościach argument skarżącej, według którego Sąd naruszył prawo, stosując błędne kryterium prawne lub nie stosując żadnego kryterium prawnego, a jedynie argumentację zawierającą sprzeczne twierdzenia, jest bezzasadny.

61. Z badania pkt 60–71 zaskarżonego wyroku wynika, że po przeprowadzeniu szczegółowej analizy różnorodnych kryteriów charakteryzujących związek pomiędzy spornymi towarami i usługami Sąd mógł zgodnie z prawem stwierdzić, nie naruszając prawa, że towary i usługi objęte znakiem towarowym MOBILIX nie wykazują podobieństwa z usługami oznaczanymi znakiem OBELIX.

62. Odnośnie do zarzutu dopuszczenia się przez Sąd oczywistej sprzeczności w pkt 62 i 63 zaskarżonego wyroku oraz zarzutu niedokładności w pkt 63 zaskarżonego wyroku należy stwierdzić, że zarzut ten ma zasadniczo na celu zakwestionowanie oceny stanu faktycznego dokonanej przez Sąd, a w rzeczywistości próbuje przekonać

Trybunał do zastąpienia swoją własną oceną stanu faktycznego oceny dokonanej przez Sąd w pkt 62 i 63 zaskarżonego wyroku. Zarzut ten powinien zostać zatem oddalony jako oczywiście niedopuszczalny.

63. Z tych samych powodów należy odrzucić zarzut skarżącej, według którego Sąd nie dokonał poprawnej analizy odpowiednich towarów z klas 9 i 16. Mając na uwadze dokonaną przez Sąd analizę, ten sam wniosek nasuwa się w odniesieniu do zarzucanego Sądowi ograniczenia się do literalnej analizy towarów i usług, z pominięciem ich stosunku ekonomicznego i w szczególności bez uwzględnienia kwestii tego, czy właściwy krąg odbiorców przypisałby tym towarom i usługom to samo pochodzenie handlowe, gdyby oferowane były pod identycznym znakiem towarowym.

64. Z tych samych przyczyn należy również odrzucić zarzut dotyczący tego, czy Sąd mógł w pkt 81 swojego wyroku stwierdzić¹⁶, że różnice koncepcyjne dzielące omawiane oznaczenia mogą stanowić przeciwwagę dla podobieństw fonetycznych, jak również ewentualnych podobieństw wizualnych, o których mowa wyżej. Po pierwsze, należy stwierdzić, że Sąd w pkt 72 oraz 74–80 poprawnie zastosował kryteria rozwinięte w orzecznictwie. Po drugie, z pkt 79 zaskarżonego wyroku, dotyczącego słów MOBILIX i OBELIX wynika, że Sąd poczynił w nim pewne stwierdzenia faktyczne, a skarżąca

15 — Postanowienie z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie C-196/06 P Alecansan przeciwko OHIM, pkt 37.

16 — Tekst w tym pkt jest następujący: „Z powyższego wynika, że różnice koncepcyjne dzielące sporne oznaczenia mogą neutralizować w tym przypadku wskazane powyżej podobieństwa wizualne i fonetyczne”.

stara się kwestionować ocenę stanu faktycznego dokonaną przez Sąd, usiłując w rzeczywistości nakłonić Trybunał do zastąpienia oceny stanu faktycznego dokonanej przez Sąd swoją własną oceną.

65. Z całości powyższych stwierdzeń wynika zatem, że zarzut powinien zostać oddalony jako bezzasadny.

C — W przedmiocie zarzutu trzeciego, dotyczącego naruszenia art. 74 rozporządzenia nr 40/94, z uwagi na odmowę uznania, że znak towarowy OBELIX jest powszechnie znany i posiada wysoce odróżniający charakter

1. Argumenty stron

66. Skarżąca zarzuca Sądowi naruszenie art. 74 rozporządzenia nr 40/94 polegające na odmowie uznania, że znak towarowy OBELIX jest powszechnie znany i posiada wysoce odróżniający charakter. Skarżąca

kwestionuje zasadność ustalenia Sądu, zgodnie z którym OHIM dokonał oceny okoliczności faktycznych i dowodów, ponieważ był do tego zobowiązany na mocy art. 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94. Uznał je on jednak za niewystarczające dla wykazania powszechnej znajomości niezarejestrowanego znaku towarowego oraz wysoce odróżniającego charakteru zarejestrowanego znaku towarowego. Skoro Orange rzeczywiście wzięła udział w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą, lecz nie zaprzeczała ona twierdzeniom skarżącej ani nie kwestionowała ich w inny sposób, absurdem byłoby wymaganie, by dostarczyła ona wszystkich dowodów, ponieważ żadna zasada ani reguła prawa wspólnotowego, nie zobowiązuje strony do przedstawienia dowodów dotyczących kwestii niebędących spornymi. W istocie Wydział Sprzeciwów i Izba Odwoławcza wyraźnie uznali, że znak towarowy OBELIX jest powszechnie znany. Izba Odwoławcza powinna była na tej podstawie stwierdzić, że znak towarowy OBELIX posiada wysoce odróżniający charakter oraz że jest on powszechnie znany. Poza tym, skoro fakty powszechnie znane nie wymagają dowodu, ta sama zasada powinna być stosowana wobec znanych znaków towarowych.

