

WYROK TRYBUNAŁU (pierwsza izba)

z dnia 18 grudnia 2008 r. *

W sprawie C-16/06 P

mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. 56 statutu Trybunału Sprawiedliwości,
wniesione w dniu 12 stycznia 2006 r.,

Les Éditions Albert René Sàrl, z siedzibą w Paryżu (Francja), reprezentowana przez
J. Pagenberga, Rechtsanwalt,

wnosząca odwołanie,

w której drugą stroną postępowania jest:

Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM), reprezentowany przez G. Schneidera, działającego w charakterze
pełnomocnika,

strona pozwana w pierwszej instancji,

Orange A/S, z siedzibą w Kopenhadze (Dania), reprezentowana przez adwokata
J. Ballinga,

interwenient w pierwszej instancji,

* Język postępowania: angielski.

TRYBUNAŁ (pierwsza izba),

w składzie: P. Jann, prezes izby, A. Tizzano, A. Borg Barthet, M. Ilešić i E. Levits (sprawozdawca), sędziowie,

rzecznik generalny: V. Trstenjak,
sekretarz: J. Swedenborg, administrator,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 25 października 2007 r.,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2007 r.,

wydaje następujący

Wyrok

- 1 W swoim odwołaniu spółka Les Éditions Albert René Sàrl (zwana dalej „wnoszącą odwołanie”) zwraca się o uchylenie wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 27 października 2005 r. w sprawie T-336/03 Les Éditions Albert René przeciwko OHIM — Orange (MOBILIX), Zb.Orz. s. II-4667 (zwanego dalej „zaskarżonym wyrokiem”), w którym Sąd oddalił skargę wnoszącej odwołanie mającą na celu stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)

z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie R 0559/2002-4 (zwaną dalej „sporną decyzją”) w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu wniesionego przez wnoszącą odwołanie, będącą właścicielem wcześniejszego znaku towarowego OBELIX, wobec rejestracji oznaczenia słownego „MOBILIX” jako wspólnotowego znaku towarowego.

Ramy prawne

- ² Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1) zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 3288/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. (Dz.U. L 349, s. 83) (zwane dalej „rozporządzeniem nr 40/94”) stanowi w swoim art. 8, zatytułowanym „Względne podstawy odmowy rejestracji”:

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

[...]

- 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.

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:

i) wspólnotowe znaki towarowe;

[...]

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.

[...]

5. Ponadto w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego w rozumieniu 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 renomy takiego znaku [prowadziłoby do czerpania nienależnych korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego lub też działałoby na ich szkodę].

- 3 Zgodnie z art. 63 tego rozporządzenia, zatytułowanym „Skargi do Trybunału Sprawiedliwości”:

„1. Na decyzje izb odwoławczych w sprawie odwołań mogą być wnoszone skargi do Trybunału Sprawiedliwości.

2. 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.

3. Trybunał Sprawiedliwości ma właściwość w sprawie stwierdzenia nieważności lub zmiany zaskarżanej decyzji.

4. Skargę może wnieść każda strona uczestnicząca w postępowaniu przed izbą odwoławczą, dla której decyzja ma niekorzystny skutek.

[...]”.

- 4 Artykuł 74 rozporządzenia nr 40/94, zatytułowany „Badanie przez Urząd stanu faktycznego z urzędu”, brzmi następująco:

„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 Zgodnie z art. 76 ust. 1 tego rozporządzenia, zatytułowanym „Postępowanie dowodowe”:

„W każdym postępowaniu przed [OHIM] środki udostępniania i pozyskiwania dowodów obejmują:

[...]

b) żądanie przedstawienia informacji;

c) przedstawienie dokumentów i materiału dowodowego;

[...]”.

- ⁶ Zgodnie z art. 135 § 4 regulaminu Sądu pisma stron nie mogą zmieniać przedmiotu sporu przed izbą odwoławczą.

Okoliczności powstania sporu

- ⁷ W dniu 7 listopada 1997 r. Orange A/S (zwana dalej „Orange”) na podstawie rozporządzenia nr 40/94 wniosła do OHIM o rejestrację oznaczenia słownego „MOBILIX” jako wspólnotowego znaku towarowego.
- ⁸ Towary i usługi, dla których wniesiono o tę rejestrację, należą do klas 9, 16, 35, 37, 38 i 42 Porozumienia nicejskiego dotyczącego klasyfikacji towarów i usług dla celów

rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają, dla każdej z tych klas, następującemu opisowi:

- „aparaty, urządzenia i instalacje telekomunikacyjne, z uwzględnieniem telefonii, telefonów i telefonów komórkowych, 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, transmisje 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.
- 9 Omawiane zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego stało się przedmiotem sprzeciwu wniesionego przez wnoszącą odwołanie, w którym 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:
 - „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 rysowania, 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 urządzenia); 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.
- wcześniejszy znak towarowy, powszechnie znany we wszystkich państwach członkowskich w odniesieniu do wszystkich towarów i usług należących do klas 9, 16, 28, 35, 41 i 42.

10 Postępowanie przed OHIM zostało podsumowane w następujący sposób przez Sąd w pkt 6–8 zaskarżonego wyroku:

„6 Na poparcie sprzeciwu [wnosząca odwołanie] podniosła istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94.

7 Decyzją z dnia 30 maja 2002 r. Wydział Sprzeciwów oddalił sprzeciw i zezwolił na dalsze postępowanie w sprawie rejestracji wspólnotowego znaku towarowego. Po dokonaniu ustalenia, że nie zostało niezbicie wykazane, jakoby wcześniejszy znak towarowy był powszechnie znany, Wydział Sprzeciwów stwierdził, że znaki towarowe rozpatrywane jako całość nie są podobne. Istnieje pewne podobieństwo brzmieniowe, ale jest ono kompensowane z uwagi na aspekt wizualny znaków, a dokładniej przez bardzo odmienne pojęcia, które przywołują telefony komórkowe w przypadku MOBILIX i obeliski w przypadku OBELIX. Ponadto wcześniejsza rejestracja jest raczej kojarzona ze słynnym komiksem, co na płaszczyźnie koncepcyjnej w jeszcze większym stopniu odróżnia ją od zgłoszonego znaku towarowego.

8 W następstwie odwołania wniesionego przez [wnoszącą odwołanie] [...] Czwarta Izba Odwoławcza wydała [zaskarżoną decyzję]. 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 biorąc pod uwagę stopień podobieństwa, po pierwsze, omawianych oznaczeń i po drugie, specyficznych towarów i usług, w odczuciu zainteresowanego kręgu odbiorców istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Odrzuciła

ona zatem zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego dla [tych] towarów i usług, a dopuściła to zgłoszenie dla pozostałych towarów i usług”.

Skarga wniesiona do Sądu i zaskarżony wyrok

- ¹¹ Skargą z dnia 1 października 2003 r. wnosząca odwołanie wniosła do Sądu Pierwszej Instancji o stwierdzenie nieważności spornej decyzji, przedstawiając trzy zarzuty, wynikające po pierwsze, z naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94, po drugie, z naruszenia art. 8 ust. 5 tego rozporządzenia i po trzecie, z naruszenia art. 74 tego rozporządzenia.
- ¹² Podczas rozprawy wnosząca odwołanie wniosła posiłkowo o przekazanie sprawy Czwartej Izbie Odwoławczej OHIM, tak aby mogła dowieść renomy swojego znaku towarowego w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.
- ¹³ W pkt 15 i 16 swojego wyroku Sąd sprawdził najpierw dopuszczalność w charakterze dowodów pięciu dokumentów załączonych do skargi celem wykazania powszechnej znajomości oznaczenia słownego OBELIX. Stwierdziwszy, że dokumenty te nie zostały przedstawione w ramach postępowania przed OHIM, Sąd orzekł, że są one niedopuszczalne, ponieważ dopuszczenie ich jako dowodów byłoby sprzeczne z art. 135 § 4 regulaminu Sądu.
- ¹⁴ Następnie, powołując się na art. 63 i 74 rozporządzenia nr 40/94, a także na art. 135 swego regulaminu, Sąd uznał za niedopuszczalny zarzut oparty na naruszeniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.

