

## NÁVRHY GENERÁLNEJ ADVOKÁTKY

VERICA TRSTENJAK

prednesené 29. novembra 2007<sup>1</sup>

### I — Úvod

1. Odvolateľka — Les Éditions Albert René SARL — navrhuje, aby Súdny dvor zrušil rozsudok Súdu prvého stupňa Európskych spoločností (tretia komora) z 27. októbra 2005, Éditions Albert René/ÚHVT — Orange (MOBILIX) (T-336/03, Zb. s. II-4667, ďalej len „napadnutý rozsudok“), ktorým Súd prvého stupňa zamietol jej žalobu proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) zo 14. júla 2003 (vec R 0559/2002-4) týkajúcu sa námietkového konania medzi odvolateľkou a spoločnosťou Orange A/S (ďalej len „Orange“) o námietke podanej majiteľkou skoršej ochrannej známky „OBELIX“, teda odvolateľkou, proti zápisu slovného označenia „MOBILIX“ ako ochrannej známky Spoločenstva. Námietkové oddelenie zamietlo námietku odvolateľky, štvrtý odvolací senát jej odvolaniu čiastočne vyhovel.

2. Odvolateľka sa najmä domnieva, že Súd prvého stupňa týmto rozsudkom porušil zásadu zákazu *reformatio in peius* a pri posúdení pravdepodobnosti zámeny medzi tovarmi a službami obidvoch podobných

ochranných známkov mechanicky uplatňoval doktrínu tzv. „potlačenia“.

### II — Právny rámec

3. Článok 8 nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva<sup>2</sup> upravuje relatívne dôvody zamietnutia a stanovuje:

„1. Na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky, ochranná známka, o zápis ktorej sa žiada, nebude zapísaná:

1 — Jazyk prednesu: francúzština.

2 — Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146.

- a) ak je zhodná so skoršou ochrannou známkou a tovary alebo služby, o ktorých zápis sa žiada, sú zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je skoršia ochranná známka chránená;
- ii) ochranné známky zapísané v členskom štáte alebo, v prípade Belgicka, Holandska alebo Luxemburska, na Úrade pre ochranné známky štátov Beneluxu;
- b) ak kvôli jej zhodnosti alebo podobnosti so skoršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť výmeny zo strany verejnosti [zámeny zo strany verejnosti — *neoficiálny preklad*], pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená; pravdepodobnosť výmeny [pravdepodobnosť zámeny — *neoficiálny preklad*] zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so skoršou ochrannou známkou.
- iii) ochranné známky zapísané na základe medzinárodných dohôd, ktoré majú účinnosť v členskom štáte;
- b) prihlášky ochranných známk spoločstva uvedené v pododseku a), s výhradou ich zápisu;

2. Na účely odseku 1 sa pod pojmom „skoršie ochranné známky“ rozumie:

- a) ochranné známky nasledujúcich druhov s dátumom podania prihlášky, ktorý je skorší ako dátum podania prihlášky ochrannej známky spoločenstva, berúc do úvahy prípadne uplatnené právo prednosti vzhľadom na tieto ochranné známky:
- c) ochranné známky, ktoré, k dátumu podania prihlášky ochrannej známky spoločenstva alebo prípadne k dátumu uplatnenia práva prednosti vo vzťahu k prihláške ochrannej známky spoločenstva, sú v niektorom členskom štáte, v zmysle článku 6 bis parížskeho dohovoru ‚všeobecne známe‘.
- ...

- i) ochranné známky spoločenstva;

5. Okrem toho, na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky v zmysle odseku 2

ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, nebude zapísaná, ak je zhodná alebo podobná so skoršou ochrannou známkou a má byť zapísaná pre tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je skoršia ochranná známka zapísaná, kde v prípade skoršej ochrannej známky má táto ochranná známka v Spoločenstve dobré meno a, v prípade skoršej národnej ochrannej známky, ochranná známka má dobré meno v príslušnom členskom štáte a tam, kde používanie bez náležitého dôvodu ochrannej známky, o ktorej zápis sa žiada, by neprávom zvýhodnilo alebo znevýhodnilo rozlišovaciu spôsobilosť alebo povest' ochrannej známky [by neprávom v rozpore s dobrými mravmi využívalo alebo narušalo rozlišovaciu spôsobilosť alebo poškodzovalo dobré meno skoršej ochrannej známky — *neoficiálny preklad*].“

4. Článok 74 tohto nariadenia upravuje preskúmanie skutkového stavu *ex officio* a stanovuje:

„1. V priebehu konaní pred úradom preskúma úrad fakty na základe vlastnej iniciatívy; v prípade konaní týkajúcich sa relatívnych dôvodov zamietnutia zápisu sa však úrad pri svojom skúmaní obmedzí na fakty, dôkazy a argumenty predložené stranami a na požadovaný žalobný nárok. [V konaniach pred úradom preskúma úrad skutočnosti *ex officio*; v konaniach týkajúcich sa relatívnych dôvodov zamietnutia zápisu sa však úrad pri svojom skúmaní obmedzí na dôvody, dôkazy a návrhy predložené účastníkmi konania — *neoficiálny preklad*].

2. Úrad môže nebrať do úvahy fakty alebo dôkazy, ktoré neboli predložené zúčastnenými stranami včas. [Úrad nemusí vziať do úvahy skutočnosti alebo dôkazy, ktoré účastníci konania nepredložili včas — *neoficiálny preklad*].“

5. Článok 44 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa<sup>3</sup> stanovuje:

„1. Návrh (žaloba) uvedený v článku 21 Štatútu Súdneho dvora musí obsahovať:

- a) meno a adresu navrhovateľa (žalobcu);
- b) označenie odporcu (žalovaného), proti ktorému návrh smeruje;
- c) predmet konania a zhrnutie dôvodov, na ktorých je návrh založený;
- d) návrhy rozhodnutia;
- e) ak treba, označenie dôkazov, ktorými navrhovateľ preukazuje svoje tvrdenia.

3 — Ú. v. ES L 136, 1991, s. 1, opravy v Ú. v. ES L 317, 1991, s. 34.

2. Pre potreby konania musí návrh obsahovať adresu pre doručovanie v mieste sídla Súdu prvého stupňa, a tiež meno splnomocnenej osoby, ktorá súhlasí s prijímaním doručovaných písomností.

Okrem alebo namiesto adresy pre doručovanie uvedenej v predchádzajúcom pododseku môže návrh (žaloba) uvádzať, že advokát alebo splnomocnený zástupca súhlasia s doručovaním písomností faxom alebo inými technickými komunikačnými prostriedkami.

Ak návrh nespĺňa náležitosti uvedené v prvej a v druhej vete tohto odseku, budú pre účely konania všetky písomnosti určené pre účastníka konania doručované doporučenou poštovou zásielkou adresovanou jeho splnomocnenému zástupcovi alebo advokátovi, a to až do času, kým nebudú nedostatky odstránené. Odchylné od ustanovení článku 100 ods. 1 sa za riadne doručenie doporučenej zásielky považuje odovzdanie na pošte v mieste sídla Súdu prvého stupňa.

3. Advokát, ktorý poskytuje právnu pomoc účastníkovi konania alebo ktorý ho zastupuje v konaní pred Súdom prvého stupňa, musí v kancelárii Súdu prvého stupňa uložiť osvedčenie o tom, že je oprávnený zastupovať v konaní pred súdnym orgánom v niektorom členskom štáte alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o EHP.

4. Ak je to potrebné, k návrhu sa prikladajú dokumenty uvedené v článku 21 druhom odseku Štatútu Súdneho dvora.

5. Ak je navrhovateľ právnickou osobou podľa súkromného práva, k návrhu tiež prikladá:

- a) zakladateľskú listinu, spoločenskú zmluvu alebo aktuálny výpis z obchodného registra alebo registra združení alebo akýkoľvek iný dôkaz o svojej existencii ako právnickej osoby;
- b) doklad o tom, že splnomocnenie udelené jej advokátovi bolo vystavené osobou na to oprávnenou.

5a. K návrhu podanému na základe arbitrážnej doložky obsiahnutej v súkromnoprávnej alebo verejnoprávnej zmluve uzatvorenej Spoločenstvom alebo v jeho mene podľa článku 238 Zmluvy o ES alebo článku 153 Zmluvy o ESAE, sa priloží kópia zmluvy, ktorá obsahuje túto doložku.

6. Ak návrh nespĺňa náležitosti ustanovené v odsekoch 3 až 5 tohto článku, tajomník určí navrhovateľovi primeranú lehotu na odstránenie vád návrhu alebo na predloženie hore uvedených listín. Ak v určenej lehote nedôjde k odstráneniu vád návrhu alebo predloženiu požadovaných listín, Súd prvého stupňa rozhodne, či nesplnenie formálnych náležitostí má za následok neprípustnosť návrhu na konanie.“

advokáta určiť druhému účastníkovi lehotu na vyjadrenie k takémuto dôvodu.

O prípustnosti tohto dôvodu rozhodne Súd prvého stupňa v konečnom rozsudku.“

6. Článok 48 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa stanovuje:

7. Článok 135 ods. 4 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa stanovuje, že účastníci konania nemôžu svojimi vyjadreniami meniť predmet konania pred odvolacím senátom.

„1. Účastníci konania môžu tak v replike, ako aj v duplike navrhnúť vykonanie ďalších dôkazov na podporu svojich tvrdení. Musia však odôvodniť svoje omeškanie s takýmto návrhom.

### III — Skutkový stav

2. Uvádzanie nových dôvodov je prípustné počas konania len vtedy, ak sú tieto dôvody založené na nových právnych a skutkových okolnostiach, ktoré vyšli najavo v priebehu konania.

8. Orange A/S podala 7. novembra 1997 na ÚHVT podľa nariadenia Rady č. 40/94 v znení zmien a doplnení prihlášku slovného označenia MOBILIX ako ochrannej známky Spoločenstva.