67. OHIM stwierdza, że trzeci zarzut powinien podlegać oddaleniu jako oczywiście bezzasadny. Ograniczenie faktycznej podstawy badania przeprowadzanego przez Izbę Odwoławczą, wypływające z art. 74 rozporządzenia nr 40/94, nie wyklucza wzięcia przez nią pod uwagę, poza okolicznościami przedstawionymi przez strony postępowania w sprawie sprzeciwu, również faktów powszechnie znanych. Jednak tym, co mogłoby być uznane za fakt powszechnie

znany w niniejszej sprawie, jest okoliczność, że Obelix jest imieniem postaci z komiksu. Stwierdzenie to nie mogłoby być zastosowane jako takie w odniesieniu do znaku towarowego OBELIX, ponieważ nie istnieje żaden precedens, na mocy którego postaci literackie należy traktować jako renomowane znaki towarowe.

Zatem jedynie Sąd jest władny stwierdzić, które okoliczności faktyczne mają znaczenie, i dokonać ich oceny, a także przeprowadzić ocenę dowodów. Ocena tych okoliczności faktycznych i dowodów nie stanowi zatem, z zastrzeżeniem przypadków czystych błędów w ustaleniach faktycznych, kwestii prawnej podlegającej jako taka kontroli Trybunału w ramach postępowania odwoławczego.

68. Przy założeniu, że strony nie kwestionują renomy znaku towarowego OBELIX, Sąd nie jest tym związany, ale ma obowiązek zbadać, czy wydając sporną decyzję przy braku podobieństwa pomiędzy znakami towarowymi, Izba Odwoławcza nie naruszyła rozporządzenia nr 40/94. W ramach postępowania inter partes przed OHIM żadna zasada nie wymaga uznania za udowodnione faktów niekwestionowanych przez drugą stronę.

71. Jednakże w sytuacji gdy wnoszący odwołanie kwestionuje wykładnię lub zastosowanie przez Sąd prawa wspólnotowego, okoliczności prawne rozpatrywane w pierwszej instancji mogą ponownie być rozważane w ramach odwołania. Istotnie, gdyby wnoszący odwołanie nie mógł oprzeć odwołania na zarzutach i argumentach podniesionych przed Sądem, postępowanie odwoławcze pozbawione byłoby częściowo sensu¹⁷.

2. Ocena

69. Tytułem wstępu należy zauważyć, że skarżąca kwestionuje zgodność z prawem oraz poprawność oceny dotyczącej powszechnej znajomości znaku, dokonanej przez Izbę Odwoławczą i Sąd w zaskarżonym wyroku.

72. Odnosząc się do zasadności trzeciego zarzutu, należy przypomnieć, że zgodnie z brzmieniem art. 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 w trakcie postępowania OHIM bada stan faktyczny z urzędu. Jednakże w postępowaniu odnoszącym się do względnych podstaw odmowy rejestracji badanie ogranicza się do zarzutów i żądań przedstawionych przez strony. W tym względzie należy podkreślić, że wnoszący, powołujący się na

70. Jak przypomniane zostało w pkt 57, odwołanie ogranicza się do kwestii prawnych.

17 — Wyrok z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie C-25/05 P Storck przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-5719, pkt 48.

fakty powszechnie znane, jest w stanie kwestionować przed Sądem prawdziwość dokonanych przez Izbę Odwoławczą ustaleń faktycznych odnoszących się do powszechnej znajomości znaku.

D — W przedmiocie czwartego zarzutu dotyczącego naruszenia art. 63 rozporządzenia nr 40/94 oraz art. 135 § 4 regulaminu Sądu z uwagi na oddalenie żądania stwierdzenia nieważności spornej decyzji wobec niezastosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94

73. Stwierdzenie przez Sąd notoryjnego charakteru okoliczności faktycznych, wśród których znajduje się również powszechna znajomość znaku towarowego OBELIX, a na których Izba Odwoławcza OHIM oparła swoją decyzję, stanowi ocenę okoliczności faktycznych, która — z wyjątkiem przypadków czystych błędów w ustaleniach faktycznych — nie podlega kontroli Trybunału¹⁸. Żaden czysty błąd w ustaleniach faktycznych w niniejszym przypadku nie pojawia się.