- 15 Sąd podkreślił w szczególności w pkt 20 zaskarżonego wyroku, że wnosząca odwołanie w żadnym momencie nie wniosła o ewentualne zastosowanie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 przez Izbę Odwoławczą, dlatego w konsekwencji nie zbadała ona takiej możliwości. Sąd stwierdził, że gdyby wnosząca odwołanie wskazała w sprzeciwie wobec zgłoszonego znaku towarowego i przed tą izbą odwoławczą renomę swego wcześniejszego znaku towarowego, to miałoby to miejsce wyłącznie w ramach stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) wspomnianego rozporządzenia, a mianowicie w celu potwierdzenia istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odczuciu właściwego kręgu odbiorców.
- 16 Wreszcie na mocy art. 44 § 1 swego regulaminu Sąd uznał za niedopuszczalne żądanie przedstawione podczas rozprawy.
- 17 Co do istoty sprawy Sąd przeprowadził w pkt 32–36 zaskarżonego wyroku badanie zasadności zarzutu dotyczącego naruszenia art. 74 rozporządzenia nr 40/94, zgodnie z którym wobec braku sprzeciwu ze strony Orange, Izba Odwoławcza powinna była wyjść z założenia, że znak towarowy OBELIX cieszy się renomą.
- 18 Sąd orzekł w pkt 34 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.
- 19 Następnie Sąd uznał w pkt 35 zaskarżonego wyroku, że w niniejszej sprawie zarówno Wydział Sprzeciwów, jak i Izba Odwoławcza stwierdzili, że wnosząca odwołanie nie poparła w niezbity sposób faktami lub dowodami oceny prawnej, na którą się powoływała i zgodnie z którą niezarejestrowane oznaczenie było powszechnie znane, a zarejestrowane oznaczenie miało charakter wysoce odróżniający. Dlatego też w pkt 36 zaskarżonego wyroku Sąd uznał ten zarzut za bezzasadny.

- 20 W pkt 53–88 zaskarżonego wyroku Sąd zbadał zarzut wnoszącej odwołanie oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94.
- 21 W odniesieniu do podobieństwa pomiędzy rozpatrywanymi towarami i usługami Sąd odrzucił argument wnoszącej odwołanie, zgodnie z którym oznaczone wspólnotowym znakiem towarowym towary należące do klas 9 i 16 zawierają wszystkie podstawowe części składowe towarów oznaczonych wcześniej znakiem towarowym, 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 sam w sobie wystarczający, aby dowieść, iż produkty końcowe, scalające te części składowe, są podobne, ponieważ w szczególności ich przeznaczenie i zainteresowany krąg odbiorców mogą się całkowicie różnić. Następnie Sąd wskazał w pkt 63 zaskarżonego wyroku, że szerokie sformułowanie wykazu towarów i usług objętych wcześniejszą rejestracją nie może zostać wykorzystane przez wnoszącą odwołanie jako argument pozwalający na stwierdzenie bardzo silnego podobieństwa z towarami ujętymi w zgłoszeniu ani a fortiori identyczności z nimi.
- 22 W pkt 66–70 zaskarżonego wyroku Sąd odrzucił także argumenty wnoszącej odwołanie mające na celu wykazanie, że usługi objęte zgłoszeniem znaku wspólnotowego należące do klas 35, 37, 38 i 42 są podobne do tych chronionych przez wcześniejszy znak towarowy, stwierdzając jednocześnie, że istnieje jeden wyjątek. W istocie zdaniem Sądu „z uwagi na ich uzupełniający charakter występuje 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« [wnoszącej odwołanie] (klasa 9)”.
- 23 W odniesieniu do porównania omawianych oznaczeń w pkt 75 i 76 zaskarżonego wyroku Sąd uznał w szczególności, że pomimo wspólnej dla dwóch oznaczeń kombinacji liter „OB” i końcówki „-LIX”, wykazują one pewną liczbę istotnych różnic wizualnych, takich jak dotyczące kolejnych liter „OB”, początku słów oraz ich długości. 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”.

24 Przeprowadziwszy porównanie fonetyczne tych oznaczeń, Sąd stwierdził w pkt 77 i 78 zaskarżonego wyroku, że wykazują one w tym względzie pewne podobieństwo.

25 W odniesieniu do porównania na płaszczyźnie koncepcyjnej Sąd stwierdził w pkt 79 zaskarżonego wyroku, że choć określenie „OBELIX” zostało zarejestrowane jako słowny znak towarowy, będzie bez trudu identyfikowane przez przeciętnych odbiorców z popularną postacią z komiksu, co sprawia, że jest bardzo mało prawdopodobne, by od strony koncepcyjnej odbiorcy mogli w jakikolwiek sposób pomylić to określenie z mniej lub bardziej podobnymi wyrazami.

26 W pkt 80 i 81 zaskarżonego wyroku Sąd uznał, 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, a różnice koncepcyjne dzielące sporne oznaczenia stanowią w tym przypadku przeciwwagę dla podobieństw wizualnych i fonetycznych, a także ewentualnych podobieństw wizualnych tych oznaczeń.

27 W kwestii prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd Sąd w pkt 82 zaskarżonego wyroku stwierdził, 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”.

- 28 W konsekwencji Sąd w pkt 83 i 84 zaskarżonego wyroku stwierdził, że dokonana przez Izbę Odwoławczą ocena charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego, jak również twierdzenia wnoszącej odwołanie dotyczące renomy tego znaku, nie mają w niniejszym przypadku żadnego znaczenia dla stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.
- 29 Wreszcie w pkt 85 zaskarżonego wyroku, stwierdzając, że wnosząca odwołanie nie może powoływać się na jakiekolwiek wyłączne prawo do stosowania sufiksu „-ix”, Sąd odrzucił jej argument, zgodnie z którym z uwagi na ten sufix 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”.
- 30 Stwierdziwszy zatem, że jedna z bezwzględnych przesłanek stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 nie została spełniona, i co za tym idzie, w przypadku znaku towarowego, o którego rejestrację wniesiono, i wcześniejszego znaku towarowego nie występuje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, Sąd oddalił skargę wniesioną przez wnoszącą odwołanie.

W przedmiocie odwołania

- 31 W swoim odwołaniu, na poparcie którego przedstawionych zostało sześć zarzutów, wnosząca odwołanie wnosi do Trybunału o uchylenie zaskarżonego wyroku, stwierdzenie nieważności spornej decyzji i odmowę rejestracji nr 671 396 oznaczenia słownego „MOBILIX” w odniesieniu do wszystkich towarów i usług objętych zgłoszeniem oraz obciążenie OHIM kosztami postępowania przed Sądem i Trybunałem. Pośilkowo wnosząca odwołanie wnosi do Sądu o uchylenie zaskarżonego wyroku i odesłanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Sąd.

- 32 OHIM żąda oddalenia odwołania i obciążenia wnoszącej odwołanie kosztami postępowania.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczącego naruszenia art. 63 rozporządzenia nr 40/94 i zasad wspólnotowego prawa administracyjnego i proceduralnego (reformatio in peius)

Argumentacja stron

- 33 W zarzucie pierwszym wnosząca odwołanie zarzuca Sądowi, że naruszył on art. 63 rozporządzenia nr 40/94, jak również z naruszeniem zasad wspólnotowego prawa administracyjnego i proceduralnego dokonał reformatio in peius, stwierdzając, sprzecznie z ustaleniem zawartym w spornej decyzji i na niekorzyść wnoszącej odwołanie, że omawiane oznaczenia nie są podobne, podczas gdy kwestia ich podobieństwa nie była przedmiotem sporu przed tym Sądem i w związku z tym wykraczała poza jego właściwość.
- 34 Zgodnie z art. 63 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 wnosząca odwołanie zaskarżyła sporną decyzję jedynie w zakresie, w jakim decyzja ta nie uwzględniła jej żądań, i zakwestionowała jedynie odmowę zbadania sprzeciwu w świetle art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 przez Izbę Odwoławczą, odmowę uwzględnienia charakteru odróżniającego i renomy znaku towarowego OBELIX, a także stanowisko w sprawie braku podobieństwa pomiędzy towarami i usługami oznaczonymi spornymi znakami.
- 35 Natomiast ocena Izby Odwoławczej dotycząca podobieństwa omawianych oznaczeń nie została zakwestionowana przed Sądem ani przez wnoszącą odwołanie, ani przez Orange, drugą stronę postępowania przed Izbą Odwoławczą. Co się tyczy OHIM,

podobnie jak nie należy do niego systematyczna obrona spornej decyzji, nie ma on uprawnień do zmiany przedmiotu sporu przed Sądem na niekorzyść strony wnoszącej skargę.