Ak v priebehu konania niektorý z účastníkov uvedie nové dôvody podľa predchádzajúceho pododseku, môže predseda po uplynutí obvyklých procesných lehôt a na základe správy sudcu spravodajcu a po vypočutí generálneho

9. Výrobky a služby, na ktoré sa prihláška vzťahovala, sú zaradené do tried 9, 16, 35, 37, 38 a 42 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre

zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení, ktoré sú vymedzené takto:

- „telekomunikačné zariadenia, prístroje a nástroje, vrátane telefónie, telefóny a mobilné telefóny, vrátane antén a parabolických reflektorov, akumulátory a batérie, transformátory a regulátory, kóдеры a dekóдеры, kódované karty a karty na odkódovanie, telefónne karty, signalizačné a učebné prístroje a zariadenia, elektronické telefónne zoznamy, súčiasťky a príslušenstvo (nezaradené do iných tried)“, patriace do triedy 9,
  - „inštalácia a oprava telefónov, montáž, opravy, inštalácie služby“, patriace do triedy 37,
  - „telekomunikácie, vrátane telekomunikačných údajov, telefónne a telegrafné komunikácie, komunikácie cez obrazovku počítača a mobilný telefón, prenos faxom, rozhlasové a televízne vysielanie, vrátane prenosu pomocou káblovej televízie a internetu, prenos správ, prenájom prístrojov prenášajúcich správy, prenájom telekomunikačných prístrojov, vrátane telefónie“, patriace do triedy 38,
  - „vedecký a priemyselný výskum, inžinierske služby, vrátane projektovania infraštruktúry a inštalácie telekomunikačných zariadení, predovšetkým pre telefóniu a vývoj počítačového hardvéru a softvéru, vývoj, údržba a aktualizácia počítačových programov, prenájom počítačov a počítačových programov“, patriace do triedy 42.
  - „služby automatických záznamníkov (pre dočasne nedostupných zákazníkov), poradenské a asistenčné služby pri obchodnom riadení a organizácii, poradenské a asistenčné služby pri výkone obchodných úloh“, patriace do triedy 35,
10. Proti tejto prihláške ochrannej známky Spoločenstva podala odvolateľka námietku,

pričom sa odvolávala na tieto skoršie práva súvisiace s výrazom „OBELIX“:

- zapísaná skoršia ochranná známka, chránená zápisom ochrannej známky Spoločenstva č. 16 154 z 1. apríla 1996 pre niektoré výrobky a služby zaradené do tried 9, 16, 28, 35, 41 a 42 v zmysle Niceskej dohody pre nasledujúce výrobky a služby, v rozsahu, v akom sú relevantné pre toto konanie:
  - „elektrotechnické, elektronické, fotografické, kinematografické, optické a učebné prístroje a nástroje (s výnimkou premietacích prístrojov) zaradené do triedy 9, elektronické hry s obrazovkou alebo bez nej, počítače, programové moduly, počítačové programy nahrané na nosičoch dát, najmä videohry“, patriace do triedy 9,
  - „papier, lepenka; výrobky vyrobené z týchto materiálov, tlačoviny (zaradené do triedy 16); noviny a časopisy, knihy, kníhviazačský materiál (nite, plátina a látky na viazanie kníh); fotografie; potreby na písanie, lepidlá (na kancelárske účely a použitie v domácnosti); materiál pre umelcov (materiál na kreslenie, maľovanie a modelovanie); štetce; písacie stroje a kancelárske pomôcky (s výnimkou nábytku) a kancelárske stroje a prístroje (zaradené do triedy 16); učebný materiál (s výnimkou prístrojov); obalové materiály z plastu, ktoré nie sú zaradené v iných triedach; hracie karty; tlačové písmo; polygrafické písmo“, patriace do triedy 16,
  - „hry, hračky; gymnastické a športové výrobky (zaradené do triedy 28); ozdoby na vianočné stromčeky“, patriace do triedy 28,
  - „marketing a reklama“, patriace do triedy 35,
  - „premietanie filmov, natáčanie filmov, požičiavanie filmov; vydávanie kníh a časopisov; vzdelávanie a zábava; organizovanie veľtrhov a výstav; ľudové slávnosti; prevádzkovanie zábavného parku, organizovanie hudobných predstavení a konferencií v priamom prenose; výstava architektonických imitácií a historicko-kultúrne a ľudové veselice“, patriace do triedy 41,

— „ubytovanie a stravovanie; fotografie; preklady; správa a výkon autorských práv; využívanie duševného vlastníctva“, patriace do triedy 42.

MOBILIX a obelisky, v prípade ochrannej známky OBELIX.

— všeobecná známosť vo všetkých členských štátoch.<sup>4</sup>

11. Na podporu svojej námietky sa odvolateľka dovoľavala pravdepodobnosti zámény v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 8 ods. 2 nariadenia č. 40/94.

12. Námietkové oddelenie rozhodnutím z 30. mája 2002 túto námietku zamietlo a nariadilo pokračovať v konaní o zápise ochrannej známky Spoločenstva. Námietkové oddelenie po konštatovaní, že všeobecná známosť skoršej ochrannej známky nebola dostatočne preukázaná, došlo k záveru, že ochranné známky celkovo nie sú podobné. Existuje určitá akustická podobnosť, avšak tá je vyvážená vizuálnym aspektom ochranných známok, presnejšie povedané značne rozdielnymi výrazmi, ktoré v sebe skrývajú: mobilné telefóny, pokiaľ ide o ochrannú známku

13. Po podaní odvolania odvolateľkou 1. júla 2002 vydal štvrtý odvolací senát 14. júla 2003 rozhodnutie, ktorým bolo čiastočne zrušené rozhodnutie námietkového oddelenia. Odvolací senát najprv spresnil, že je potrebné sa domnievať, že námietky sú založené výlučne na pravdepodobnosti zámény. Ďalej uviedol, že je možné vnímať určitú podobnosť medzi ochrannými známkami. Pokiaľ ide o porovnanie výrobkov a služieb, odvolací senát zastával názor, že „signalizačné a učebné prístroje a zariadenia“ uvedené v prihláške ochrannej známky Spoločenstva a „optické a učebné prístroje a nástroje“ obsiahnuté v zápise skoršej ochrannej známky, patriace do triedy 9, sú si podobné. K rovnakému záveru dospel s ohľadom na služby zaradené do triedy 35 a označené ako „poradenské a asistenčné služby pri obchodnom riadení a organizácii, poradenské a asistenčné služby pri výkone obchodných úloh“ v prihláške ochrannej známky Spoločenstva a „marketing a reklama“ v zápise skoršej ochrannej známky. Tento senát došiel k záveru, že v dôsledku vysokého stupňa podobnosti, na jednej strane medzi dotknutými označeniami a na strane druhej medzi špecifickými výrobkami a službami, existuje pravdepodobnosť zámény zo strany dotknutej verejnosti. Zamietol preto prihlášku ochrannej známky Spoločenstva v časti, v ktorej sa vzťahuje na „signalizačné a učebné prístroje a zariadenia“ a na služby označené ako „poradenské a asistenčné služby pri obchodnom riadení a organizácii, poradenské a asistenčné služby pri výkone obchodných úloh“ a prijal ju pre zvyšné výrobky a služby.

4 — Pozri bod 5 napadnutého rozsudku.

#### IV — Konanie pred Súdom prvého stupňa a rozsudok, ktorý je predmetom odvolania

skutkového a právneho stavu existujúceho v čase, kedy bol tento akt prijatý.

14. Žalobou podanou do kancelárie Súdu prvého stupňa 1. októbra 2003 žalobkyňa navrhovala zrušenie rozhodnutia odvolacieho senátu zo 14. júla 2003, pričom uvádzala tri žalobné dôvody založené po prvé na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 8 ods. 2 nariadenia č. 40/94; po druhé na porušení článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 a po tretie na porušení článku 74 nariadenia č. 40/94. Je potrebné spresniť, že počas pojednávania žalobkyňa subsidiárne navrhovala vrátiť vec štvrtému odvolaciemu senátu, aby mohla mať možnosť preukázať dobré meno svojej ochrannej známky v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94.

15. Súd prvého stupňa vo svojom rozsudku najprv preskúmal prípustnosť piatich listín, ktoré žalobkyňa s cieľom preukázať všeobecnú známosť označenia OBELIX pripojila k žalobe a po prvýkrát ich predložila pred Súdom prvého stupňa. Na základe zistenia, že tieto listiny neboli predložené v rámci konania na ÚHVT, Súd prvého stupňa ich s odkazom na článok 63 nariadenia č. 40/94 vyhlásil za neprípustné, keďže ich prijatie by bolo v rozpore s článkom 135 ods. 4 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa (body 15 a 16 napadnutého rozsudku). Súd prvého stupňa v tejto súvislosti pripomenul znaky konaní o neplatnosť, v ktorých sa zákonnosť aktu predloženého pred súd posudzuje podľa

16. Súd prvého stupňa ďalej vyslovil neprípustnosť žalobného dôvodu založeného na článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 a zároveň zdôraznil, že žalobkyňa v žiadnom okamihu konania pred odvolacím senátom nežiadala prípadnú aplikáciu tohto ustanovenia, a z toho dôvodu toto ustanovenie ani nebolo posudzované. V prvom rade v súlade s článkom 74 nariadenia č. 40/94, v konaní týkajúcom sa relatívnych dôvodov zamietnutia zápisu, sa ÚHVT vo svojom skúmaní obmedzí na dôvody a návrhy predložené účastníkmi konania. V druhom rade žaloba podaná na Súd prvého stupňa smeruje k preskúmaniu zákonnosti rozhodnutí odvolacích senátov ÚHVT v zmysle článku 63 nariadenia č. 40/94, pričom toto preskúmanie sa musí uskutočňovať so zreteľom na právne otázky, ktoré boli pred tieto senáty predložené. V treťom rade podľa článku 135 ods. 4 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa „účastníci konania nemôžu svojimi vyjadreniami meniť predmet konania pred odvolacím senátom“ (body 19 až 25 napadnutého rozsudku).

17. Napokon Súd prvého stupňa podľa článku 44 ods. 1 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa vyslovil neprípustnosť bodu

návrhov predloženého po prvýkrát na pojednávaní (body 28 a 29 napadnutého rozsudku).

18. Súd prvého stupňa ďalej pristúpil k vecnému skúmaniu žalobných dôvodov. Pokiaľ ide o žalobný dôvod založený na článku 74 nariadenia č. 40/94, podľa ktorého v prípade nespochybnenia druhým účastníkom konania mal odvolací senát vychádzať zo zásady, že ochranná známka namietateľa OBELIX má dobré meno, Súd prvého stupňa v bodoch 34 a 35 napadnutého rozsudku rozhodol, že článok 74 nariadenia č. 40/94 nemožno vykladať v tom zmysle, že ÚHVT je povinný považovať za preukázané body prednesené jedným účastníkom konania, ktoré neboli spochybnené druhým účastníkom konania. V prejednávanej veci ani námietkové oddelenie, ani odvolací senát nezastávali názor, že žalobkyňa preukázala právne posúdenie, ktorého sa dovoľavala, konkrétne všeobecnej známosti nezapísaného označenia a vysokého stupňa rozlišovacej spôsobilosti zapísaného označenia, presvedčivými skutočnosťami a dôkazmi. Preto v bode 36 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa vyhlásil tento žalobný dôvod za nedôvodný.