1. Argumenty stron

74. Zatem Sąd nie naruszył prawa, orzekając w pkt 32–36 zaskarżonego wyroku, że ocena prawna powszechnej znajomości oraz odróżniającego charakteru znaku towarowego OBELIX nie znalazła dostatecznego oparcia w okolicznościach faktycznych i dowodach.

75. Należy zatem oddalić zarzut trzeci jako bezzasadny.

76. Skarżąca twierdzi, że Sąd naruszył art. 63 rozporządzenia nr 40/94 oraz art. 135 § 4 regulaminu Sądu, uznając za niedopuszczalne zgłoszone przez skarżącą żądanie stwierdzenia nieważności spornej decyzji ze względu na to, że Izba Odwoławcza nie zastosowała art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94. W ocenie skarżącej Sąd naruszył prawo, opierając się na błędnej wykładni przedmiotu postępowania odwoławczego oraz nie wziął pod uwagę faktu, że Izba Odwoławcza nie mogła zadowolnić się zbadaniem stanu faktycznego lub dowodów przed nią podniesionych, ale powinna była rozciągnąć swoje badanie na okoliczności faktyczne przywołane w pierwszej instancji, nawet jeśli kwestia ta nie została wyraźnie podniesiona w podstawach odwołania.

¹⁸ — Ibidem, pkt 53.

77. Skarżąca twierdzi, że chociaż argumenty podniesione przez nią w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą nawiązywały do art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, wnikliwa analiza dokumentów przedstawionych w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu i odwołania pokazałaby, że skarżąca nigdy nie przestała twierdzić, iż jest uprawnioną ze znaku OBELIX, chronionego jednocześnie jako zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy, jako znak towarowy powszechnie znany w rozumieniu art. 8 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 oraz jako słynny znak towarowy. Skarżąca stale twierdziła, że powszechnie znany znak towarowy, do którego stosuje się art. 8 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, jest jednocześnie znakiem towarowym cieszącym się renomą w znaczeniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.

78. Stwierdzenie Izby Odwoławczej, zgodnie z którym skarżąca wyraźnie ograniczyła swoją skargę do kwestii dotyczących art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, jest niezgodne z prawdą, co skarżąca podniosła przed Sądem. Skarżąca poruszyła również przed Sądem związek między ust. 2 i 5 art. 8 rozporządzenia nr 40/94, by uzasadnić, że znaki towarowe chronione tymi przepisami mają dziś tę samą konotację. W zaskarżonym wyroku Sąd nie zbadał co do meritum tego

argumentu, uznając to żądanie za niedopuszczalne.

79. OHIM odpowiada, iż zarzut ten jest oczywiście bezzasadny. Istotnie we wniesionym przez nią sprzeciwie, skarżąca, zaznaczając właściwe miejsca w tabeli, oparła swój sprzeciw na dwóch podstawach — prawdopodobieństwie wprowadzenia w błąd w stosunku do wcześniejszego znaku towarowego oraz nienależnych korzyściach wynikających z charakteru odróżniającego lub renomę wcześniejszego znaku towarowego lub szkodzie im wyrządzonej — argumentów podniesionych w czasie gdy przedstawiała dowody na poparcie sprzeciwu. Skarżąca nie wskazała jednak na ostatnią podstawę sprzeciwu, a mianowicie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94. Mimo tego braku w zakresie dowodów, Wydział Sprzeciwów OHIM przeanalizował ten przepis, stwierdzając, że badanie słuszności sprzeciwu w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 nie jest konieczne, jako że oznaczenia nie są podobne. Odwołując się od tej decyzji, skarżąca nie domagała się zastosowania przez Izbę Odwoławczą art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 ani nie wspomniała o tym przepisie w uzasadnieniu odwołania. Mając na względzie powyższe oraz okoliczność, że skarżąca nigdy nie wskazała wcześniejszego znaku towarowego, na którego odróżniający charakter lub renomę niekorzystny wpływ miało zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego, Izba Odwoławcza uznała, że dokumenty przedstawione w ramach postępowania odwoławczego miały raczej na celu udowodnienie powszechnej znajomości niezarejestrowanego znaku towarowego, przedstawionego jako jedno z dwóch wcześniejszych praw, lub ewentualnie charakter wysoce odróżniający zarejestrowanego znaku

towarowego, ale nie jego renomę w znaczeniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94. Izba Odwoławcza nie stwierdziła zatem, że art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 ma zastosowanie.