- ³⁶ Zdaniem OHIM z tego względu, że wnosząca odwołanie zakwestionowała stanowisko Izby Odwoławczej dotyczące prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd i że podobieństwo omawianych oznaczeń stanowi element tych wniosków, w sposób konieczny Sąd musiał, w celu dokonania kontroli zgodności z prawem ustaleń Izby Odwoławczej w świetle art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, zbadać ocenę przeprowadzoną przez Izbę Odwoławczą w trakcie porównania tych oznaczeń. W konsekwencji Sąd jest właściwy do przeprowadzenia oceny podobieństwa oznaczeń.
- ³⁷ W odniesieniu do naruszenia zasady zakazu reformatio in peius OHIM podnosi, że zważywszy, iż Sąd nie zmienił spornej decyzji, w której Izba Odwoławcza częściowo uwzględniła sprzeciw, wnosząca odwołanie nie znalazła się w sytuacji mniej korzystnej od tej, w której się znajdowała przed wniesieniem skargi do Sądu.

Ocena Trybunału

- ³⁸ Na podstawie art. 63 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 do Sądu należy zbadanie zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych OHIM poprzez przeprowadzenie kontroli zastosowania przez nie prawa wspólnotowego, zwłaszcza w świetle okoliczności faktycznych, jakie zostały im przedstawione (zob. podobnie wyrok z dnia 4 października 2007 r. w sprawie C-311/05 P Naipes Heraclio Fourier przeciwko OHIM, pkt 38 i przytoczone tam orzecznictwo).
- ³⁹ Podobnie w ramach art. 63 rozporządzenia nr 40/94, zgodnie z jego wykładnią dokonaną przez Trybunał, Sąd może podjąć się przeprowadzenia pełnej kontroli zgodności z prawem decyzji izby odwoławczej OHIM, w razie potrzeby poprzez zbadanie, czy dokonała ona właściwej kwalifikacji prawnej okoliczności faktycznych

sporu (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Naipes Heraclio Fournier przeciwko OHIM, pkt 39) lub czy ocena okoliczności faktycznych przedstawionych izbie odwoławczej nie była dotknięta błędami.

40 Należy wskazać, że przed Sądem wnosząca odwołanie podniosła naruszenie przez Czwartą Izbę Odwoławczą OHIM art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94.

41 W ramach tego zarzutu wnosząca odwołanie podniosła po pierwsze kwestię podobieństwa omawianych oznaczeń. W szczególności, co także wynika z pkt 8 i 47–49 zaskarżonego wyroku, podczas gdy Izba Odwoławcza stwierdziła pewne podobieństwo tych oznaczeń, wnosząca odwołanie utrzymywała, że są one w rzeczywistości bardzo podobne i dążyła do uzyskania stwierdzenia większego poziomu podobieństwa niż ten stwierdzony przez Izbę Odwoławczą.

42 W ten sposób, co podnosi także rzecznik generalny w pkt 41 swojej opinii, wnosząca odwołanie sama podniosła kwestię dotyczącą podobieństwa omawianych oznaczeń w ramach przedmiotu sporu przed Sądem.

43 Po drugie, wnosząca odwołanie stwierdziła także, w odniesieniu do prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, że jeżeli należałoby uwzględnić współzależność pomiędzy podobieństwem towarów, podobieństwem oznaczeń i charakterem odróżniającym wcześniejszego znaku towarowego, to różnice pomiędzy znakami towarowymi w sektorze identycznych towarów i usług oraz w dużym stopniu podobnych towarów i usług nie są wystarczające, aby z uwagi na powszechną znajomość wcześniejszego znaku wykluczyć w szczególności pomyłki dźwiękowe.

- 44 W tym względzie należy bowiem wskazać, że do celów stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd zakłada jednocześnie istnienie identyczności lub podobieństwa pomiędzy znakiem towarowym, o którego rejestrację wniesiono, a wcześniejszym znakiem, a także identyczności lub podobieństwa pomiędzy towarami i usługami, dla których dokonuje się zgłoszenia, a tymi, dla których zarejestrowany został wcześniejszy znak towarowy. Występuje tu kumulacja przesłanek [zob. wyroki: z dnia 12 października 2004 r. w sprawie C-106/03 P Vedral przeciwko OHIM, Zb.Orz., s. I-9573, pkt 51; a także z dnia 13 września 2007 r. w sprawie C-234/06 P Ponte Finanziaria przeciwko OHIM i F.M.G. Textile (dawniej Marine Enterprise Projects), Zb.Orz., s. I-7333, pkt 48].
- 45 Istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy oceniać całościowo, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników występujących w danym przypadku (wyrok z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie C-171/06 P T.I.M.E. ART przeciwko OHIM, pkt 33).
- 46 Owa całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zakłada pewną współzależność branych pod uwagę czynników, w szczególności między podobieństwem znaków towarowych a podobieństwem oznaczonych towarów lub usług. W związku z tym niski stopień podobieństwa oznaczonych towarów lub usług może być kompensowany wysokim stopniem podobieństwa znaków towarowych i odwrotnie [zob. ww. wyrok w sprawie T.I.M.E. ART przeciwko OHIM, pkt 35, i w odniesieniu do pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1) wyroki: z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. s. I-5507, pkt 17; a także z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. s. I-3819, pkt 19].
- 47 W związku z tym, że wnosząca odwołanie zakwestionowała dokonaną przez Izbę Odwoławczą ocenę w zakresie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd na podstawie zasady współzależności pomiędzy branymi pod uwagę czynnikami, a w szczególności między podobieństwem znaków towarowych a podobieństwem towarów i usług oznaczonych tymi znakami, Sąd jest właściwy do zbadania oceny przeprowadzonej przez Izbę Odwoławczą w zakresie podobieństwa omawianych oznaczeń.

48 W istocie w przypadku badania przez Sąd zgodności z prawem decyzji izby odwoławczej OHIM nie może być on związany błędną oceną okoliczności faktycznych dokonaną przez izbę odwoławczą, ponieważ ocena ta stanowi część ustaleń, których zgodność z prawem została zakwestionowana przed Sądem.

49 Wreszcie w odniesieniu do zasady zakazu reformatio in peius, do której odnosi się wnosząca odwołanie, przyjąwszy nawet, że na tę zasadę można powoływać się w ramach procedury kontroli zgodności z prawem decyzji izby odwoławczej OHIM, wystarczy wskazać, że stwierdzając brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd i oddalając skargę wnoszącej odwołanie, Sąd utrzymał w mocy sporną decyzję. Dlatego też z uwagi na to, że sporna decyzja nie uwzględniła w części żądań wnoszącej odwołanie, w następstwie zaskarżonego wyroku nie znajduje się ona w sytuacji mniej korzystnej niż przed wniesieniem skargi.

50 Z tego wynika, że zarzut pierwszy należy oddalić jako bezzasadny.

W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczącego naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94

W przedmiocie pierwszej części zarzutu drugiego

— Argumentacja stron

51 W pierwszej części zarzutu drugiego wnosząca odwołanie stwierdza, że w ramach oceny podobieństwa towarów i usług oznaczonych spornymi znakami towarowymi Sąd naruszył art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

- 52 Po pierwsze, wnosząca odwołanie zarzuca Sądowi, że w celu ustalenia, czy omawiane towary i usługi są podobne, zastosował błędne kryterium prawne. Wnosząca odwołanie uważa, iż przystępując do porównania spornych znaków, należało wyjść z założenia, że są one identyczne oraz że wcześniejszy znak towarowy ma bardzo silnie odróżniający charakter lub że cieszy się on renomą.
- 53 Po drugie, wnosząca odwołanie kwestionuje spójność i podstawy oceny podobieństwa omawianych towarów i usług dokonanej przez Sąd.
- 54 W odniesieniu do porównania towarów objętych znakiem MOBILIX należących do klas 9 i 16, a także towarów oznaczonych znakiem towarowym OBELIX, znajdujących się w tych samych klasach, wnosząca odwołanie twierdzi najpierw, że Sąd w sposób ewidentnie błędny odczytał wykaz towarów, przeinaczając go. Twierdzenia przedstawione przez Sąd w pkt 62 zaskarżonego wyroku są bowiem nieprawidłowe i nie dają się pogodzić z wykazem tych towarów ani też z ustaleniami samego Sądu zawartymi w pkt 63 zaskarżonego wyroku.
- 55 Następnie wnosząca odwołanie wskazuje na sprzeczność pomiędzy twierdzeniem z pkt 62 zaskarżonego wyroku, które w języku postępowania brzmi „That list of goods and services is close to that which is claimed in the Community trade mark”, i ustaleniem, zgodnie z którym towary chronione rejestracją wcześniejszego znaku towarowego i te oznaczone znakiem, o którego rejestrację wniesiono, nie są podobne.