19. Pokiaľ ide o žalobný dôvod založený na článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 8 ods. 2 nariadenia č. 40/94, Súd prvého stupňa

najskôr posúdil podobnosť medzi predmetnými výrobkami a službami. Súd prvého stupňa zamietol tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého výrobky, na ktoré sa vzťahuje prihláška ochrannej známky Spoločenstva, patriace do tried 9 a 16, sú obsiahnuté v široko formulovanom zozname výrobkov a služieb v skoršom zápise, tým že v bode 61 napadnutého rozsudku vyhlásil, že samotná skutočnosť, že daný výrobok sa používa ako časť, zariadenie alebo zložka iného výrobku, nie je sama osebe postačujúca na preukázanie, že konečné výrobky zahrnujúce tieto zložky sú podobné, pretože ich povaha, miesto určenia a dotknutí zákazníci môžu byť úplne odlišní. V bodoch 62 a 63 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa ďalej uviedol:

„62 Okrem toho z formulácie zoznamu výrobkov a služieb so skoršou registráciou zapísanou pre triedu 9 vyplýva, že medzi oblasti, na ktoré sa toto právo vzťahuje, patria fotografie, film, optika, vyučovanie a videohry. Tento zoznam výrobkov a služieb je potrebné porovnať so zoznamom, ktorý je uvedený v prihláške ochrannej známky Spoločenstva, ktorý dokazuje, že dotknutou oblasťou je takmer výlučne oblasť telekomunikácií vo všetkých svojich podobách. Telekomunikačné zariadenia patria do skupiny ‚prístroje pre záznam, prenos, reprodukciu zvuku alebo obrazu‘, ktorý je časťou oficiálneho názvu triedy 9... Túto časť názvu triedy (‚telekomunikácie‘) však skoršie právo nepožadovalo, čo naznačuje, že telekomunikačné zariadenia toto právo nezahŕňalo. Žalobkyňa si dala zapísať svoju ochrannú známku pre

viacero tried, avšak vo svojej špecifikácii nespomenula (,telekomunikácie'), a dokonca vylúčila zo zápisu celú triedu 38. Pritom práve trieda 38 sa týka služieb súvisiacich s ,telekomunikáciami'.

- 63 V tomto ohľade treba súhlasiť s vyjadrením odvolacieho senátu, že skorší zápis ochrannej známky chráni ,elektrotechnické a elektronické prístroje a zariadenia', ale že takúto širokú formuláciu nemôže žalobkyňa použiť ako argument, na základe ktorého by bolo možné dôjsť k záveru o veľmi vysokej podobnosti alebo dokonca o totožnosti s výrobkami uvedenými v prihláške, hoci špecifickú ochranu telekomunikačných prístrojov a zariadení bolo možné ľahko zabezpečiť.“

20. Súd prvého stupňa potvrdil zistenie odvolacieho senátu o neexistencii podobnosti medzi službami uvedenými v prihláške ochrannej známky v rámci tried 37 a 42 a službami, na ktoré sa vzťahuje skorší zápis a patria do triedy 42 (bod 67), a zároveň uviedol:

„68 Po druhej odvolací senát nepochybil, keď konštatoval, že služby vymenované

v prihláške ochrannej známky Spoločenstva triedy 38... sú so zreteľom na ich technickú povahu, spôsobilosť, ktorá sa vyžaduje pri ich ponúkaní, a na potreby spotrebiteľov, ktoré majú byť uspokojené, dostatočne odlišné v porovnaní so službami uvedenými v staršom zápise a patriacimi do triedy 41... Dôsledkom toho sa služby uvedené v prihláške ochrannej známky a patriace do triedy 38 vyznačujú nanajvýš nízkou podobnosťou so službami chránenými starším právom patriacimi do triedy 41.

- 69 Ďalej je potrebné odmietnuť tvrdenie žalobkyne, že všetky výrobky a služby uvedené v prihláške ochrannej známky Spoločenstva môžu byť viac-menej spájané s ,počítačmi' a s ,počítačovými programami' (trieda 9), na ktoré sa vzťahuje skoršia ochranná známka. Ako žalovaný správne uviedol, v dnešnej technologickej dobe sa takmer žiadny elektronický alebo numerický prístroj alebo zariadenie nezaobíde bez použitia počítača v akejkolvek forme. Ak by sme pripustili podobnosť vo všetkých prípadoch, kde sa staršie právo vzťahuje na počítače a kde výrobky a služby prihlasovaného označenia môžu využívať počítače, istotne by sme prekročili rozsah ochrany, ktorý zákonodarca poskytol majiteľovi ochrannej známky. To by viedlo k situácii, že by zápis počítačových programov alebo počítačovej techniky bol spôsobilý prakticky vylúčiť neskorší zápis akéhokoľvek typu elektronických alebo digitálnych metód alebo služieb, ktoré využívajú tieto programy alebo túto

techniku. Toto vylúčení by v predmetnej veci vonkoncom nebolo zákonné, pretože prihláška ochrannej známky Spoločenstva je výhradne zameraná na telekomunikácie v ich rozličných podobách, zatiaľ čo skorší zápis ochrannej známky neodkazuje na žiadnu činnosť v tejto oblasti. Okrem toho, ako správne konštatoval odvolací senát, žalobkyni nič nebránilo požiadať o zápis ochrannej známky tiež pre telefóniu.“

21. Nakoniec Súd prvého stupňa v bode 70 napadnutého rozsudku skonštatoval, že „nie je možné považovať dotknuté výrobky a služby za podobné“, s výnimkou podobnosti medzi „prenájomom počítačov a počítačových programov“ uvedených v prihláške ochrannej známky Spoločenstva (trieda 42) a „počítačmi“ a „počítačovými programami nahranými na nosičoch dát“ odvolateľky (trieda 9), a to z dôvodu ich komplementárnej povahy.

22. Pokiaľ ide o porovnanie označení, Súd prvého stupňa uviedol, že odvolací senát sa v spornom rozhodnutí domnieval, že predmetné označenia sú podobné (bod 74 napadnutého rozsudku), a pristúpil k ich vizuálnemu, fonetickému a koncepčnému porovnaniu (body 75 až 81 napadnutého rozsudku).

23. Súd prvého stupňa predpokladal najmä to, že napriek tomu, že majú spoločnú kombináciu písmen „OB“ a koncovku „LIX“, označenia sa vyznačujú niekoľkými dôležitými vizuálnymi rozdielmi, ako sú písmená nasledujúce po „OB“, ktoré sú v prvom prípade „E“, v druhom prípade „I“, začiatok slov (prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva začína na spoluhlásku „M“ a skoršia ochranná známka na samohlásku „O“) a ich dĺžka. Súd prvého stupňa pripomenul, že pozornosť spotrebiteľa sa obvykle sústreďuje predovšetkým na začiatok slova, a dospel k záveru, že „dotknuté označenia nie sú vizuálne podobné, respektíve, že sa nanajvýš vyznačujú iba minimálnou podobnosťou“ (body 75 a 76 napadnutého rozsudku).

24. Na základe fonetického porovnania označení Súd prvého stupňa skonštatoval, že dotknuté označenia sú do istej miery foneticky podobné (body 77 a 78). Čo sa týka koncepčného porovnania, Súd prvého stupňa skonštatoval, že aj keď výraz „OBELIX“ bol zapísaný ako slovná ochranná známka, bude priemernej verejnosti ľahko asociovať oblúbenú postavu z kresleného seriálu, vďaka čomu je koncepčná záměna s viac alebo menej blízkymi výrazmi vo vnímaní verejnosti značne nepravdepodobná (bod 79 napadnutého rozsudku). Keďže má slovné označenie OBELIX z pohľadu príslušnej verejnosti jasný a vymedzený význam, ktorý je verejnou schopná okamžite zachytiť, koncepčné rozdiely, ktorými sa dotknuté označenia líšia, môžu potlačiť fonetické, ako aj prípadné vizuálne podobnosti označení (body 80 a 81 napadnutého rozsudku).

25. Pokiaľ ide o pravdepodobnosť zámény, s odvolaním sa na rozsudok z 22. októbra 2003, Éditions Albert René/ÚHVT — Trucco (STARIX) (T-311/01, Zb. s. II-4625), Súd prvého stupňa uviedol, že „rozdiely medzi dotknutými označeniami postačujú na vylúčenie pravdepodobnosti zámény zo strany verejnosti, ktorej sú určené, keďže takáto pravdepodobnosť by kumulatívne predpokládala, že stupeň podobnosti dotknutých výrobkov alebo služieb označených týmito ochrannými známkami je dostatočne vysoký“ (bod 82 napadnutého rozsudku). Ďalej uviedol:

„83 Za týchto okolností posúdenia odvolacieho senátu týkajúce sa rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky, ako aj tvrdenia žalobkyne o dobrom mene tejto ochrannej známky v predmetnom spore nie sú relevantné pre použitie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 (pozri v tomto zmysle rozsudok Starix, už citovaný v bode 22 vyššie, bod 60).

84 Pravdepodobnosť zámény totiž v skutočnosti vyžaduje totožnosť alebo podobnosť medzi označeniami a medzi označenými výrobkami a službami a dobré meno ochrannej známky je elementom, ktorý treba zohľadniť pri posúdení, či podobnosť medzi označeniami alebo medzi výrobkami a službami je postačujúca na to, aby vyvolala pravdepodobnosť

zámény (pozri v tomto zmysle rovnako rozsudok Canon, už citovaný v bode 59 vyššie, body 22 a 24). Vzhľadom na to, že v predmetnom spore nemožno kolidujúce označenia považovať za totožné ani podobné, skutočnosť, že skoršia ochranná známka je všeobecne známa, alebo že má v Európskej únii dobré meno, nemôže ovplyvniť celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény (pozri v tomto zmysle rozsudok Starix, už citovaný v bode 22 vyššie, bod 61).

85 Nakoniec je potrebné odmietnuť tvrdenie žalobkyne o tom, že si možno celkom dobre predstaviť, že termín ‚MOBILIX‘ bude diskrétno zaradený do skupiny ochranných známok tvorenej postavami zo seriálu ‚Astérix‘, a že by sa chápal ako odvodenina z termínu ‚OBELIX‘. V tomto ohľade totiž stačí uviesť, že žalobkyňa sa nemôže dovoliavať výhradného práva na používanie prípony ‚ix‘.

86 Z vyššie uvedeného vyplýva, že nebola splnená jedna z podmienok vyžadovaných pre použitie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Neexistuje preto pravdepodobnosť zámény prihlasovanej ochrannej známky so skoršou ochrannou známkou.“

26. Súd prvého stupňa v dôsledku toho zamietol žalobu podanú žalobkyňou.

27. Žalobkyňa v konaní pred Súdom prvého stupňa podala odvolanie proti rozsudku Súdu prvého stupňa 13. januára 2006.

28. Je potrebné skonštatovať, že aj keď je toto odvolanie prípustné, svojím rozsahom porušuje odporúčania vyjadrené v bode 44 Praktických pokynov týkajúcich sa priamych žalôb a odvolaní.<sup>5</sup>

29. Na pojednávaní 25. októbra 2007 účastníci konania predložili pripomienky a odpovedali na otázky Súdneho dvora.

## V — Analýza odvolania

30. Na podporu svojho odvolania odvolateľka uvádza šesť odvolacích dôvodov, v prvom odvolacom dôvode vytýka napadnutému rozsudku, že porušil článok 63 nariadenia č. 40/94 a rozhodol o podobnosti ochranných známok, aj keď táto podobnosť nebola pred-

metom sporu pred Súdom prvého stupňa. Takýmto spôsobom porušil zásadu zákazu *reformatio in peius*. Druhým odvolacím dôvodom odvolateľka uvádza porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 pokiaľ ide o podobnosť výrobkov a služieb a podobnosť ochranných známok. Tretím odvolacím dôvodom odvolateľka vytýka Súdu prvého stupňa, že porušil článok 74 nariadenia č. 40/94. Štvrtým odvolacím dôvodom kritizuje porušenie článku 63 nariadenia č. 40/94 a článku 135 ods. 4 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa. Piatym odvolacím dôvodom vytýka Súdu prvého stupňa, že porušil článok 63 nariadenia č. 40/94 a článku 44, 48 a článok 135 ods. 4 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa tým, že vyslovil neprípustnosť bodu návrhov odvolateľky smerujúceho k vráteniu veci na odvolací senát. Šiesty odvolací dôvod sa týka porušenia článku 63 nariadenia č. 40/94 z dôvodu zamietnutia prijať niektoré listiny.