80. Jednak zamiast podnosić naruszenie przez Izbę Odwoławczą art. 74 rozporządzenia nr 40/94 polegające na rezygnacji z zastosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, w skardze przedstawionej następnie przed Sądem skarżąca twierdziła, że Izba Odwoławcza naruszyła art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94. Skoro Izba Odwoławcza nie rozpatrywała sprawy w świetle art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, Sąd słusznie stwierdził, na podstawie art. 135 § 4 regulaminu, że skarżąca nie może skutecznie domagać się od Sądu orzeczenia w przedmiocie żądania zastosowania tego przepisu.

2. Ocena rzecznika generalnego

81. Tytułem wstępu należy stwierdzić, że skarżąca nie wniosła w sprzeciwie ani w odwołaniu o kontrolę zgodności z prawem w świetle art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94. Istotnie z zaskarżonej decyzji Izby

Odwoławczej¹⁹ oraz z pism stron wymienionych w ramach niniejszego postępowania odwoławczego, jak również z zaskarżonego wyroku oraz ze sprawozdania na rozprawę Sądu wynika, że zarzut naruszenia art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 został po raz pierwszy postawiony przed Sądem.

82. Należy zauważyć, jak podkreśla to skarżąca²⁰, że dość trudno jest rozróżnić znaki towarowe powszechnie znane od tych cieszących się renomą. Istotnie istnieje podobieństwo pomiędzy art. 8 ust. 1 i art. 8 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 a art. 8 ust. 5 tego samego rozporządzenia. Jednak nie można wnioskować z odwołania się do charakteru słynnego lub powszechnie znanego w ramach art. 8 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, wskazania również na art. 8 ust. 5 tego rozporządzenia, który odnosi się do przypadku, w którym towary i usługi oznaczane dwoma znakami towarowymi, z których jeden cieszy się we Wspólnocie renomą, nie są podobne. Wykładnia, zgodnie z którą art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 byłby jedynie kontynuacją art. 8 ust. 1 i art. 8 ust. 2 przytoczonego rozporządzenia oraz że należy zbadać je razem, chociaż art. 8 ust. 5 nie został podniesiony w postępowaniu przed OHIM, naruszałaby zakres stosowania art. 8 ust. 5. Istotnie z punktu widzenia wykładni systematycznej, zarówno z systemu wewnętrznego, jak i systemu zewnętrznego art. 8 rozporządzenia nr 40/94 wynika, że chodzi o kryteria różnorodne, zawarte w ust. 1, 2 i 5. System zewnętrzny — to znaczy struktura tekstu — wyraźnie świadczy o tym, że ust. 1, 2 i 5 art. 8 przytaczanego

19 — Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej z dnia 14 lipca 2003 r., sprawa R 559/2002-4, pkt 7.

20 — Odwołanie, pkt 143.

rozporządzenia są ustępami oddzielnymi. Zgodnie z systemem wewnętrznym — to znaczy organizacją zawartości tekstu — cele tych poszczególnych ustępów są różne²¹.

83. Z tego punktu widzenia skarżąca, nie kwestionując zgodności z prawem decyzji Wydziału Sprzeciwów i decyzji Izby Odwoławczej pod kątem art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, nie może tuszować własnego uchybienia, odwołując się do podobnych przepisów.

84. Co więcej, w ramach sporów o stwierdzenie nieważności decyzji, rozstrzyganych przez sądy wspólnotowe, zgodność z prawem zaskarżanego aktu musi być oceniana w oparciu o stan faktyczny i prawny z dnia, w którym akt został wydany²². Dotyczy to także postępowań na podstawie art. 63 rozporządzenia nr 40/94. Istotnie, z utrwalonego orzecznictwa wynika, że skarga wniesiona na podstawie tego artykułu ma na celu kontrolę zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych OHIM w rozumieniu art. 63 rozporządzenia nr 40/94. W istocie, o ile zgodnie z art. 63 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 Sąd „ma właściwość w sprawie stwierdzenia

nieważności lub zmiany zaskarżanej decyzji, ustęp ten powinien być czytany w świetle ustępu poprzedniego, zgodnie z którym skarga może być wniesiona na podstawie braku właściwości, naruszenia istotnego wymogu proceduralnego, naruszenia traktatu, niniejszego rozporządzenia lub każdego przepisu prawnego dotyczącego ich stosowania lub nadużycia władzy” oraz w świetle art. 229 WE i 230 WE. Kontrola zgodności z prawem, dokonywana przez Sąd w odniesieniu do decyzji Izby Odwoławczej, winna być przeprowadzana w odniesieniu do kwestii prawnych, które zostały podniesione przed Izbą Odwoławczą²³. Bezsporne jest, że art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 nie stanowił części kwestii prawnych podniesionych przed Izbą Odwoławczą.