- 56 Wreszcie wnosząca odwołanie uważa, że Sąd naruszył prawo, potwierdzając w pkt 64 zaskarżonego wyroku błędną ocenę dokonaną przez Izbę Odwoławczą, zgodnie z którą towary objęte zgłoszeniem znaku towarowego zawarte w klasach 9 i 16 nie zostały zawarte w wykazie towarów i usług sformułowanym w sposób bardzo ogólny w ramach wcześniejszej rejestracji. Ponadto Sąd nie odpowiedział w sposób wystarczający na argument wnoszącej odwołanie dotyczący faktu, że towary objęte zgłoszeniem znaku MOBILIX należą do „aparatów i urządzeń elektrotechnicznych, elektronicznych” objętych rejestracją znaku OBELIX, i nie przeprowadził analizy podobieństwa tych towarów.
- 57 W odniesieniu do porównania usług objętych zgłoszeniem wspólnotowego znaku towarowego, należących do klas 35, 37, 38 i 42, z towarami oznaczonymi znakiem OBELIX, Sąd popełnił błąd, stwierdzając w pkt 70 zaskarżonego wyroku, że między tymi towarami i usługami nie występuje podobieństwo.
- 58 Po pierwsze, takie stwierdzenie jest sprzeczne ze stwierdzeniem dokonany przez Sąd w pkt 68 zaskarżonego wyroku, zgodnie z którym objęte zgłoszeniem znaku towarowego usługi należące do klasy 38 usługi wykazują najwyżej niewielkie podobieństwo do chronionych wcześniejszym prawem usług należących do klasy 41, a ponadto jest ono błędne, ponieważ usługi „projekcji filmowych, produkcji filmowej, wypożyczania filmów”, należące do klasy 41, objęte wcześniejszym znakiem towarowym są podobne do usług „transmisji radiowych i telewizyjnych, włączając w to telewizję kablową i internet” proponowanych przez Orange.
- 59 Po drugie, w odniesieniu do porównania chronionych znakiem towarowym OBELIX towarów ujętych w klasie 9 i usług ujętych w klasie 42 objętych zgłoszeniem znaku MOBILIX Sąd powinien był stwierdzić, że między „komputerami, modułami programowymi, programami komputerowymi zarejestrowanymi na nośnikach danych” a usługami „programowania komputerów, projektowania, utrzymania i uaktualniania oprogramowania komputerowego” istnieje podobieństwo. Ponadto Sąd ten błędnie nie uwzględnił, że produkcja „aparatów i urządzeń elektrotechnicznych, elektronicznych” należących do klasy 9 bezwzględnie wiąże się z działaniami z zakresu „badań i inżynierii”, czyli z usługami należącymi do klasy 42.

60 Wreszcie Sąd w pkt 69 zaskarżonego wyroku błędnie stwierdził, że zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego poświęcone jest wyłącznie telekomunikacji w jej różnych postaciach oraz że wcześniejsza rejestracja nie odnosi się do jakiejkolwiek działalności w tym sektorze. Ponadto Sąd nie oparł się na żadnym fakcie ani dowodzie w celu uznania w tym samym punkcie zaskarżonego wyroku, że 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 prawodawcę właścicielowi znaku towarowego.

61 OHIM twierdzi natomiast, że wnosząca odwołanie w swoich argumentach dotyczących podobieństwa towarów i usług oznaczonych spornymi znakami stara się podważyć ocenę okoliczności faktycznych dokonaną przez Sąd, co jest niedopuszczalne w ramach odwołania. Sąd nie przeinaczył faktów ani dowodów, właściwie odtworzył wykazy tych towarów i usług i przeprowadził analizę porównawczą opartą na takich kryteriach jak rodzaj producenta lub sposób dystrybucji tych towarów.

— Ocena Trybunału

62 Po pierwsze, należy przypomnieć, że zgodnie z motywem siódmym rozporządzenia nr 40/94 prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, którego ocena zależy od wielu czynników a w szczególności od rozpoznawalności znaku towarowego na rynku, mogącego powstać skojarzenia ze znakiem używanym lub zarejestrowanym, stopnia podobieństwa między znakiem towarowym i oznaczeniem, między określonymi towarami lub usługami, stanowi szczególny warunek dla ochrony przyznanej przez znak wspólnotowy na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

- 63 W pkt 46 niniejszego wyroku przypomniane zostało już, że całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zakłada pewną współzależność branych pod uwagę czynników, w szczególności między podobieństwem znaków towarowych a podobieństwem oznaczonych towarów lub usług, w związku z czym niski stopień podobieństwa oznaczonych towarów lub usług może być kompensowany wysokim stopniem podobieństwa znaków towarowych i odwrotnie.
- 64 Dlatego też Trybunał orzekł już w przedmiocie art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104, który jest zasadniczo identyczny z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, że charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego, a w szczególności jego renoma, jest elementem, który należy uwzględnić w ramach oceny, czy podobieństwo oznaczeń lub towarów i usług jest wystarczające dla zaistnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd (zob. ww. wyrok w sprawie Canon, pkt 24).
- 65 Przy dokonywaniu oceny identyczności lub podobieństwa wspomnianych towarów i usług należy jednak, co słusznie przypomniiał Sąd w pkt 59 zaskarżonego wyroku, wziąć pod uwagę wszystkie istotne czynniki, które charakteryzują wzajemny stosunek tych towarów lub usług. Do czynników tych należy zaliczyć w szczególności charakter towarów lub usług, ich przeznaczenie, sposób ich używania, jak również to, czy konkurują one ze sobą, czy też się uzupełniają (zob. ww. wyrok w sprawie Canon, pkt 23; wyrok z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie C-416/04 P Sunrider przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-4237, pkt 85).
- 66 Zgodnie z tym orzecznictwem Sąd w pkt 61–70 zaskarżonego wyroku dokonał porównania towarów i usług oznaczonych spornymi znakami w drodze szczegółowej analizy, charakteryzując wzajemny stosunek pomiędzy tymi towarami i usługami.
- 67 W konsekwencji przy dokonywaniu porównania omawianych towarów i usług Sąd nie naruszył prawa, nie opierając się na założeniu, że kolidujące ze sobą znaki towarowe są identyczne i że znak wcześniejszy ma charakter odróżniający.

68 Po drugie, w odniesieniu do zakwestionowanej przez wnoszącą odwołanie spójności i podstawy oceny dokonanej przez Sąd w ramach przeprowadzonego porównania towarów i usług oznaczonych spornymi znakami należy przypomnieć, że zgodnie z art. 225 ust. 1 WE oraz art. 58 akapit pierwszy statutu Trybunału Sprawiedliwości odwołanie ogranicza się do kwestii prawnych. Jedynie Sąd jest bowiem właściwy do ustalania stanu faktycznego i oceny dowodów. Ocena tych okoliczności faktycznych i dowodów nie stanowi zatem — z zastrzeżeniem przypadków ich przeinaczenia — kwestii prawnej podlegającej jako taka kontroli Trybunału w ramach odwołania (zob. w szczególności wyroki: z dnia 19 września 2002 r. w sprawie C-104/00 P DVK przeciwko OHIM, Rec. s. I-7561, pkt 22; z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie C-173/04 P Deutsche SiSi-Werke przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-551, pkt 35; z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie C-25/05 P Storck przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-5719, pkt 40).

69 Takie przeinaczenie musi wynikać w sposób oczywisty z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy, bez konieczności dokonywania nowej oceny okoliczności faktycznych i dowodów (zob. wyroki: z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie C-8/95 P New Holland Ford przeciwko Komisji, Rec. s. I-3175, pkt 72; z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie C-551/03 P General Motors przeciwko Komisji, Zb.Orz. s. I-3173, pkt 54; z dnia 21 września 2006 r. w sprawie C-167/04 P JCB Service przeciwko Komisji, Zb.Orz. s. I-8935, pkt 108).

70 W następstwie lektury wykazu należących do klasy 9 towarów i usług objętych wcześniejszą rejestracją, przedstawionego w pkt 5 zaskarżonego wyroku i w pkt 9 niniejszego wyroku Sąd uznał w pkt 62 zaskarżonego wyroku, że „określonymi przez to prawo dziedzinami są fotografia, kino, optyka, szkolenie i gry wideo”.