A — *O prvom odvolacom dôvode založenom na údajnom porušení článku 63 nariadenia č. 40/94 a porušení všeobecnej zásady procesného práva Spoločenstva zákazu reformatio in peius*

### 1. Tvrdenia účastníkov konania

31. Odvolateľka tvrdí, že rozsudok Súdu prvého stupňa porušuje článok 63 nariadenia č. 40/94, ako aj všeobecné zásady správneho a procesného práva Spoločenstva tým, že v rozpore s napadnutým rozhodnutím odvo-

5 — Ú. v. EÚ L 361, 2004, s. 15.

lacieho senátu dospel k záveru, že kolidujúce ochranné známky, OBELIX a MOBILIX, neboli podobné, a tým rozhodol v neprospech odvolateľky o otázke, ktorá nebola riadne predložená, a v takom prípade, aký je v prejednávanej veci, prekročil právomoc, ktorá mu je priznaná na účely preskúmania rozhodnutí odvolacích senátov ÚHVT.

32. Odvolateľka totiž zdôrazňuje, že otázka podobnosti ochranných známkov vôbec nebola predmetom žaloby podanej na Súd prvého stupňa, a preto nemala byť predmetom konania pred Súdom prvého stupňa. No aj keď otázka podobnosti ochranných známkov nebola vznesená žiadnym účastníkom konania za požadovaných podmienok, Súd prvého stupňa napriek tomu o tomto bode rozhodol v neprospech odvolateľky, a teda v skutočnosti porušil zásadu zákazu *reformatio in peius*.

33. ÚHVT odvolávajúc sa na rozsudok Canon (rozsudok z 29. septembra 1998, C-39/97, Zb. s. I-5507, bod 17 a výrok) odpovedá, že prvý odvolací dôvod je zjavne nedôvodný. Súd prvého stupňa je totiž povinný opätovne preskúmať podobnosť predmetných označení. Odvolateľka svojou žalobou napadla závery odvolacieho senátu, pokiaľ ide o pravdepodobnosť zámeny. Keďže podobnosť označení je súčasťou týchto záverov, musí byť preskúmaná Súdom prvého stupňa na účely preskúmania zákonnosti záverov odvolacieho senátu s ohľadom

na článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 a zaistenia jeho správneho uplatňovania.

34. ÚHVT okrem toho pripomína, že Súd prvého stupňa nezmenil rozhodnutie odvolacieho senátu. Zákaz *reformatio in peius* bráni odvolaciemu súdu ísť nad rámec návrhov odvolateľa a uviesť ho do menej priaznivej situácie, ako je situácia, v ktorej by sa nachádzal, keby nepodal žalobu. V prejednávanej veci Súd prvého stupňa nezmenil rozhodnutie, ktorým odvolací senát čiastočne vyhovel námietke. Odvolateľka teda nebola uvedená do menej priaznivej situácie, ako je situácia, v ktorej sa nachádzala pred podaním žaloby na Súd prvého stupňa.

## 2. Posúdenie

35. Všeobecná zásada procesného práva zákazu *reformatio in peius* stanovuje, že súd vyššieho stupňa príslušný na rozhodnutie o opravnom prostriedku, napríklad odvolaní, nemôže zmeniť napadnutého rozhodnutie súdu nižšieho stupňa v neprospech odvolateľa, ak len tento podal opravný prostriedok.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> — FASCHING, W.: *Zivilprozessrecht*. 2. vydanie, Wien, 1990, s. 883; ROSENBERG, L., SCHWAB, K.-H., GOTTWALD, S.: *Zivilprozessrecht*. 16. vydanie, München, 2004, s. 983, ako aj RECHBERGER, W., SIMOTTA, D.-A.: *Zivilprozessrecht*. 6. vydanie, Wien, 2003, s. 454 a 455.

36. Zo zásady zákazu *reformatio in peius* takisto vo všeobecnosti vyplýva, že najhorším výsledkom konania o opravnom prostriedku podanom odvolateľom je jeho zamietnutie a jednoduché potvrdenie napadnutého rozhodnutia.<sup>7</sup>

37. Je vhodné skonštatovať, že takýto je aj prípad odvolateľky. Podľa napadnutého rozsudku sa nachádza v rovnakej situácii ako pred podaním svojej žaloby na Súd prvého stupňa. Z toho hľadiska je ťažké hovoriť o *reformatio in peius*.

38. Pritom zákaz *reformatio in peius* pred súdom Spoločenstva je obmedzený jeho povinnosťou vziať *ex officio* dôvody verejného poriadku.<sup>8</sup> Dôvod súvisiaci s vnútornou zákonnosťou môže byť pred súdom Spoločenstva preskúmaný len na návrh žalobcu, kým dôvod verejného poriadku môže a musí byť vznesený súdom *ex officio*.<sup>9</sup>

7 — RECHBERGER, W., SIMOTTA, D. A.: c. d., s. 455. Autori zdôrazňujú, že reformácia v prospech žalovaného je možná len vtedy, ak žalovaný takisto podal opravný prostriedok proti tomuto istému rozhodnutiu na ten istý súd.

8 — FASCHING, W.: c. d., s. 884.

9 — O definícii žalobných dôvodov verejného poriadku v práve Spoločenstva, pozri LENAERTS, K., ARTS, D., MASELIS, I., BRAY R.: *Procedural Law of the European Union*. 2. vydanie, London, 2006, s. 288 a 289; SLADIČ, J.: Die Begründung der Rechtsakte des Sekundärrechts der EG in der Rechtsprechung des EuGH und des EuG. In: *Zeitschrift für Rechtsvergleichung, internationales Privatrecht und Europarecht*, 46 (2005), s. 127, a CASTILLO DE LA TORRE, F.: Le relevé d'office par la juridiction communautaire. In: *Cahiers de droit européen*, 3-4/2005, s. 395 (421).

39. Je potrebné zdôrazniť, že pojem verejného poriadku v rámci dôvodov pred súdom Spoločenstva<sup>10</sup> je „vyhradený otázkam, ktorými, z dôvodu ich významu pre všeobecný záujem, nedisponujú ani účastníci konania, ani samotný súd a musia byť preskúmané *ex officio in limine litis*, aj keď neboli predložené na rozpravu“.<sup>11</sup>

40. Odvolateľka vytýka Súdu prvého stupňa, že v napadnutom rozsudku *ex officio* preskúmal zákonnosť rozhodnutia odvolacieho senátu z hľadiska otázky podobnosti, aj keď sa jej porušenia nedovoľavala. Ona v tom vidí *reformatio in peius*, pretože Súd prvého stupňa preskúmal odvolací dôvod, ktorý v žalobe nenamietala.

41. Je potrebné zdôrazniť, že odvolateľka nespochybnila zákonnosť posúdení odvola-

10 — Je potrebné konštatovať, že pojem žalobné dôvody, typický napríklad pre francúzske a belgické právo, dost' úzko zodpovedá pojmu „actio“ v rímskom práve. Uplatňovanie tohto systému na súde Spoločenstva a rozdelenie žalobných dôvodov na žalobné dôvody verejného poriadku a žalobné dôvody vnútornej zákonnosti sú oprávnené kritizované doktrínou bývalých sudcov Súdneho dvora. Bývalý nemecký sudca Ulrich Everling sa totiž domnieva, že účastníci konania, ktorí nepochádzajú z krajín románskej právnej tradície majú s týmto systémom problémy, najmä z dôvodu delenia vecí, ktoré nie sú pred súdom oddeliteľné (EVERLING, U.: Das Verfahren der Gerichte der EG im Spiegel der verwaltungsgerichtlichen Verfahren der Mitgliedstaaten. In: *Die Ordnung der Freiheit: Festschrift für Christian Starck zum siebzigsten Geburtstag*, 2007, s. 542).

11 — Návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Ruiz-Jarabo Colomer 11. februára 2003 vo veci Buzzi Unicem/Komisia (rozsudok zo 7. januára 2004, Aalborg Portland a i./Komisia, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P a C-219/00 P, Zb. s. I-123), Zb. s. I-267, bod 217.

cieho senátu týkajúcich sa otázky podobnosti označení OBELIX a MOBILIX a výrobkov a služieb chránených týmito dvoma ochrannými známkami. Prítom zo žaloby podanej na Súd prvého stupňa, a najmä z jej bodu 2.3 a nasl. predsa vyplýva, že odvolateľka pripomenula otázku podobnosti označení OBELIX a MOBILIX výrobkov a služieb chránených oboma ochrannými známkami, ako aj otázku pravdepodobnosti zámény vo svojej žalobe podanej na Súd prvého stupňa. V rámci odvolacieho dôvodu vnútornej zákonnosti týkajúceho sa porušenia článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 8 ods. 2 nariadenia č. 40/94 totiž vznikla tvrdenia týkajúce sa otázky podobnosti vyššie uvedených ochranných známk a označení. Na Súde prvého stupňa v rámci tohto dôvodu uviedla, rozvíjajúc výhradu spojenú s porušením všeobecnej známosti a rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky OBELIX, že medzi oboma označeniami OBELIX a MOBILIX existuje silná koncepčná a zvuková podobnosť.<sup>12</sup> Takisto uviedla, že existuje pravdepodobnosť koncepčnej zámény z dôvodu vzájomnej závislosti medzi podobnosťou výrobkov, podobnosťou ochranných známk a rozlišovacou spôsobilosťou ochrannej známky OBELIX.<sup>13</sup> Do predmetu konania tiež zahrnula otázku podobnosti označení OBELIX a MOBILIX.

42. Predmet konania, tak ako ho vymedzila odvolateľka podľa článku 63 nariadenia č. 40/94, obsahoval takisto otázku podobnosti oboch označení OBELIX a MOBILIX. Odvolateľka teda nemôže Súdu prvého stupňa vytýkať, že rozhodol o otázke podobnosti dvoch označení OBELIX a MOBILIX

v rámci skúmania vzájomnej závislosti medzi faktormi.

43. Súd prvého stupňa neporušil ani článok 63 nariadenia č. 40/94, ani všeobecnú zásadu procesného práva zákazu *reformatio in peius*.

44. Odvolaciemu dôvodu nemožno vyhovieť.

*B — O druhom odvolacom dôvode založenom na údajnom porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, pokiaľ ide o podobnosť výrobkov a služieb a podobnosť ochranných známk*

1. Tvrdenia účastníkov konania

45. Týmto odvolacím dôvodom značného rozsahu rozdeleným na dve časti odvolateľka

12 — Správa pre pojednávanie vo veci T-336/03, body 31 až 33.  
13 — Tamže, body 34 a 35.

namieta porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, pokiaľ ide o podobnosť výrobkov a služieb a podobnosť ochranných známk.

ak je skoršia ochranná známka ochrannou známkou, ktorá má vysokú rozlišovaciu spôsobilosť a teší sa veľmi dobrému menu.