85. Zatem skarżąca nie mogła domagać się, by Sąd wydał rozstrzygnięcie w kwestii niniejszego zarzutu, dotyczącego naruszenia art. 63 rozporządzenia nr 40/94 oraz regulaminu Sądu, polegającego na oddaleniu żądania stwierdzenia nieważności spornej decyzji z powodu braku zastosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, jako że zarzut ten nie został podniesiony na etapie postępowania administracyjnego przed OHIM.

86. Odrzucając zarzut oparty na art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 jako niedopuszczalny, Sąd nie naruszył art. 63 rozporzą-

21 — W przedmiocie pojęć systemów wewnętrznego i zewnętrznego zob. P. Heck „Das Problem der Rechtsgewinnung”, *Gesetzesauslegung und Interessenjurisprudenz, Begriffsbildung und Interessenjurisprudenz*, Berlin, Zurych, 1968, s. 188–189.

22 — Wyrok Trybunału z dnia 7 lutego 1979 r. w sprawach połączonych 15/76 i 16/76 Francja przeciwko Komisji, Rec. s. 321, pkt 7. W powyższej sprawie Francja kwestionowała zgodność z prawem niektórych decyzji dotyczących rozliczenia rachunków przedstawionych przez Francję tytułem wydatków za lata budżetowe 1971 i 1972, finansowanych przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), wskazując na usunięcie stwierdzonych anomalii po wydaniu decyzji.

23 — Wyrok Sądu z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie T-373/03 Solo Italia przeciwko OHIM — Nuova Sala (PARMITALIA), *Zb.Orz.* s. II-1881, pkt 25.

dzenia nr 40/94 oraz art. 135 § 4 regulaminu Sądu, oddalając żądanie stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji z powodu niezastosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94. Zarzut ten jest bezzasadny.

Odwoławcza naruszyła art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, lub w razie rozstrzygnięcia zarzutu naruszenia art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 przez sam Sąd, mimo wszystko powinien on przekazać sprawę Izbie Odwoławczej, aby umożliwić skarżącej wykazanie prawdziwości jej twierdzeń przed tą izbą.

E — W przedmiocie zarzutu piątego, dotyczącego naruszenia art. 63 rozporządzenia nr 40/94 oraz art. 44, 48 i 135 § 4 regulaminu Sądu z powodu uznania za niedopuszczalne żądania przekazania sprawy Izbie Odwoławczej

1. Argumenty stron

87. Skarżąca twierdzi, że wyrok Sądu narusza art. 63 rozporządzenia nr 40/94 oraz art. 44, 48 i 135 § 4 regulaminu Sądu, ponieważ stwierdzono w nim niedopuszczalność zgłoszonego na rozprawie, tytułem ewentualnym, żądania przekazania sprawy Izbie Odwoławczej celem umożliwienia skarżącej wykazania renomy znaku towarowego OBELIX. Na rozprawie przed Sądem skarżąca stwierdziła, że gdyby Sąd uwzględnił żądanie główne, w ramach którego twierdziła ona, iż Izba

88. Skarżąca twierdzi, po pierwsze, że żądanie przekazania sprawy Izbie Odwoławczej celem umożliwienia skarżącej wykazania prawdziwości twierdzeń mających za podstawę art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, nie jest „nowym” żądaniem, lecz żądaniem ewentualnym w stosunku do żądania głównego opartego na art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94. Jako żądanie ewentualne miało ono z konieczności drugorzędne znaczenie w stosunku do żądania głównego i nie stanowiło zatem „nowego” żądania w rozumieniu zaskarżonego wyroku. Po drugie, wydaje się, że Sąd rozumie pojęcie „przedmiotu”, użyte w art. 135 § 4 regulaminu Sądu, jako coś, co ulega zmianie za każdym razem, gdy do pierwotnych żądań dodane zostaje nowe „żądanie”, niezależnie od jego charakteru i kontekstu. Przedmiotem sporu przed Izbą Odwoławczą było to, czy oznaczenie MOBILIX może być zarejestrowane jako wspólnotowy znak towarowy dla części lub dla wszystkich towarów, dla których było zgłoszone, w świetle zgłoszonego przez skarżącą sprzeciwu opartego na jej znaku towarowym OBELIX. Skarżąca w żadnym razie nie zmieniła tego przedmiotu, a żądanie główne stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji Izby Odwoławczej zawierało w sobie wszystkie inne żądania z nim związane.

89. Skarżąca podkreśla, że art. 44 regulaminu Sądu nie zabrania ani w sposób wyraźny, ani dorozumiany uzupełnienia żądań głównych żądaniami ewentualnymi już po złożeniu skargi wszczynającej postępowanie. Również art. 48 regulaminu Sądu nie zawiera takiego zakazu.