- 71 W odniesieniu do wykazu towarów i usług należących do klasy 9 i 16 zawartych w zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego przedstawionych w pkt 3 zaskarżonego wyroku i w pkt 8 niniejszego wyroku Sąd w tym samym pkt 62 stwierdził, że objętą przez nie dziedziną jest prawie wyłącznie telekomunikacja w każdej postaci.
- 72 Nie wynika zatem w sposób oczywisty, że lektura wykazu towarów i usług oznaczonych przez sporne znaki dokonana przez Sąd zawiera niedokładne ustalenia faktyczne lub że Sąd nie mógł w sposób zasadny oprzeć podważonych przez wnoszącą odwołanie ustaleń na tych wykazach.
- 73 Dlatego też należy oddalić jako bezzasadny argument wnoszącej odwołanie dotyczący przeinaczenia przez Sąd treści tych wykazów towarów i usług.
- 74 W odniesieniu do rzekomej sprzeczności pomiędzy twierdzeniem z pkt 62 zaskarżonego wyroku, które w języku postępowania brzmi „That list of goods and services is close to that which is claimed in the Community trade mark”, i ustaleniem, zgodnie z którym towary chronione wcześniejszym znakiem towarowym i te objęte znakiem, o którego rejestrację wniesiono, nie są podobne, należy przypomnieć, że to, czy uzasadnienie wyroku Sądu jest wewnętrznie sprzeczne bądź niewystarczające, stanowi kwestię prawną, która jako taka może zostać podniesiona w ramach odwołania (zob. wyroki: z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie C-401/96 P Somaco przeciwko Komisji, Rec. s. I-2587, pkt 53, z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie C-446/00 P Cubero Vermurie przeciwko Komisji, Rec. s. I-10315, pkt 20; z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie C-3/06 P Groupe Danone przeciwko Komisji, Zb.Orz. s. I-1331, pkt 45).

75 W tym względzie należy podnieść, że celem pkt 62 zaskarżonego wyroku jest analiza odpowiednio zakresu wykazu towarów i usług objętego wcześniejszą rejestracją i zakresu wykazu towarów i usług objętego zgłoszeniem znaku towarowego.

76 Z wyżej wspomnianego celu, jak również z treści pkt 62 zaskarżonego wyroku wynika, że stwierdzenie w języku postępowania „That list of goods and services is close to that which is claimed in the Community trade mark” należałoby zredagować w taki sposób, żeby miało następujący sens:

„Ten wykaz towarów i usług jest zbliżony do wykazu zawartego w zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego”.

77 Jednakże ten błąd natury redakcyjnej nie wpływa na spójność uzasadnienia zaskarżonego wyroku, ponieważ ustalenia dokonane przez Sąd w pkt 62 zaskarżonego wyroku, dotyczące zakresu wykazów towarów i usług oznaczonych spornymi znakami, nie pozostają w sprzeczności z ustaleniami poczynionymi przez Sąd w pkt 63 i 64 tego wyroku.

78 W konsekwencji wskazanego przez wnoszącą odwołanie błędu redakcyjnego nie można uznać za błąd w uzasadnieniu, który mógłby w tej części uzasadnić uchylenie zaskarżonego wyroku (zob. wyrok z dnia 2 czerwca 1994 r. w sprawie C-326/91 P de Compte przeciwko Parlamentowi, Rec. s. I-2091, pkt 96).

79 Wreszcie w odniesieniu do pozostałych argumentów przedstawionych przez wnoszącą odwołanie w ramach pierwszej części zarzutu drugiego należy stwierdzić, że nawet jeśli formalnie podnosi ona błędy w ocenie lub w uzasadnieniu, to dąży w istocie do podważenia dokonanych przez Sąd ustaleń o charakterze faktycznym.

80 Jak zostało przypomniane w pkt 68 niniejszego wyroku, ustalenie stanu faktycznego i ocena dowodów nie stanowią — z zastrzeżeniem przypadków ich przeinaczenia — kwestii prawnej, podlegającej jako taka kontroli Trybunału w postępowaniu odwoławczym.

81 W konsekwencji pierwsza część zarzutu drugiego podlega w części oddaleniu jako bezzasadna, a w części odrzuceniu jako niedopuszczalna.

W przedmiocie drugiej części zarzutu drugiego

— Argumentacja stron

82 W drugiej części zarzutu drugiego, sformułowanej jako zarzut posiłkowy względem zarzutu pierwszego, wnosząca odwołanie twierdzi, że Sąd naruszył art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, uznając, że sporne znaki towarowe nie są podobne.

- 83 Zdaniem wnoszącej odwołanie Sąd nie zastosował poprawnych kryteriów prawnych służących dokonywaniu oceny podobieństwa tych znaków towarowych, tylko działał w sposób mechaniczny, nieuwzględniający celu takiego porównania.
- 84 W zakresie podobieństwa wizualnego Sąd arbitralnie podkreślił występujące między znakami towarowymi różnice, podczas gdy zgodnie z ogólnymi zasadami prawa znaków towarowych elementy wspólne znakom są zazwyczaj bardziej istotne niż te, które je różnią.
- 85 Ponadto w pkt 75 zaskarżonego wyroku Sąd zlekceważył swoje własne orzecznictwo wynikające z wyroku z dnia 14 października 2003 r. w sprawie T-292/01 Phillips-Van Heusen przeciwko OHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Rec. s. II-4335, pkt 50, w którym stwierdził on, że uwaga odbiorców skupia się co najmniej z taką samą intensywnością na pierwszych literach słownego znaku towarowego co na środkowych literach tego znaku.
- 86 Ocena zarówno podobieństwa fonetycznego, jak też podobieństwa koncepcyjnego dokonana przez Sąd w pkt 77–79 zaskarżonego wyroku, jest zdaniem wnoszącej odwołanie błędna w zakresie, w jakim nie znalazła oparcia w okolicznościach faktycznych przedstawionych Sądowi.
- 87 Ponadto rozumowanie Sądu w pkt 79 zaskarżonego wyroku narusza zasadę, zgodnie z którą im większe jest terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest powszechnie znan, lub im bardziej odróżniający jest ten znak, tym większe prawdopodobieństwo wprowadzenia błęd.

88 Wnosząca odwołanie zarzuca również Sądowi zastosowanie w pkt 80–82 zaskarżonego wyroku teorii tzw. znoszenia się, którą można stosować jedynie na etapie końcowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, a nie wtedy, gdy kolidujące ze sobą znaki towarowe są wizualnie bądź fonetycznie lub też wizualnie i fonetycznie podobne.

89 Wreszcie wnosząca odwołanie podnosi, że Sąd źle zrozumiał jej argument, wskazując w pkt 85 zaskarżonego wyroku, że powołuje się ona na wyłączne prawo do używania przyrostka „-ix”, podczas gdy wnosząca odwołanie utrzymywała, że przysługują jej prawa do rodziny znaków towarowych stworzonych w sposób podobny do MOBILIX. Istnienie rodziny znaków towarowych jest z reguły postrzegane jako oddzielna przyczyna prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, nawet przy braku podobieństw fonetycznych i wizualnych.

90 Zdaniem OHIM wśród licznych argumentów wysuniętych przez wnoszącą odwołanie 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 istniejących między nimi podobieństw wizualnych i fonetycznych. Sąd prawidłowo zbadał całość elementów, które zgodnie z przyjętym orzecznictwem muszą być brane pod uwagę przy dokonywaniu całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

— Ocena Trybunału

91 Po pierwsze, w odniesieniu do argumentu, zgodnie z którym w ramach porównania wizualnego tych dwóch oznaczeń Sąd skupił się na różnicach między nimi, zamiast poszukiwać podobieństw, wystarczy stwierdzić, że wnosząca odwołanie pragnie w istocie podważyć ocenę okoliczności faktycznych dokonaną przez Sąd, co zgodnie z orzecznictwem przypomnianym w pkt 68 niniejszego wyroku, z zastrzeżeniem

przypadków przeinaczenia okoliczności faktycznych lub dowodów, nie stanowi kwestii prawnej, podlegającej jako taka kontroli Trybunału w postępowaniu odwoławczym.

92 Po drugie, w odniesieniu do twierdzenia, zgodnie z którym Sąd zlekceważył swoje własne orzecznictwo, uznając, że z reguły uwaga konsumenta skierowana jest przede wszystkim na początek słowa, wystarczy zauważyć, że po pierwsze, twierdzenie to nie jest wewnętrznie sprzeczne z twierdzeniem wnoszącej odwołanie oraz po drugie, Sąd — daleki od ustanawiania tej reguły jako zasady absolutnej — ograniczył się do uznania, że ma to miejsce w tym przypadku. Ta ocena o charakterze faktycznym nie podlega zatem kontroli Trybunału w ramach odwołania.