46. Prvou časťou odvolateľka namieta, že Súd prvého stupňa pri posúdení podobnosti výrobkov a služieb porušil článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. V prvom rade odvolateľka vytýka Súdu prvého stupňa, že na účely stanovenia podobnosti výrobkov a služieb uplatňoval nesprávne právne kritérium. Druhou časťou druhého odvolacieho dôvodu odvolateľka namieta, že Súd prvého stupňa porušil článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 tým, že rozhodol, že sporné ochranné známky nie sú podobné.

47. Pokiaľ ide o prvú časť, odvolateľka totiž tvrdí, že bolo potrebné vykonať porovnanie podobnosti, za predpokladu, že kolidujúce ochranné známky sú zhodné, a že skoršia ochranná známka OBELIX má vysokú rozlišovaciu spôsobilosť a teší sa dobrému menu. Správne právne kritérium by bolo nasledujúce: výrobky (a služby) sú podobné, ak sa verejnosť môže domnievať, že pochádzajú od rovnakých podnikov alebo podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené, ak sa objavujú na trhu pod zhodnými ochrannými známkami alebo

48. V druhom rade odvolateľka spochybňuje vzájomný súlad a základ konkrétnych posúdení podobnosti výrobkov uskutočnených Súdom prvého stupňa, ktorý zjavne nesprávne vykladal zoznam výrobkov a tým ho skreslil. Podľa odvolateľky tvrdenie Súdu prvého stupňa v bode 62 napadnutého rozsudku, podľa ktorého „z formulácie zoznamu výrobkov a služieb so skoršou registráciou zapísanou pre triedu 9 vyplýva, že medzi oblasti, na ktoré sa toto právo vzťahuje, patria fotografie, film, optika, vyučovanie a videohry“, je nesprávne a protirečí mu zoznam týchto výrobkov, ako aj výroky samotného Súdu prvého stupňa v bode 63. Tvrdeniu, v tom istom bode 62 napadnutého rozsudku, že oblasťou, ktorej sa dotýka ochranná známka MOBILIX, je takmer výlučne oblasť telekomunikácií vo všetkých svojich podobách, takisto protirečí zoznam výrobkov, ktorý bez toho, aby sa obmedzoval na telekomunikácie, zahŕňa „akumulátory a batérie“, „transformátory a regulátory“, „kodéry a dekodéry“, „kódované karty“ a „karty na odkódovanie“.

49. Pokiaľ ide o porovnanie služieb MOBILIX patriacich do tried 35, 37, 38 a 42 a výrobkov, ktoré pokrýva ochranná známka OBELIX, odvolateľka namieta vzájomný nesúlad medzi zisteniami Súdu prvého stupňa v bode 68

napadnutého rozsudku („služby uvedené v prihláške ochrannnej známky a patriace do triedy 38 sa vyznačujú nanajviš nízkou podobnosťou so službami chránenými starším právom patriacimi do triedy 41“) a záverom v bode 70 napadnutého rozsudku, podľa ktorého predmetné výrobky a služby nie sú podobné, a napáda posúdenie Súdu prvého stupňa, ktorým tento zamietol jej tvrdenie, podľa ktorého všetky výrobky a služby uvedené v prihláške ochrannnej známky Spoločenstva môžu byť viac-menej spájané s „počítačmi“ a s „počítačovými programami“ (trieda 9), na ktoré sa vzťahuje skoršia ochranná známka (bod 69 napadnutého rozsudku).

prvého stupňa, nie je podložené žiadnymi skutočnosťami predloženými Súdu prvého stupňa. Pokiaľ ide o koncepčné porovnanie, odvolateľka sponchybňuje zistenie uskutočnené Súdom prvého stupňa v bode 79 napadnutého rozsudku, podľa ktorého „konkrétne predstava oblúbenej postavičky má za následok, že koncepčná zámena s viac alebo menej blízkymi výrazmi zo strany verejnosti je značne nepravdepodobná“. Úvahy Súdu prvého stupňa sú nesprávne, pretože podľa všeobecne prijímaných zásad práva ochranných známk, čím je skoršia ochranná známka viac všeobecne známa alebo čím je vyššia jej rozlišovacia spôsobilosť, tým je vyššia pravdepodobnosť zámeny.

50. Druhou časťou druhého odvolacieho dôvodu odvolateľka tvrdí, že Súd prvého stupňa porušil článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 tým, že rozhodol, že sporné ochranné známky nie sú podobné. Táto časť je uvádzaná subsidiárne vo vzťahu k prvému odvolaciemu dôvodu odvolateľky. Podľa odvolateľky Súd prvého stupňa neuplatňoval na posúdenie podobnosti ochranných známk správne právne kritériá. Pokiaľ ide o vizuálnu podobnosť, Súd prvého stupňa svojvoľne kládol dôraz na rozdiely medzi ochrannými známkami, zatiaľ čo podľa všeobecných zásad práva ochranných známk sú spoločné prvky obyčajne dôležitejšie ako prvky, ktoré sa odlišujú. Odvolateľka tvrdí, že posúdenie fonetickej, práve tak ako koncepčnej podobnosti, uskutočnené Súdom

51. Odvolateľka takisto Súdu prvého stupňa vytýka, že v bodoch 80 až 82 napadnutého rozsudku uplatňoval tzv. teóriu „potlačenia“. Podľa odvolateľky, táto teória je uplatniteľná až v štádiu konečného posúdenia pravdepodobnosti zámeny, okrem prípadu, že kolidujúce ochranné známky sú buď vizuálne alebo foneticky podobné, alebo vizuálne a foneticky podobné. Preto primerané právne kritérium by bolo nasledujúce: dve ochranné známky sú podobné (a, na základe zistenia, že tovary alebo služby sú podobné alebo zhodné, rozhodovací orgán musí preskúmať pravdepodobnosť zámeny), ak existuje (určitá, vyššia alebo úplná) vizuálna podobnosť (ktorá zahŕňa aj mieru fonetickej podobnosti), alebo ak existuje (určitá, vyššia alebo úplná)

fonetická podobnosť bez ohľadu na to, či existuje alebo neexistuje koncepcná podobnosť. Obdobne dve ochranné známky sú podobné, ak sú aj v prípade neexistencie vizuálnej alebo fonetickej podobnosti z koncepcného hľadiska zhodné alebo podobné.

52. Nakoniec odvolateľka tvrdí, že Súd prvého stupňa nesprávne pochopil jej tvrdenie, keď v bode 85 napadnutého rozsudku uviedol, že sa dovoľáva výlučného práva používať príponu „ix“, aj keď tvrdila, že je majiteľkou skupiny ochranných známkov tvorených podobným spôsobom ako MOBILIX, použitím opisnej časti, ktorá predstavuje povolanie alebo činnosť osoby a spojením tejto časti s príponou „ix“. Takže narážka na „mobilný“ ju nevzdáľuje od skupiny ochranných známkov, ale dokonca zvyšuje pravdepodobnosť zámény, keďže existencia skupiny ochranných známkov sa vo všeobecnosti považuje za odlišnú vec od pravdepodobnosti zámény, a to aj v prípade neexistencie fonetickej a vizuálnej podobnosti.

53. ÚHVT tvrdí, že medzi viacerými tvrdeniami, ktoré predložila odvolateľka, je

právnou otázkou len otázka, či Súd prvého stupňa mohol v bode 81 napadnutého rozsudku v súlade s právom vyvodiť záver, že koncepcné rozdiely, ktoré oddeľujú predmetné označenia, môžu potlačiť súčasné fonetické a vizuálne podobnosti. Pritom Súd prvého stupňa správne preskúmal všetky skutočnosti, na ktoré sa v súlade s ustálenou judikatúrou musí prihliadať pri celkovom posúdení pravdepodobnosti zámény. V súlade s ustálenou judikatúrou z tohto celkového posúdenia vyplýva, že koncepcné a vizuálne rozdiely medzi dvoma označeniami môžu neutralizovať zvukovú podobnosť medzi nimi, ak aspoň jedno z týchto označení má z pohľadu príslušnej skupiny verejnosti jasný a vymedzený význam, takže táto verejnosť je schopná okamžite ho zachytiť. Otázka, či takúto „neutralizáciu“ skutočne vníma príslušný spotrebiteľ je otázkou posúdenia relevantných skutočností. Výsledok tohto posúdenia je skutkové zistenie, ktoré Súdny dvor v rámci odvolania neskúma.

54. Pokiaľ ide o tvrdenie, podľa ktorého mal Súd prvého stupňa prihliadať na dobré meno ochrannej známky OBELIX pri porovnaní výrobkov a služieb a predmetných označení, ÚHVT tvrdí, že odvolateľka zamieňa dva pojmy, a to dobré meno slávnej postavičky kresleného seriálu Obélix, a potenciálne dobré meno ochrannej známky OBELIX. Neexistuje žiadna právna zásada ani precedens, podľa ktorého sa musí literárna postavička automaticky považovať za

ochrannú známku s dobrým menom. Všetko závisí od okolností prejednávanej veci a odvolateľka v rámci konania pred ÚHVT nikdy nepredložila skutočnosti, ktoré by preukazovali skutočnú postupnú premenu slávnej postavičky na ochrannú známku s dobrým menom. Takže tým, že Súd prvého stupňa odmietol na účely vymedzenia rozsahu ochrany skoršej ochrannej známky prihliadať na dobré meno slova Obélix, ktoré označuje slávnu postavu kresleného seriálu, správne uplatňoval pravidlo, podľa ktorého v námietkovom konaní týkajúcom sa relatívnych dôvodov zamietnutia sa príslušný orgán obmedzí na skúmanie dôvodov, dôkazov a návrhov predložených účastníkmi konania.

55. ÚHVT tvrdí, že pridržaním sa zásad stanovených Súdom prvého stupňa, ale napadnutím jeho záverov, sa odvolateľka zameriava na skutkové posúdenia vykonané Súdom prvého stupňa, ktoré Súdny dvor v rámci odvolania neskúma.

56. Pokiaľ ide o tvrdenia, podľa ktorých Súd prvého stupňa skreslil skutkový stav alebo dôkazné prostriedky, ÚHVT sa domnieva, že Súd prvého stupňa správne prevzal zoznam výrobkov a služieb a vykonal porovnávaciu analýzu, založenú na takých kritériách, ako je typ výrobcu alebo spôsob distribúcie výrobkov. ÚHVT zastáva názor, že druhý odvolací dôvod musí byť zamietnutý ako čiastočne nedôvodný a čiastočne neprípustný.