90. OHIM twierdzi, że powyższy zarzut jest oczywiście bezzasadny. Ponadto to ewentualne żądanie opiera się na nowym zarzucie, zgodnie z którym Izba Odwoławcza naruszyła art. 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, nie orzekając o zastosowaniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, i podniesione zostało przez skarżąca dopiero wtedy, gdy stwierdziła ona, że podniesiony przez nią zarzut naruszenia art. 8 ust. 5 jest niedopuszczalny. Jako że powyższe żądanie ewentualne zostało przedstawione dopiero na rozprawie, Sąd prawidłowo uznał je za niedopuszczalne, powołując się na art. 44 i 48 regulaminu.

2. Ocena

91. Jak przypomniano również w pkt 57 i 70, odwołujących się do ewentualnych niepra-

widłowości proceduralnych, zgodnie z art. 225 ust. 1 WE oraz art. 58 akapit pierwszy statutu Trybunału, odwołanie ogranicza się do kwestii prawnych. Zgodnie z tym ostatnim przepisem, jego podstawę mogą stanowić: brak właściwości Sądu Pierwszej Instancji, naruszenie procedury w postępowaniu przed Sądem wpływające niekorzystnie na interesy wnoszącego odwołanie oraz naruszenie prawa wspólnotowego przez Sąd Pierwszej Instancji²⁴. Tym samym Trybunał jest właściwy do zbadania, czy Sąd dopuścił się nieprawidłowości proceduralnych wpływających niekorzystnie na interesy wnoszącego odwołanie oraz powinien upewnić się, czy przestrzegane były ogólne zasady prawa wspólnotowego oraz wymogi proceduralne dotyczące ciężaru dowodu i postępowania dowodowego²⁵.

92. Żądania, do których odnosi się art. 38 § 1 regulaminu Trybunału oraz art. 44 § 1 lit. d) regulaminu Sądu stanowią wyraz przedmiotu skargi²⁶ i zawierają sentencję rozstrzygnięcia, które strona skarżąca chciałaby uzyskać od sądu wspólnotowego²⁷. W konsekwencji stanowią one część przedmiotu sporu i muszą w skardze być wyrażone.

24 — Wyrok z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie C-185/95 P Baustahlgewebe przeciwko Komisji, Rec. s. I-8417, pkt 18.

25 — Wyrok z dnia 15 lipca 2000 r. w sprawie C-13/99 TEAM przeciwko Komisji, Rec. s. I-4671, pkt 36.

26 — J. Rideau, F. Picod „Code des procédures juridictionnelles de l'Union européenne”, wyd. drugie, Paryż, 2002, s. 592.

27 — K. Lenaerts, D. Arts, I. Maselis, R. Bray „Procedural Law of the European Union”, op.cit., s. 553.

93. Choć zgodnie z orzecnictwem sądów wspólnotowych dopuszczalne są żądania wyrażone tytułem ewentualnym (*eventualiter*), na wypadek oddalenia żądań głównych (*principaliter*) skargi²⁸, sytuacja wydaje się inna, jeśli żądania zgłoszone tytułem ewentualnym zostały wyrażone już w toku postępowania, a nawet podczas rozprawy. Żądania takie, choć wyrażone jako żądania ewentualne, są bowiem żądaniami nowymi, zmieniającymi przedmiot sporu, ponieważ wyrażają one żądanie złożone po upływie prekluzyjnego terminu na złożenie skargi, które należałoby zbadać w przypadku oddalenia żądań wyrażonych *principaliter*.

94. Zgodnie z utrwalonym orzecnictwem art. 42 § 2 akapit pierwszy regulaminu Trybunału umożliwi skarżącemu, tytułem wyjątku, podniesienie nowych zarzutów na poparcie żądań wyrażonych w piśmie wszczynającym postępowanie. Natomiast przepis ten nie przewiduje w żadnym razie możliwości zgłoszenia przez skarżącego nowych żądań²⁹. Również odpowiadający mu przepis art. 48 § 2 regulaminu Sądu zezwala, w pewnych okolicznościach, na przedstawianie w toku postępowania nowych zarzutów. Przepisy te w żadnym przypadku nie mogą być interpretowane jako zezwalające stronom skarżącym na przedstawianie przed sądem wspólno-

towym nowych żądań i zmienianie w ten sposób przedmiotu sporu³⁰.

95. Jednakże zmiana brzmienia żądań początkowych jest dopuszczalna pod warunkiem, że służy ona jedynie uściśleniu żądań zawartych w skardze lub jeśli pierwotne żądania ulegają w ten sposób ograniczeniu³¹.