93 Jednocześnie, po trzecie, należy wskazać, że twierdząc, iż ocena podobieństwa fonetycznego i koncepcyjnego przeprowadzona przez Sąd w pkt 77–79 zaskarżonego wyroku jest nieprawidłowa, jako że nie znalazła ona oparcia w okolicznościach faktycznych przedstawionych Sądowi, wnosząca odwołanie zmierza do tego, ażeby Trybunał zastąpił ocenę dokonaną przez Sąd swoją własną oceną stanu faktycznego.

94 W związku z tym że nie został podniesiony zarzut przeinaczenia przez Sąd faktów ani dowodów, Trybunał nie jest właściwy do przeprowadzenia ich oceny.

95 Po czwarte, należy wskazać, że wnosząca odwołanie opiera się na nieprawidłowym rozumieniu zaskarżonego wyroku, utrzymując, iż rozumowanie Sądu z pkt 79 zaskarżonego wyroku narusza zasadę prawa znaków towarowych, zgodnie z którą im

większe jest terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest powszechnie znany, lub im bardziej odróżniający jest ten znak, tym większe prawdopodobieństwo wprowadzenia błęd.

96 W pkt 79 zaskarżonego wyroku Sąd ograniczył się bowiem do stwierdzenia w drodze oceny stanu faktycznego, której weryfikacja nie należy do właściwości Trybunału, że oznaczenie „OBELIX” stanowi odniesienie do znanej postaci z komiksu i w konsekwencji różni się pod względem koncepcyjnym od oznaczenia „MOBILIX”, a zatem nie wypowiedział się w kwestii powszechnej znajomości znaku towarowego OBELIX.

97 Po piąte, w zakresie w jakim wnosząca odwołanie kwestionuje zastosowanie przez Sąd teorii tzw. znoszenia się, należy wskazać, że Sąd prawidłowo zbadał całość elementów, które zgodnie z przyjętym orzecznictwem muszą być brane pod uwagę przy dokonywaniu całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

98 Z orzecznictwa wynika bowiem, że całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zakłada, że występujące między dwoma oznaczeniami różnice koncepcyjne mogą znosić istniejące między nimi podobieństwa brzmieniowe i wizualne, o ile przynajmniej jedno z tych oznaczeń posiada dla właściwego kręgu odbiorców jasne i określone znaczenie, w wyniku czego odbiorcy ci mogą je odczytać w sposób natychmiastowy (zob. podobnie wyroki: z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie C-361/04 P Ruiz-Picasso i in. przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-643, pkt 20; a także z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie C-206/04 P Mühlens przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-2717, pkt 35).

99 Dlatego też nie można krytykować Sądu, że zastosował teorię znoszenia się w pkt 81 zaskarżonego wyroku.

- 100 Wreszcie po szóste, co się tyczy argumentu wnoszącej odwołanie wynikającego z faktu, że ma ona prawa do rodziny znaków towarowych charakteryzujących się sufiksem „-ix”, należy wskazać, że wnosząca odwołanie wskazała wprawdzie kilka wcześniejszych znaków towarowych, które jej zdaniem stanowią część takiej rodziny, niemniej swój sprzeciw oparła jedynie na wcześniejszym znaku towarowym OBELIX.
- 101 W przypadku gdy sprzeciw oparty jest na istnieniu kilku znaków towarowych o wspólnych cechach, które sprawiają, że można je uznać za znaki należące do tej samej rodziny czy też serii, przy ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy brać pod uwagę fakt, że w obecności rodziny lub serii znaków towarowych takie prawdopodobieństwo wynika z faktu, że konsument może błędnie ocenić pochodzenie czy źródło towarów lub usług oznaczanych zgłoszonym znakiem towarowym i niesłusznie założyć, że znak ten stanowi część tej rodziny czy serii znaków [zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Ponte Finanziaria przeciwko OHIM i F.M.G. Textile (dawniej Marine Enterprise Projects), pkt 62 i 63].
- 102 W konsekwencji, mając na uwadze powyższe, drugą część zarzutu drugiego należy w części oddalić jako bezzasadną, a w części odrzucić jako niedopuszczalną.

W przedmiocie zarzutu trzeciego, dotyczącego naruszenia art. 74 rozporządzenia nr 40/94

Argumentacja stron

- 103 Po pierwsze, wnosząca odwołanie zarzuca Sądowi, że naruszył art. 74 rozporządzenia nr 40/94, odrzucając w pkt 36 zaskarżonego wyroku jej twierdzenie, zgodnie z którym wobec braku zastrzeżeń dotyczących poniżej wskazanych okoliczności ze strony

drugiej strony postępowania przed Izbą Odwoławczą powinna była ona uznać, że znak towarowy OBELIX jest powszechnie znany, ma wysoce odróżniający charakter i cieszy się renomą.

104 Wnosząca odwołanie twierdzi, że należy dokonać rozróżnienia z jednej strony między sytuacją, w której Orange nie wzięłaby udziału w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą i OHIM mógłby wydać swoją decyzję wyłącznie na podstawie dowodów przedstawionych przez wnosząca odwołanie, będącą wnoszącą sprzeciw w tym postępowaniu, a z drugiej strony sytuacją, w której Orange wzięła udział w tym postępowaniu. W tym ostatnim przypadku gdyby Orange nie zakwestionowała twierdzeń wnoszącej odwołanie, absurdem byłoby wymagać, by wnosząca odwołanie dostarczyła wszystkich dowodów na swoje twierdzenia, ponieważ żadna reguła ani zasada prawa wspólnotowego nie zobowiązuje strony do przedstawienia dowodów na okoliczności, które nie zostały zakwestionowane przez stronę przeciwną.

105 Po drugie, zdaniem wnoszącej odwołanie Sąd naruszył art. 74 rozporządzenia nr 40/94, odmawiając, podobnie jak Izba Odwoławcza, uznania, że znak towarowy OBELIX jest powszechnie znany, ma wysoce odróżniający charakter i cieszy się renomą.

106 OHIM twierdzi, przytaczając ww. wyrok w sprawie Vedral przeciwko OHIM, że nawet przy założeniu, iż strony nie kwestionują renomy znaku towarowego OBELIX, Sąd nie jest tym związany i ma obowiązek zbadać, czy wydając sporną decyzję przy braku podobieństwa pomiędzy spornymi 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 stronę przeciwną.

Ocena Trybunału

- ¹⁰⁷ Na wstępie należy sprecyzować, że podniesiony przez wnoszącą odwołanie zarzut naruszenia przez Sąd art. 74 rozporządzenia nr 40/94 poprzez nieuznanie, że znak towarowy OBELIX jest powszechnie znany, ma wysoce odróżniający charakter i cieszy się renomą, opiera się na błędnym zrozumieniu pkt 32–36 zaskarżonego wyroku i w konsekwencji jest bezzasadny.
- ¹⁰⁸ W pkt 32–36 zaskarżonego wyroku Sąd nie dokonał samodzielnie badania, czy znak towarowy OBELIX jest powszechnie znany, czy ma wysoce odróżniający charakter i czy cieszy się renomą, lecz ograniczył się wyłącznie do zbadania zasadności podniesionego przez wnoszącą odwołanie zarzutu naruszenia art. 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, zgodnie z którym wobec braku sprzeciwu ze strony Orange, Izba Odwoławcza powinna była przyjąć za ustaloną przedstawioną przez wnoszącą odwołanie ocenę dotyczącą znaku towarowego OBELIX.
- ¹⁰⁹ Z uwagi na to, że wnosząca odwołanie podniosła w tym względzie, iż stwierdzając brak naruszenia art. 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 przez Izbę Odwoławczą, Sąd naruszył ten przepis, zarzut ten należy odrzucić jako niedopuszczalny.
- ¹¹⁰ Prawdą jest, że w sytuacji gdy wnoszący odwołanie kwestionuje wykładnię lub zastosowanie przez Sąd prawa wspólnotowego, okoliczności prawne rozpatrywane w pierwszej instancji mogą być ponownie rozważane w ramach odwołania. Gdyby bowiem wnoszący odwołanie nie mógł oprzeć odwołania na zarzutach i argumentach

podniesionych już przed Sądem, postępowanie odwoławcze pozbawione byłoby częściowo sensu (zob. w szczególności wyrok z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie C-41/00 P Interporc przeciwko Komisji, Rec. s. I-2125, pkt 17; ww. wyrok w sprawie Storck przeciwko OHIM, pkt 48).