## 2. Posúdenie

57. Z článku 225 ES a z článku 58 prvého odseku Štatútu Súdneho dvora vyplýva, že odvolanie sa obmedzuje len na právne otázky. Súd prvého stupňa je preto výlučne príslušný na konštatovanie a posúdenie relevantného skutkového stavu, ako aj na posúdenie dôkazných prostriedkov. Posúdenie tohto skutkového stavu a dôkazných prostriedkov teda nezakladá, s výnimkou ich skreslenia, právnu otázku, ktorá ako taká podlieha preskúmaniu Súdnym dvorom v rámci odvolacieho konania.<sup>14</sup>

58. Na účely uplatňovania článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 je naďalej nevyhnutné, a to aj v prípade, že existuje zhodnosť s ochrannou známkou, ktorej rozlišovacia spôsobilosť je zvlášť vysoká, predložiť dôkaz o existencii podobnosti medzi označenými výrobkami alebo službami. Toto ustanovenie totiž stanovuje, že pravdepodobnosť zámeny predpokladá zhodnosť alebo podobnosť medzi označenými výrobkami alebo službami.

59. Pravdepodobnosť zámeny predpokladá zhodnosť alebo podobnosť medzi označenými výrobkami alebo službami. Takže aj v prípade,

<sup>14</sup> — Rozsudok z 15. septembra 2005, BioID/ÚHVT, C-37/03 P, Zb. s. I-7975, bod 43.

že existuje zhodnosť s ochrannou známkou, ktorej rozlišovacia spôsobilosť je zvlášť vysoká, je naďalej nevyhnutné predložiť dôkaz o existencii podobnosti medzi označenými výrobkami alebo službami.<sup>15</sup>

60. Za takýchto okolností tvrdenie odvolateľky, podľa ktorého sa Súd prvého stupňa dopustil nesprávneho právneho posúdenia uplatnením nesprávneho, ba dokonca žiadneho právneho kritéria, ale len jednoduchej argumentácie, ktorá obsahuje protirečivé tvrdenia, nie je dôvodné.

61. Zo skúmania bodov 60 až 71 napadnutého rozsudku vyplýva, že po vykonaní podrobnej analýzy rôznych faktorov, ktoré sú charakteristické pre vzťah medzi predmetnými výrobkami a službami, mohol Súd prvého stupňa oprávnené bez toho, aby sa dopustil akéhokoľvek nesprávneho právneho posúdenia, rozhodnúť, že výrobky a služby, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka MOBILIX, nevykazujú podobnosť so službami označenými označením OBELIX.

62. Pokiaľ ide o tvrdenie založené na tom, že si Súd prvého stupňa v bodoch 62 a 63 napadnutého rozsudku zjavne protirečí a v bode 63 napadnutého rozsudku sú nepresnosti, je potrebné skonštatovať, že toto tvrdenie má v podstate za cieľ spochybniť

skutkové posúdenie Súdu prvého stupňa a v skutočnosti smeruje k tomu, aby Súdny dvor nahradil posúdenie Súdu prvého stupňa v bodoch 62 a 63 napadnutého rozsudku svojim vlastným posúdením skutkového stavu. Toto tvrdenie odvolateľky musí byť preto zamietnuté ako zjavne nepripustné.

63. Z týchto istých dôvodov je potrebné zamietnuť tvrdenie odvolateľky, podľa ktorého Súd prvého stupňa nevykonal správnu analýzu výrobkov patriacich do tried 9 a 16. Vzhľadom na analýzy, ktoré vykonal Súd prvého stupňa, sa uplatní ten istý záver, pokiaľ ide o výhradu, podľa ktorej sa Súd prvého stupňa uspokojil s vykonaním doslovnej analýzy výrobkov a služieb a neprihliadal na ich ekonomický vzťah a ignoroval najmä otázku, či by im príslušná skupina verejnosti pripisovala rovnaký obchodný pôvod, ak by výrobky a služby boli ponúkané pod rovnakou ochrannou známkou.

64. V tomto rámci je takisto potrebné zamietnuť výhradu založenú na otázke, či Súd prvého stupňa mohol v bode 81 svojho rozsudku<sup>16</sup> dospieť k záveru, že koncepčné rozdiely, ktorými sa dotknuté označenia líšia, môžu v predmetnej veci potlačiť vyššie uvedené fonetické, prípadne vizuálne podobnosti. Na jednej strane je potrebné skonštatovať, že Súd prvého stupňa v bodoch 72 a 74 až 80 správne uplatnil kritériá rozvinuté judikatúrou. Na druhej strane z bodu 79 napadnutého rozsudku týkajúceho sa slov

15 — Uznesenie z 9. marca 2007, Alecansan/ÚHVT, C-196/06 P, bod 37.

16 — Znenie tohto bodu je nasledujúce: „Z toho vyplýva, že koncepčné rozdiely, ktorými sa dotknuté označenia líšia, môžu v predmetnej veci potlačiť vyššie uvedené fonetické, prípadne vizuálne podobnosti.“

MOBILIX a OBELIX takisto vyplýva, že Súd prvého stupňa v tomto bode vykonal určité skutkové zistenia, že odvolateľka sa snaží spochybníť skutkové posúdenia Súdu prvého stupňa a v skutočnosti smeruje k tomu, aby Súdny dvor nahradil posúdenie Súdu prvého stupňa svojím vlastným posúdením skutkového stavu.

65. Preto zo všetkých predchádzajúcich úvah vyplýva, že odvolací dôvod musí byť zamietnutý ako nedôvodný.

*C — O tretom odvolacom dôvode založenom na údajnom porušení článku 74 nariadenia č. 40/94 spočívajúcom v odmietnutí pripustiť, že ochranná známka OBELIX je všeobecne známa a má vysokú rozlišovaciu spôsobilosť*

1. Tvrdenia účastníkov konania

66. Odvolateľka vytýka Súdu prvého stupňa, že porušil článok 74 nariadenia č. 40/94 tým,

že odmietol pripustiť, že ochranná známka OBELIX je všeobecne známa a má vysokú rozlišovaciu spôsobilosť. Odvolateľka napáda dôvodnosť zistenia Súdu prvého stupňa, podľa ktorého posúdil ÚHVT skutkový stav a dôkazné prostriedky, pretože bol na to povinný podľa článku 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94, ale že ich považoval za nedostatočné na preukázanie všeobecnej známosti nezapísaného označenia a vysokej úrovne rozlišovacej spôsobilosti zapísaného označenia. Keďže sa Orange skutočne zúčastnila konania pred odvolacím senátom, ale nenašla, ani inak nespochybnila tvrdenia odvolateľky, bolo by absurdné požadovať, aby predložila všetky dôkazy, pretože ani žiadne pravidlo, ani žiadna zásada práva Spoločenstva neukladajú jednému účastníkovi konania povinnosť predložiť skutočnosti, aby preukázal niečo, čo nebolo účastníkmi konania napadnuté. Námietskove oddelenie a odvolací senát totiž výslovne uznali všeobecnú známost označenia OBELIX. Odvolací senát mal z toho vyvodiť záver, že ochranná známka OBELIX má vysokú rozlišovaciu spôsobilosť a že je všeobecne známa. Okrem toho, keďže všeobecne známe skutočnosti nie je potrebné dokazovať, tá istá zásada sa musí uplatňovať na veľmi známe ochranné známky.

67. ÚHVT sa domnieva, že tretí odvolací dôvod musí byť zamietnutý ako nedôvodný. Obmedzenie skutkového základu skúmania vykonaného odvolacím senátom, ktoré vyplýva z článku 74 nariadenia č. 40/94 nevylučuje, že toto skúmanie prihliada okrem skutočností predložených účastníkmi námietkového konania aj na všeobecne známe skutočnosti. Za všeobecne známe v prejednávanej veci možno však považovať to, že Obélix

je meno postavičky kresleného seriálu. Toto zistenie sa však nemôže uplatňovať ako také na ochrannú známku OBELIX, pretože neexistuje žiadny precedens, podľa ktorého sa literárne postavičky musia považovať za ochranné známky s dobrým menom.

Jedine Súd prvého stupňa je preto príslušný na konštatovanie a posúdenie relevantného skutkového stavu, ako aj na posúdenie dôkazných prostriedkov. Posúdenie tohto skutkového stavu a dôkazných prostriedkov teda nezakladá, s výnimkou ich skreslenia, právnu otázku, ktorá ako taká podlieha preskúmaniu Súdnym dvorom v rámci odvolacieho konania.

68. Aj keby si účastníci konania neodporovali v otázke dobrého mena ochrannej známky OBELIX, Súd prvého stupňa by nebol takýmto zistením viazaný, ale bol by povinný preskúmať, či tým, že odvolací senát v spornom rozhodnutí dospel k záveru o neexistencii podobnosti medzi ochrannými známkami, neporušil nariadenie č. 40/94. V rámci konania *inter partes* na ÚHVT sa skutočnosti, ktoré neboli napadnuté druhým účastníkom konania, podľa žiadnej zásady nepovažujú za preukázané.

71. Naopak, pokiaľ odvolateľ spochybňuje výklad alebo uplatnenie práva Spoločenstva Súdom prvého stupňa, možno opätovne v priebehu odvolacieho konania rozobrať právne otázky preskúmané v prvostupňovom konaní. Ak by totiž odvolateľ nemohol založiť svoje odvolanie na dôvodoch a tvrdeniach už použitých pred Súdom prvého stupňa, predmetné konanie by bolo zbavené časti svojho významu.<sup>17</sup>

## 2. Posúdenie

69. Na úvod je potrebné poznamenať, že odvolateľka napáda zákonnosť a správnosť posúdení všeobecnej známosti vykonaných odvolacím senátom a Súdom prvého stupňa v napadnutom rozsudku.

72. Pokiaľ ide o dôvodnosť tretieho odvolacieho dôvodu, je potrebné pripomenúť, že v súlade s článkom 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94, v konaniach pred ÚHVT tento úrad preskúma skutočnosti *ex offio*; v konaniach týkajúcich sa relatívnych dôvodov zamietnutia zápisu sa však úrad pri svojom skúmaní obmedzí na dôvody, dôkazy a návrhy predložené účastníkmi konania. V tomto ohľade je potrebné zdôrazniť, že žalobca, ktorý sa odvoláva na všeobecne známe skutočnosti, môže napadnúť nesprávnosť skutkových

70. Ako bol pripomenuté v bode 57, odvolanie sa obmedzuje len na právne otázky.

17 — Rozsudok z 22. júna 2006, Storck/ÚHVT, C-25/05 P, Zb. s. I-5719, bod 48.

zistení odvolacieho senátu týkajúcich sa všeobecnej známosti na Súde prvého stupňa.

*D — O štvrtom odvolacom dôvode založenom na údajnom porušení článku 63 nariadenia č. 40/94 a článku 135 ods. 4 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa tým, že Súd prvého stupňa zamietol návrh na zrušenie sporného rozhodnutia z dôvodu neuplatnenia článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94*

73. Konštatovanie Súdom prvého stupňa všeobecne známej povahy skutočností, a teda aj všeobecnej známosti označenia OBELIX, na ktorých odvolací senát ÚHVT založil svoje rozhodnutie, predstavuje posúdenie skutkovej povahy, ktoré sa s výnimkou skreslenia vymyká kontrole Súdneho dvora v rámci odvolania.<sup>18</sup> Však v prejednávanej veci nejde o žiadne skreslenie.