96. Należy zatem zbadać, czy żądania wyrażone przez skarżącą tytułem ewentualnym podczas rozprawy przed Sądem stanowią zmianę istniejących żądań, czy — przeciwnie — są one żądaniami nowymi.

97. W ramach żądań podniesionych tytułem ewentualnym skarżąca zwróciła się do Sądu, zasadniczo, o nakazanie OHIM merytorycznego zbadania sprawy, poprzez przekazanie sprawy Izbie Odwoławczej, tak by skarżąca miała możliwość udowodnienia, że jej znak towarowy cieszy się renomą w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94. W tym miejscu należy zauważyć, że żądania wysunięte tytułem ewentualnym nie mają na celu

28 — J. Rideau, F. Picod „Code des procédures juridictionnelles de l'Union européenne”, op.cit., s. 592. W kwestii doktryny odnoszącej się do żądań wyrażonych tytułem ewentualnym, zob. L. Rosenberg, K.-H. Schwab, P. Gottwald „Zivilprozessrecht”, op.cit., s. 649.

29 — Wyrok z dnia 18 października 1979 r. w sprawie 125/78 GEMA przeciwko Komisji, Rec. s. 3173, pkt 26.

30 — Wyrok Sądu z dnia 18 września 1992 r. w sprawie T-28/90 Asia Motor France i. in. przeciwko Komisji, Rec. s. II-2285, pkt 43.

31 — Wyroki Sądu: z dnia 21 października 1998 r. w sprawie T-100/96 Vicente-Nuñez przeciwko Komisji, RecFP s. I-A-591 i II-1779, pkt 51 oraz z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie T-177/03 Strohm przeciwko Komisji, Zb.Orz. s. I-A-147 i II-651, pkt 21.

sprecyzowania konsekwencji stwierdzenia nieważności, jak twierdzi skarżąca, lecz dotyczą wydania OHIM wiążącego nakazu. Zgodnie z art. 63 ust. 6 rozporządzenia nr 40/94 OHIM zobowiązany jest do podjęcia niezbędnych środków w celu zastosowania się do orzeczenia wydanego przez sąd wspólnotowy. Dlatego też rolą Sądu nie jest wydawanie nakazów skierowanych do OHIM. To OHIM zobowiązany jest do wyciągnięcia konsekwencji z rozstrzygnięć i uzasadnień wyroków Sądu³².

98. Należy stwierdzić, że w ten sposób skarżąca przedstawiła tytułem ewentualnym nowe żądania, w których wnosi o wydanie w stosunku do OHIM wiążącego nakazu. A zatem zmierzała ona do zmiany przedmiotu sporu.

99. Sąd mógł zgodnie z prawem, nie dopuszczając się naruszenia prawa, odrzucić jako niedopuszczalne żądania przedstawione tytułem ewentualnym na rozprawie, ponieważ były to żądania nowe.

100. Ten zarzut odwołania nie może zostać uwzględniony.

F — Odnośnie do zarzutu szóstego dotyczącego naruszenia art. 63 rozporządzenia nr 40/94 oraz art. 135 § 4 regulaminu Sądu ze względu na odmowę przyjęcia pewnych dokumentów

1. Argumenty stron

101. Skarżąca twierdzi, że wyrok Sądu narusza art. 63 rozporządzenia nr 40/94 oraz art. 135 § 4 regulaminu Sądu z uwagi na to, że nie dopuszczono w nim dowodu z pewnych dokumentów przedstawionych po raz pierwszy przed Sądem. Zdaniem skarżącej regulamin nie zawiera żadnego ograniczenia w zakresie przedstawiania dowodów przed Sądem.

102. Skarżąca krytykuje przyjętą przez Sąd koncepcję przedmiotu sporu z art. 135 § 4 regulaminu Sądu. Twierdzi ona, że okoliczności faktyczne przez nią przedstawione, by wesprzeć jej argumentację, nie stanowiły

32 — Wyroki Sądu: z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie T-331/99 Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld przeciwko OHIM (Giroform), Rec. s. II-433, pkt 33; z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-34/00 Eurocool Logistik przeciwko OHIM (EUROCOOL), Rec. s. II-683, pkt 12; z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie T-129/01 Alejandro przeciwko OHIM - Anheuser-Busch (BUDMEN), Rec. s. II-2251, pkt 22 oraz postanowienie Sądu z dnia 6 września 2006 r. w sprawie T-366/04 Hensotherm przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. II-65, pkt 17.

części „przedmiotu” sporu, ale były dowodami w sprawie. Tylko dlatego, że Izba Odwoławcza jako ostatnia instancja postępowania administracyjnego uznała te dowody za niewystarczające, by dowieść racji skarżącej, ta ostatnia przedstawiła przed Sądem nowe dowody.