- 111 Jednakże z art. 225 WE, art. 58 akapit pierwszy statutu Trybunału Sprawiedliwości oraz z art. 112 § 1 akapit pierwszy lit. c) regulaminu Trybunału wynika, że odwołanie musi dokładnie wskazywać zakwestionowane części wyroku, którego uchylenia wnoszący je się domaga, oraz argumenty prawne, które w sposób konkretny uzasadniają to żądanie. Nie spełnia wymogów sformułowanych w tych przepisach odwołanie, które ogranicza się jedynie do powtórzenia czy też dosłownego odtworzenia zarzutów i argumentów podniesionych już przed Sądem i nie zawiera nawet argumentacji mającej na celu wskazanie konkretnego naruszenia prawa, którym miałby być dotknięty zaskarżony wyrok (zob. w szczególności wyroki: z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie C-352/98 P Bergaderm i Goupil przeciwko Komisji, Rec. s. I-5291, pkt 34 i 35; a także ww. wyrok w sprawie Storck przeciwko OHIM, pkt 47).
- 112 Podnosząc przed Sądem, że w związku z tym, iż Orange nie zakwestionowała w postępowaniu w sprawie sprzeciwu przedstawionych przez nią twierdzeń, OHIM powinien był wyjść z założenia, że znak towarowy OBELIX cieszy się renomą, wnosząca odwołanie ogranicza się w ramach niniejszego zarzutu do powtórzenia argumentu przedstawionego już przed Sądem, nie wskazując przyczyn, dla których uważa, że Sąd naruszył prawo, odrzucając ten argument w pkt 32–36 zaskarżonego wyroku.
- 113 Podniesiony przez wnoszącą odwołanie zarzut trzeci, dotyczący naruszenia art. 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, należy zatem w części oddalić jako bezzasadny, a w części odrzucić jako niedopuszczalny.

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

Argumentacja stron

- 114 Zdaniem wnoszącej odwołanie oddalając żądanie oparte na art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, Sąd oparł się na błędnej wykładni przedmiotu postępowania odwoławczego, czym naruszył art. 63 rozporządzenia nr 40/94 oraz art. 135 § 4 swojego regulaminu.
- 115 W istocie Sąd zlekceważył swoje orzecznictwo przypomniane w jego wyroku z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie T-275/03 Focus Magazin Verlag przeciwko OHIM — ECI Telecom (Hi-FOCuS), Zb.Orz. s. II-4725, pkt 37, zgodnie z którym z ciągłości funkcjonalnej między instancjami OHIM wynika, że w zakresie zastosowania art. 74 ust. 1 in fine rozporządzenia nr 40/94 izba odwoławcza jest zobowiązana do oparcia swojej decyzji na wszelkich elementach stanu faktycznego i prawnego, które zainteresowana strona przedstawiła bądź to w postępowaniu przed jednostką orzekającą w pierwszej instancji, bądź — jedynie z zastrzeżeniem ust. 2 tego artykułu — w postępowaniu odwoławczym.
- 116 Wnosząca odwołanie twierdzi, że chociaż argumenty podniesione przez nią w postępowaniu przed Izłą 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 ukazałaby, że nigdy nie przestała ona twierdzić, iż powszechnie znany znak towarowy, do którego stosuje się art. 8 ust. 1

w związku z art. 8 ust. 2 lit. c) tego rozporządzenia jest jednocześnie znakiem cieszącym się „renomą” w znaczeniu art. 8 ust. 5 tego rozporządzenia i należy go chronić na podstawie tego przepisu.

- 117 Co więcej, stwierdzenie Izby Odwoławczej, zgodnie z którym wnosząca odwołanie wyraźnie ograniczyła swoją skargę do kwestii dotyczących art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, jest niezgodne z prawdą, co wnosząca odwołanie podniosła przed Sądem. Wnosząca odwołanie 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 niesłusznie nie zbadał tego argumentu, uznając to żądanie za niedopuszczalne.
- 118 OHIM twierdzi, że wnosząca odwołanie powinna była zakwestionować decyzję Izby Odwoławczej dotyczącą uznania odwołania za oparte wyłącznie na art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 i naruszającą tym samym art. 74 tego rozporządzenia zamiast zarzucać w skardze przed Sądem naruszenie 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 wnosząca odwołanie nie może skutecznie domagać się od Sądu orzeczenia w przedmiocie żądania zastosowania tego przepisu.

Ocena Trybunału

- 119 Po pierwsze, w odniesieniu do analizy dokonanej przez Sąd w celu ustalenia przedmiotu sporu przed Izbą Odwoławczą należy wskazać, że w pkt 20 zaskarżonego wyroku Sąd stwierdził, iż wnosząca odwołanie w żadnym momencie nie wносиła o ewentualne zastosowanie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 przez Izbę Odwoławczą, która w konsekwencji nie rozpoznała takiego żądania. Ponadto w tym samym punkcie Sąd stwierdził, że wnosząca odwołanie powołała się w sprzecznie wobec zgłoszonego znaku towarowego i przed Izbą Odwoławczą na renomę swego wcześniejszego znaku towarowego jedynie w kontekście stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia, co

miało na celu potwierdzenie istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odczuciu właściwego kręgu odbiorców.

¹²⁰ Dlatego też nie można zarzucić Sądowi, że oparł się wyłącznie na twierdzeniach przedstawionych przez wnoszącą odwołanie przed Izbą Odwoławczą w celu ustalenia przedmiotu sporu w postępowaniu przed nią. Wręcz przeciwnie, Sąd upewnił się, że z twierdzeń przedstawionych przez wnoszącą odwołanie przed Wydziałem Sprzeciwów nie wynika, by opierała ona swój sprzeciw także na art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.

¹²¹ W konsekwencji stwierdziwszy, że względna podstawa odmowy rejestracji określona w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 nie była przedmiotem sporu przed Izbą Odwoławczą, Sąd słusznie odrzucił ten zarzut jako niedopuszczalny.

¹²² Wnosząca odwołanie nie ma bowiem uprawnienia do zmiany przed Sądem granic sporu, które wynikają z roszczeń i twierdzeń podniesionych przez nią i przez Orange (zob. podobnie wyrok z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie C-412/05 P Alcon przeciwko OHIM, Zb.Orz s. I-3569, pkt 43).

¹²³ Z jednej strony na kontrolę przeprowadzaną przez Sąd na podstawie art. 63 rozporządzenia nr 40/94 składa się kontrola zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych OHIM; Sąd może stwierdzić nieważność lub dokonać zmiany decyzji będącej przedmiotem skargi wyłącznie wówczas, kiedy w momencie jej wydania miała

do niej zastosowanie jedna z podstaw stwierdzenia nieważności lub dokonania zmiany, o których mowa w art. 63 ust. 2 tego rozporządzenia (zob. podobnie wyrok z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie C-29/05 P OHIM przeciwko Kaul, Zb.Orz. s. I-2213, pkt 53).

124 Z drugiej strony z art. 135 § 4 regulaminu Sądu wynika, że strony nie mają prawa zmiany przedmiotu sporu przed izbą odwoławczą.

125 Po drugie, co się tyczy twierdzenia, że Izba Odwoławcza błędnie postanowiła, że art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 nie był częścią przedmiotu sporu, należy stwierdzić, że podniesiony przez wnoszącą odwołanie zarzut, który nie został zawarty w skardze wniesionej do Sądu, jest zarzutem nowym, który rozszerza przedmiot sporu i dlatego nie może zostać podniesiony po raz pierwszy na etapie odwołania.

126 Umożliwienie stronie przedstawienia po raz pierwszy przed Trybunałem zarzutu, który nie został podniesiony przed Sądem, byłoby bowiem równoznaczne z pozwoleniem jej na wniesienie do Trybunału, którego kompetencje w postępowaniu odwoławczym są ograniczone, sprawy o szerszym zakresie niż ta, która była rozpoznawana przez Sąd. W postępowaniu odwoławczym właściwość Trybunału jest w istocie ograniczona do oceny prawnego rozstrzygnięcia w kwestii zarzutów, które były roztrząsane w pierwszej instancji (zob. w szczególności wyroki: z dnia 1 czerwca 1994 r. w sprawie C-136/92 P Komisja przeciwko Brazzelli Lualdi i in., Rec. s. I-1981, pkt 59; z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie C-266/97 P VBA przeciwko VGB i in., Rec. s. I-2135, pkt 79; z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawach połączonych C-456/01 P i C-457/01 P Henkel przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-5089, pkt 50; a także ww. wyrok w sprawie JCB Service przeciwko Komisji, pkt 114).