#### 1. Tvrdenia účastníkov konania

74. Súd prvého stupňa sa teda nedopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že v bodoch 32 až 36 napadnutého rozsudku rozhodol, že právne posúdenie všeobecnej známosti a rozlišovacej spôsobilosti označenia OBELIX nie je dostatočne podložené skutočnosťami a dôkazmi.

76. Súd prvého stupňa podľa odvolateľky porušil článok 63 nariadenia č. 40/94 a článok 135 ods. 4 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa tým, že vyslovil neprípustnosť návrhu podaného odvolateľkou na Súd prvého stupňa smerujúceho k zrušeniu sporného rozhodnutia z dôvodu, že odvolací senát neuplatnil článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94. Súd prvého stupňa sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že vychádzal z nesprávneho výkladu predmetu konania pred odvolacím senátom a tiež neprihliadal na skutočnosť, že odvolací senát sa nemohol uspokojiť so skúmaním skutočností alebo dôkazov uvádzaných pred ním, ale musel rozšíriť svoje skúmanie na skutočnosti predložené na prvom stupni, aj keď táto otázka nebola výslovne namietaná v odôvodnení návrhu na odvolací senát.

75. Je teda potrebné zamietnuť tretí odvolací dôvod ako nedôvodný.

<sup>18</sup> — Tamže, bod 53.

77. Odvolateľka tvrdí, že ak sa tvrdenia, ktorých sa dovoľavala pred odvolacím senátom, vzťahujú na článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, z rozumného výkladu listín predložených v rámci námietkových konaní a odvolaní je zrejmé, že odvolateľka neprestala tvrdiť, že je majiteľkou ochrannej známky OBELIX, ktorá je súčasne chránená ako zapísaná ochranná známka Spoločenstva, ako všeobecne známa ochranná známka v zmysle článku 8 ods. 2 písm. c) nariadenia č. 40/94 a ako veľmi známa ochranná známka. Odvolateľka stále tvrdila, že ochranná známka, ktorá je všeobecne známa a vzťahuje sa na ňu článok 8 ods. 2 písm. c) nariadenia č. 40/94, je takisto ochrannou známkou s dobrým menom v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94.

78. Zistenie odvolacieho senátu, podľa ktorého odvolateľka výslovne obmedzila svoje odvolanie na otázky týkajúce sa článku 8 ods. 1 nariadenia č. 40/94, je nesprávne, čo odvolateľka na Súde prvého stupňa spochybnila. Odvolateľka na Súde prvého stupňa takisto analyzovala vzťah medzi odsekmi 2 a 5 článku 8 nariadenia č. 40/94, aby preukázala, že ochranné známky chránené týmito ustanoveniami majú dnes rovnaký význam. Súd prvého stupňa toto tvrdenie v napadnutom rozsudku nepre-

skúmal vo veci samej, a rozhodol, že tento bod návrhu je neprípustný.

79. ÚHVT odpovedá, že tento odvolací dôvod je zjavne nedôvodný. Vo svojej námietke totiž navrhovateľka zaškrtnutím zodpovedajúcich rámečkov založila svoju námietku na dvoch dôvodoch — pravdepodobnosť zámenny so skoršou ochrannou známkou a prospech, ktorý bol neoprávnene získaný z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skoršej ochrannej známky alebo škoda, ktorá jej bola spôsobená - pričom predložila dôkazy na podporu svojej námietky. Odvolateľka sa však nedovoľavala tohto posledného uvedeného dôvodu námietky založeného na článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94. Napriek nedostatku dôkazov sa námietkové oddelenie ÚHVT odvolávalo na toto ustanovenie s upresnením, že nie je nevyhnutné skúmať dôvodnosť námietky s ohľadom na článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, keďže označenia nie sú podobné. V odvolaní proti tomuto rozhodnutiu odvolateľka nežiadala, aby odvolací senát uplatňoval článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 a viac toto ustanovenie vo vyjadrení odvolacích dôvodov nespomenula. S ohľadom na predchádzajúce úvahy a skutočnosť, že odvolateľka nikdy neoznačila skoršiu ochrannú známku, ktorej rozlišovacia spôsobilosť alebo dobré meno boli prihláškou ochrannej známky Spoločenstva porušené, odvolací senát dospel k záveru, že listiny predložené v rámci námietkového konania mali skôr preukázať všeobecnú známosť nezapísanej ochrannej známky, ktorá bola predstavená ako jedno zo skorších práv, alebo prípadne zvýšenú rozlišovaciu spôsobi-

losť zapísanej ochrannej známky, ale nie dobré meno v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94. Odvolací senát teda nerozhodol o uplatniteľnosti článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94.

č. 40/94. Z napadnutého rozhodnutia odvolacieho senátu<sup>19</sup> a z písomností účastníkov konania v rámci tohto odvolania, ako aj z napadnutého rozsudku a zo správy pre pojednávanie Súdu prvého stupňa totiž vyplýva, že dôvod založený na porušení článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 bol po prvýkrát predložený pred Súdom prvého stupňa.

80. Namiesto tvrdenia, že odvolací senát porušil článok 74 nariadenia č. 40/94 tým, že nezohľadnil článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, odvolateľka vo svojej žalobe predloženej neskôr Súdu prvého stupňa tvrdila, že odvolací senát porušil článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94. Keďže odvolací senát nepreskúmal článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, Súd prvého stupňa na základe článku 135 ods. 4 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa vyvodil správny záver, že odvolateľka nemohla s úspechom navrhnúť, aby Súd prvého stupňa rozhodol o návrhu smerujúcom k uplatňovaniu tohto ustanovenia.

## 2. Posúdenie generálnej advokátky

81. Na úvod je potrebné uviesť, že odvolateľka vo svojej námietke a vo svojom oprávnom prostriedku pred odvolacím senátom nenavrholala preskúmanie zákonosti na základe článku 8 ods. 5 nariadenia

82. Je potrebné poznamenať, ako zdôrazňuje odvolateľka<sup>20</sup>, že je dosť ťažké rozlišovať medzi všeobecne známymi ochrannými známkami a ochrannými známkami s dobrým menom. Medzi článkom 8 ods. 1 a 2 nariadenia č. 40/94 na jednej strane a článkom 8 ods. 5 tohto nariadenia na druhej strane je totiž podobnosť. Z odkazu na veľmi známu a všeobecne známu povahu v článku 8 ods. 2 písm. c) nariadenia č. 40/94 totiž nemožno vyvodiť aj odkaz na článok 8 ods. 5 tohto nariadenia, ktorý sa týka prípadu, keď výrobky a služby dvoch ochranných znáмок, z ktorých jedna má v Spoločenstve dobré meno, nie sú podobné. Výklad, podľa ktorého je článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 len pokračovaním článku 8 ods. 1 a 2 tohto nariadenia a tieto články treba skúmať spoločne, aj keď článok 8 ods. 5 nebol uvádzaný v konaní na ÚHVT, by porušoval pôsobnosť článku 8 ods. 5. Z hľadiska systematického výkladu, totiž tak z vnútorného, ako aj vonkajšieho systému článku 8 nariadenia č. 40/94 vyplýva, že ide o odlišné kritériá obsiahnuté v odsekoch 1, 2 a 5. Vonkajší systém — teda štruktúra textu — jasne

19 — Rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu zo 14. júla 2003, vec R 559/2002 — 4, bod 7.

20 — Odvolanie, bod 143.

ukazuje, že odseky 1, 2 a 5 článku 8 uvedeného nariadenia sú odlišné odseky. Podľa vnútorného systému — teda organizácie obsahu textu — sú účely týchto odsekov odlišné.<sup>21</sup>

83. Z tohto hľadiska, keďže odvolateľka opomenula napadnúť zákonnosť rozhodnutia námietkového oddelenia a odvolacieho senátu vzhľadom na článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, nemôže ospravedlniť svoju nečinnosť odvolávaním sa na podobné ustanovenia.

84. Okrem toho v rámci konania o žalobe o neplatnosť rozhodnutia predloženej súdu Spoločenstva musí byť zákonnosť napadnutého aktu skúmaná podľa skutkového a právneho stavu existujúceho v čase, kedy bol tento akt prijatý.<sup>22</sup> To isté platí v rámci sporu podľa článku 63 nariadenia č. 40/94. Z ustálenej judikatúry totiž vyplýva, že cieľom žaloby podanej podľa tohto článku je kontrola zákonnosti rozhodnutí odvolacích senátov ÚHVT v zmysle článku 63 nariadenia č. 40/94. Aj keď podľa článku 63 ods. 3 nariadenia č. 40/94 Súd prvého stupňa „má právomoc napadnuté rozhodnutie anulovať [zrušiť — *neoficiálny preklad*] alebo zmeniť“, toto ustanovenie treba vykladať s prihliadnutím na predchádzajúci odsek, podľa ktorého „žalobu možno podať na základe

kompetenčných nedostatkov, porušenia zásadnej procedurálnej požiadavky [z dôvodu nedostatku právomoci, podstatného porušenia procesných ustanovení — *neoficiálny preklad*], porušenia zmluvy, tohto nariadenia alebo akéhokoľvek právneho pravidla [právneho predpisu — *neoficiálny preklad*] týkajúceho sa jeho uplatňovania alebo zneužitia právomoci“, a v súvislosti s článkami 229 ES a 230 ES. Súd prvého stupňa musí z tohto dôvodu uskutočňovať kontrolu zákonnosti rozhodnutia odvolacieho senátu so zreteľom na právne otázky, ktoré boli uplatnené pred odvolacím senátom.<sup>23</sup> Je však nepochybné, že článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 nie je súčasťou právnych otázok predložených odvolaciemu senátu.

85. Preto odvolateľka nemohla dosiahnuť, aby Súd prvého stupňa rozhodol o tomto dôvode založenom na prípadnom porušení článku 63 nariadenia č. 40/94 a Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa tým, že Súd prvého stupňa zamietol návrh na zrušenie sporného rozhodnutia z dôvodu neuplatnenia článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, ktorý nebol predložený počas správneho štádia konania na ÚHVT.

86. Súd prvého stupňa zamietnutím dôvodu založeného na článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 ako neprípustného neporušil

21 — O pojmoch vnútorných a vonkajších systémov pozri HECK, P.: Das Problem der Rechtsgewinnung. In: *Gesetzesauslegung und Interessenjurisprudenz, Begriffsbildung und Interessenjurisprudenz*, Berlin, Zürich, 1968, s. 188 a 189.

22 — Rozsudok zo 7. februára 1979, Francúzsko/Komisia, 15/76 a 16/76, Zb. s. 321, bod 7. V tejto veci Francúzska republika napadla zákonnosť niektorých rozhodnutí týkajúcich sa zúčtovania výdavkov predloženého Francúzskou republikou na základe výdavkov v rozpočtových rokoch 1971 a 1972 financovaných Európskym poľnohospodárskym usmerňovacím a záručným fondom (ÉPUZF) dovolaávajúc sa nápravy zistených nedostatkov po prijatí rozhodnutí.