2. Ocena

103. Zdaniem skarżącej odmowa wzięcia przez Sąd pod uwagę dowodów przed nim przedstawionych jest również niezgodna z jego rolą sądu pierwszej instancji, kontrolującego zgodność z prawem decyzji OHIM.

104. OHIM przypomina, że rolą Sądu jest kontrola zgodności z prawem decyzji Izby Odwoławczej, a nie sprawdzanie, czy w momencie orzekania w sprawie skargi na decyzję Izby Odwoławczej OHIM, może on zgodnie z prawem wydać nowe rozstrzygnięcie, mające tę samą sentencję co zaskarżona decyzja. Co za tym idzie, nie można zarzucać OHIM naruszenia prawa w świetle okoliczności faktycznych, które nie zostały mu przedstawione. Okoliczności faktyczne przedstawione przed Sądem, które nie były uprzednio przedstawione w postępowaniu przed OHIM, należy pominąć.

105. Jak zostało przypomniane w pkt 57, 70 i 91 odwołanie ograniczone jest do kwestii prawnych. Jedynie Sąd jest zatem właściwy do ustalania stanu faktycznego i oceny dowodów. Ocena tych okoliczności faktycznych i dowodów nie stanowi zatem, z wyjątkiem przypadków czystych błędów w ustaleniach faktycznych, kwestii prawnej podlegającej kontroli Trybunału w ramach odwołania.

106. Należy także przypomnieć, że w przypadku odwołania Trybunał nie jest właściwy do ustalania okoliczności faktycznych ani też zasadniczo do badania dowodów, które Sąd dopuścił na poparcie tych okoliczności. Jeżeli bowiem dowody te uzyskano w prawidłowy sposób przy poszanowaniu ogólnych zasad prawa i wymogów proceduralnych dotyczących ciężaru dowodu i postępowania dowodowego, wyłącznie do Sądu należy ocena, jaką wagę należy przywiązywać do przedstawionych dowodów. Ocena ta nie stanowi zatem kwestii prawnej podlegającej kontroli Trybunału, z wyjątkiem przypadków przeinaczeń środków dowodowych przedstawionych przed Sądem³³.

³³ — Wyrok z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie C-403/04 P i C-405/04 P Sumitomo Metal Industries i Nippon Steel przeciwko Komisji, Zb.Orz. s. I-729, pkt 38.

107. Choć skarżąca odnosi się do kwestii, czy regulamin Sądu został naruszony z uwagi na niedopuszczenie dowodu z pięciu dokumentów, w rzeczywistości chodzi o zarzut oparty na przeinaczeniu dowodów.

zanych pięć dokumentów nie zostało przedstawionych przed OHIM. By mogły być wzięte pod uwagę, powinny zostać przedstawione podczas postępowania administracyjnego przed OHIM.

108. Niemniej jednak w niniejszej sprawie nie miało miejsca przeinaczenie dowodów ani naruszenie regulaminu Sądu.

111. Zarzut szósty jest zatem bezzasadny.

109. Nawet przy założeniu, że pięć przedstawionych przez skarżącą przed Sądem dokumentów nadaje się do wykazania powszechnej znajomości oznaczenia OBELIX, dokumenty te nie zostały przedstawione OHIM przed wydaniem zaskarżonej decyzji i nie były przedmiotem dyskusji w stosownym czasie, to jest przed wydaniem tej decyzji. W ramach sporów o stwierdzenie nieważności decyzji zaskarżonej przed sądem wspólnotowym, zgodność z prawem zaskarżonego aktu prawnego należy oceniać w świetle okoliczności faktycznych i prawnych dostępnych w dniu wydania tego aktu³⁴.

112. Odwołanie należy w całości oddalić.

VI — Koszty

110. Sąd, odnosząc się w pkt 16 swojego wyroku do art. 135 § 4 regulaminu Sądu, chciał podkreślić charakter sporów o stwierdzenie nieważności. Bezsporne jest, że wska-

113. Zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu, mającego zastosowanie do postępowania odwoławczego na podstawie art. 118 regulaminu, kosztami zostaje obciążona strona przegrywająca sprawę. W związku z powyższym w przypadku oddalenia, zgodnie z moją propozycją, wszystkich zarzutów przedstawionych przez wnoszącą odwołanie, należy obciążyć ją kosztami postępowania odwoławczego.

34 — Wyżej wymieniony w przypisie 22 wyrok w sprawie Francja przeciwko Komisji, pkt 7.

VII — Wnioski

114. Mając na uwadze powyższe, proponuję, aby Trybunał:

- 1) oddalił odwołanie i
- 2) obciążył Éditions Albert René SARL kosztami postępowania.