127 Z tego wynika, że zarzut czwarty należy w części oddalić jako bezzasadny, a w części odrzucić jako niedopuszczalny.

W przedmiocie zarzutu piątego, dotyczącego naruszenia art. 63 rozporządzenia nr 40/94 i regulaminu Sądu poprzez uznanie za niedopuszczalne żądania wnoszącej odwołanie mającego na celu przekazanie sprawy Izbie Odwoławczej celem ponownego rozpoznania

Argumentacja stron

¹²⁸ Zdaniem wnoszącej odwołanie żądanie przedstawione przez nią w trakcie rozprawy przed Sądem nie jest nowym żądaniem, lecz żądaniem posiłkowym w stosunku do żądania opartego na art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94. Żądanie główne zawiera bowiem w sobie wszystkie żądania z nim związane, a przedmiot sporu nie ulega zmianie za każdym razem, gdy do pierwotnych żądań dodane zostaje nowe żądanie.

¹²⁹ W konsekwencji uznając za niedopuszczalne żądanie wnoszącej odwołanie jako nowe żądanie zmieniające przedmiot sporu, Sąd naruszył art. 63 rozporządzenia nr 40/94, a także art. 44, 48 i art. 135 § 4 regulaminu Sądu.

¹³⁰ OHIM twierdzi, że omawiane 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 tego rozporządzenia, który został podniesiony przez wnoszącą odwołanie dopiero wtedy, gdy zrozumiała ona, że podniesiony przez nią zarzut naruszenia tego ostatniego przepisu jest niedopuszczalny. Jako że powyższe żądanie posiłkowe zostało przedstawione dopiero na rozprawie, zdaniem OHIM Sąd prawidłowo uznał je za niedopuszczalne, powołując się na art. 44 i 48 regulaminu.

Ocena Trybunału

- 131 Jak to wynika z pkt 119–124 niniejszego wyroku, Sąd słusznie odrzucił jako niedopuszczalny zarzut dotyczący naruszenia art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.
- 132 W konsekwencji niniejszy zarzut, w którym wnosząca odwołanie zarzuca Sądowi zakwalifikowanie jako nowych żądań, które w jej przekonaniu przedstawiła tytułem żądania posiłkowego względem zarzutu dotyczącego naruszenia art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, należy uznać za nieistotny dla sprawy.

W przedmiocie zarzutu szóstego, dotyczącego naruszenia art. 63 rozporządzenia nr 40/94 i art. 135 § 4 regulaminu Sądu poprzez odmowę dopuszczenia dowodu z pewnych dokumentów

Argumentacja stron

- 133 Wnosząca odwołanie twierdzi, że nie dopuszczając dowodu z pewnych dokumentów przedstawionych przez nią po raz pierwszy przed Sądem, Sąd ten naruszył art. 63 rozporządzenia nr 40/94 i art. 135 § 4 swego regulaminu.
- 134 W niniejszej sprawie wnosząca odwołanie przedstawiła przed Sądem nowe dowody tylko dlatego, że Izba Odwoławcza uznała dowody przez nią przedstawione za niewystarczające.

- 135 Zdaniem OHIM zarzut szósty należy odrzucić, gdyż rolą Sądu jest kontrola zgodności z prawem decyzji izby odwoławczej, a nie sprawdzanie, czy w momencie orzekania w sprawie skargi na decyzję izby odwoławczej może on zgodnie z prawem wydać nową decyzję, mającą tę samą sentencję co zaskarżona decyzja. Co za tym idzie, Izbie Odwoławczej nie można zarzucać naruszenia prawa w świetle okoliczności faktycznych, które nie zostały jej przedstawione.

Ocena Trybunału

- 136 Jak Sąd słusznie wskazał w pkt 16 zaskarżonego wyroku, skarga do Sądu ma na celu kontrolę zgodności z prawem decyzji wydawanych przez izby odwoławcze OHIM w rozumieniu art. 63 rozporządzenia nr 40/94.
- 137 Z przepisu tego wynika, że na etapie skargi wniesionej do Sądu nie można powoływać się na okoliczności faktyczne, które nie zostały przedstawione przez strony w postępowaniu przed instancjami OHIM.
- 138 Ze wspomnianego przepisu wynika także, że zadaniem Sądu nie jest ponowne rozpoznanie stanu faktycznego w świetle dowodów przedłożonych przed nim po raz pierwszy. Badanie zgodności z prawem decyzji izby odwoławczej OHIM należy bowiem przeprowadzić w oparciu o informacje, którymi mogła ona dysponować w momencie wydania przez nią decyzji.
- 139 W tym względzie Trybunał miał już okazję stwierdzić, iż z art. 61 ust. 2 i art. 76 rozporządzenia nr 40/94 wynika, że aby rozpatrzyć odwołanie co do istoty izba odwoławcza, do której ono wpłynęło, wzywa strony — tak często, jak to jest konieczne — do przedstawienia uwag dotyczących materiałów przez nią im przekazanych i że może ona również podejmować decyzje w przedmiocie środków dowodowych, wśród których figuruje przedstawienie okoliczności faktycznych

i dowodów. Artykuł 62 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 uściśla ze swej strony, że jeżeli izba odwoławcza przekazuje sprawę celem dalszego postępowania do instancji, która wydała zaskarżoną decyzję, instancja ta jest związana uzasadnieniem i rozstrzygnięciem decyzji izby odwoławczej, „jeżeli stan faktyczny jest ten sam”. Takie przepisy świadczą o możliwości wzbogacenia podstawy faktycznej sporu na różnych etapach prowadzonego przed OHIM postępowania (ww. wyrok w sprawie OHIM przeciwko Kaul, pkt 58).

140 Dlatego też wnosząca odwołanie nie może powoływać się na brak wystarczających możliwości przedstawienia dowodów w postępowaniu przed OHIM.

141 Ponadto należy przypomnieć, że art. 74 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 stanowi, iż OHIM może nie brać pod uwagę stanu faktycznego lub dowodów, których zainteresowane strony nie przedstawiły w odpowiednim terminie.

142 W tym względzie Trybunał wskazał, że jeżeli okoliczności faktyczne i dowody nie zostały wskazane i przedstawione przez zainteresowaną stronę w terminie, jaki został jej w tym względzie wyznaczony na mocy przepisów rozporządzenia nr 40/94, a więc „w odpowiednim terminie” w rozumieniu art. 74 ust. 2 tego rozporządzenia, strona ta nie korzysta z bezwarunkowego prawa do tego, by te okoliczności faktyczne i dowody zostały uwzględnione przez izbę odwoławczą OHIM, która z kolei dysponuje zakresem swobodnego uznania co do tego, czy uwzględnić takie okoliczności i dowody przy podejmowaniu wymaganej od niej decyzji (zob. ww. wyrok w sprawie OHIM przeciwko Kaul, pkt 63).

143 Jednakże dowody, które nigdy nie zostały przedstawione w postępowaniu przed OHIM, w każdym wypadku nie zostały przedstawione w odpowiednim terminie i nie mogą stanowić kryterium zgodności z prawem decyzji izby odwoławczej.

144 Ponieważ decyzja Sądu o odrzuceniu jako niedopuszczalnych dowodów przedstawionych po raz pierwszy w postępowaniu przed nim jest uzasadniona w świetle

postanowień art. 63 rozporządzenia nr 40/94, nie ma potrzeby badania argumentów, w których wnosząca odwołanie podnosi naruszenie art. 135 § 4 regulaminu Sądu.

145 Mając na względzie powyższe, zarzut szósty należy oddalić jako bezzasadny.

146 W związku z tym że żaden z zarzutów wnoszącej odwołanie nie podlega uwzględnieniu, odwołanie należy oddalić w całości.

W przedmiocie kosztów

147 Zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu, mającym zastosowanie do postępowania odwoławczego na podstawie art. 118 regulaminu, kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ OHIM wniósł o obciążenie wnoszącej odwołanie kosztami postępowania, a ta ostatnia przegrała sprawę, należy obciążyć ją kosztami postępowania.

Z powyższych względów Trybunał (pierwsza izba) orzeka, co następuje:

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) Éditions Albert René Sàrl zostaje obciążona kosztami postępowania.

Podpisy