23 — Rozsudok Súdu prvého stupňa z 31. mája 2005, Solo Italia/ÚHVT — Nuova Salá (PARMITALIA), T-373/03, Zb. s. II-1881, bod 25.

článok 63 nariadenia č. 40/94 a článok 135 ods. 4 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa tým, že zamietol návrh na zrušenie sporného rozhodnutia z dôvodu neuplatnenia článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94. Tento odvolací dôvod nie je dôvodný.

dobré meno ochranej známky OBELIX. Počas pojednávania na Súde prvého stupňa odvolateľka navrhla, že pokiaľ Súd prvého stupňa prijme hlavný návrh, podľa ktorého odvolací senát porušil článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, alebo sám rozhodne o výhrade založenej na článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, aby v každom prípade vrátil vec na odvolací senát a tým umožnil odvolateľke preukázať toto tvrdenie na odvolacom senáte.

*E — Opiatom odvolacom dôvode založenom na údajnom porušení článku 63 nariadenia č. 40/94 a článkov 44, 48 a článku 135 ods. 4 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa, keďže Súd prvého stupňa vyhlásil návrh na vrátenie veci na odvolací senát za neprípustný*

#### 1. Tvrdenia účastníkov konania

87. Odvolateľka sa domnieva, že Súd prvého stupňa svojím rozsudkom porušil článok 63 nariadenia č. 40/94 a články 44, 48 a článok 135 ods. 4 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa tým, že v ňom vyslovil neprípustnosť návrhu predloženého subsidiárne na pojednávaní, smerujúceho k tomu, aby Súd prvého stupňa vrátil vec na odvolací senát a tým umožnil odvolateľke preukázať

88. Odvolateľka v prvom rade tvrdí, že návrh smerujúci k dosiahnutiu vrátenia veci na odvolací senát, aby sa jej umožnilo preukázať tvrdenie založené na článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 nie je „novým“ návrhom, ale subsidiárnym návrhom k hlavnému návrhu založenému na článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94. Tento subsidiárny návrh sa nachádza v rámci hlavného návrhu, a teda nepredstavuje „nový“ návrh v zmysle napadnutého rozsudku. V druhom rade sa zdá, že Súd prvého stupňa potvrdzuje pojem „predmet“, ktorý používa článok 135 ods. 4 rokovacieho poriadku tohto súdu, ktorý sa mení zakaždým, keď k počiatočnému návrhu pristupuje „návrh“ bez ohľadu na jeho povahu alebo jeho kontext. Predmetom konania na odvolacom senáte je otázka, či MOBILIX môže byť zapísaný ako ochranná známka Spoločenstva pre všetky alebo časť výrobkov, pre ktoré bola prihlásená, vzhľadom na námietku podanú odvolateľkou na základe jej ochranej známky OBELIX. Odvolateľka tento predmet vôbec nezmenila a hlavný návrh smerujúci k dosiahnutiu zrušenia napadnutého rozhodnutia odvolacieho senátu nevyhnutne zahŕňa všetky s ním súvisiace návrhy.

89. Odvolateľka zdôrazňuje, že článok 44 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa výslovne ani implicitne nezakazuje v rámci hlavných návrhov upresniť subsidiárne návrhy v štádiu konania po podaní žaloby, ktorou sa začína konanie. Rovnako ani článok 48 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa neobsahuje takýto zákaz.

90. ÚHVĚT tvrdí, že tento odvolací dôvod je zjavne nedôvodný. Okrem toho návrh podaný subsidiárne je založený na novom dôvode, podľa ktorého odvolací senát porušil článok 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94 tým, že nerozhodol o uplatniteľnosti článku 8 ods. 5 uvedeného nariadenia, a bol podaný odvolateľkou až vtedy, keď pochopila, že jej dôvod založený na porušení článku 8 ods. 5 uvedeného nariadenia je neprípustný. Vzhľadom na to, že subsidiárny návrh bol predložený až v štádiu pojednávania, Súd prvého stupňa ho správne vyhlásil za neprípustný na základe článkov 44 a 48 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa.

## 2. Posúdenie

91. Ako sa uvádza v bodoch 57 a 70, pokiaľ ide o prípadné porušenia procesných pravidiel

podľa článku 225 ods. 1 ES a článku 58 prvého odseku Štatútu Súdneho dvora, odvolanie sa obmedzuje len na právne otázky. Podľa posledného uvedeného ustanovenia sa môže zakladať na dôvodoch nedostatku právomoci Súdu prvého stupňa, porušenia procesných pravidiel pred Súdom prvého stupňa, ktoré sa nepriaznivo dotýka záujmov odvolávajúceho sa, ako aj na porušení práva Spoločenstva Súdom prvého stupňa.<sup>24</sup> Súdny dvor je teda oprávnený na skúmanie, či k porušeniam procesných pravidiel, ktoré sa nepriaznivo dotýkajú záujmov odvolateľky, došlo na Súde prvého stupňa a je povinný zaistiť, aby všeobecné zásady práva Spoločenstva a procesné pravidlá uplatniteľné vo veci dôkazného bremena a hodnotenia dôkazov boli dodržané.<sup>25</sup>

92. Návrhy, na ktoré sa odvoláva článok 38 ods. 1 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora a článok 44 ods. 1 písm. d) Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa konkretizujú predmet návrhu<sup>26</sup> a obsahujú výrok rozhodnutia, ktoré chce žalobca dosiahnuť pred súdom Spoločenstva.<sup>27</sup> Tieto návrhy sú teda súčasťou predmetu konania a musia byť formulované v žalobe.

24 — Rozsudok zo 17. decembra 1998, Baustahlgewebe/Komisia, C-185/95 P, Zb. s. I-8417, bod 18.

25 — Rozsudok z 15. júna 2000, TEAM/Komisia, C-13/99 P, Zb. s. I-4671, bod 36.

26 — RIDEAU, J., PICOD, F.: *Code des procédures juridictionnelles de l'Union européenne*. 2. vydanie, Paris, 2002, s. 592.

27 — LENAERTS, K., ARTS, D., MASELIS, I., BRAY R.: c. d., s. 553.

93. Aj keby sudca Spoločenstva uznal prípustnosť návrhov podaných subsidiárne (*eventualiter*) v prípade zamietnutia hlavných návrhov (*principaliter*) obsiahnutých v žalobe, ktorou sa začína konanie<sup>28</sup>, situácia je zrejme odlišná, ak sú subsidiárne návrhy podané v priebehu konania, dokonca na pojednávaní. Takéto návrhy, aj keď sú podané subsidiárne, sú totiž novými návrhmi, ktoré menia predmet konania, pretože vyjadrujú návrh podaný po uplynutí lehoty verejného poriadku stanovenej pre podanie žaloby, ktorá by mala byť preskúmaná v prípade zamietnutia návrhov podaných *principaliter*.

94. Podľa ustálenej judikatúry článok 42 ods. 2 druhý pododsek Rokovacieho poriadku Súdneho dvora umožňuje žalobcovi výnimočne uvádzať nové dôvody na podporu návrhov podaných v žalobe, ktorou sa začína konanie. Naproti tomu toto ustanovenie nepredpokladá možnosť žalobcu podávať nové návrhy.<sup>29</sup> Takisto rovnocenné ustanovenia článku 48 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa za určitých okolností umožňujú uvádzanie nových dôvodov v priebehu konania. Tieto ustanovenia však v žiadnom prípade nemožno vykladať tak, že účastníkom konania dovoľujú obrátiť sa na

súd Spoločenstva s novými návrhmi a meniť tak predmet konania.<sup>30</sup>

95. Reformulácia počiatkových návrhov je však prípustná s podmienkou, že sa obmedzí len na upresnenie návrhov uvedených v žalobe, alebo že reformulované návrhy zostanú sekundárne oproti počiatkovým návrhom.<sup>31</sup>

96. Je preto potrebné preskúmať, či návrhy podané odvolateľkou subsidiárne na pojednávaní na Súde prvého stupňa predstavujú reformuláciu existujúcich návrhov alebo nové návrhy.

97. Svojimi návrhmi podanými subsidiárne odvolateľka v podstate navrhla Súdu prvého stupňa, aby vrátením veci na odvolací senát preto, aby mala možnosť preukázať, že jej ochranná známka má dobré meno v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, prikázal ÚHVT preskúmať jej tvrdenia vo veci samej. Je opodstatnené uviesť, že návrh predložený subsidiárne nesmeruje k upresneniu dôsledkov neplatnosti, ako to tvrdí odvola-

28 — RIDEAU, J., PICOD, F.: c. d., s. 592. Pre doktrínu týkajúcu sa návrhov podaných subsidiárne pozri ROSENBERG, L., SCHWAB, K.-H., GOTTWALD, S.: c. d., s. 649.

29 — Rozsudok z 18. októbra 1979, GEMA/Komisia, 125/78, Zb. s. 3173, bod 26.

30 — Rozsudok Súdu prvého stupňa z 18. septembra 1992, Asia Motor France a i./Komisia, T-28/90, Zb. s. II-2285, bod 43.

31 — Rozsudky Súdu prvého stupňa z 21. októbra 1998, Vicente-Núñez/Komisia, T-100/96, Zb. VS s. I-A-591 a II-1779, bod 51, a z 2. júna 2005, Strohm/Komisia, T-177/03, Zb. s. I-A-147 a II-651, bod 21.

telka, ale k návrhu, aby bol vydaný príkaz ÚHVT. Pritom v súlade s článkom 63 ods. 6 nariadenia č. 40/94 je ÚHVT povinný prijať opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie súladu s rozsudkom súdu Spoločenstva. Nepatrí preto do právomoci Súdu prvého stupňa ukladať ÚHVT povinnosti. Je však povinnosťou ÚHVT vyvodit' dôsledky z výroku a odôvodnenia rozsudkov Súdu prvého stupňa.<sup>32</sup>

100. Tomuto odvolaciemu dôvodu nemožno vyhovieť.

*F — O šiestom odvolacom dôvode založenom na údajnom porušení článku 63 nariadenia č. 40/94 a článku 135 ods. 4 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa, ktoré spočívalo v odmietnutí Súdu prvého stupňa prijať niektoré listiny*

98. Je potrebné konštatovať, že odvolateľka takýmto spôsobom subsidiárne predložila nové návrhy, ktorými navrhovala vydanie príkazu určeného ÚHVT. Týmto sa snažila zmeniť predmet konania.

1. Tvrdenia účastníkov konania

99. Súd prvého stupňa mohol oprávnene bez toho, aby sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, zamietnuť pre neprípustnosť návrhy podané subsidiárne na pojednávaní z dôvodu, že ide o nové návrhy.

101. Odvolateľka tvrdí, že rozsudok Súdu prvého stupňa porušil článok 63 nariadenia č. 40/94 a článok 135 ods. 4 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa, tým, že vyhlásil za neprípustné niektoré listiny predložené po prvýkrát na Súde prvého stupňa. Podľa odvolateľky totiž rokovací poriadok neobsahuje žiadny zákaz týkajúci sa predkladania dôkazných prostriedkov Súdu prvého stupňa.

32 — Rozsudky Súdu prvého stupňa z 31. januára 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/ÚHVT (Giroform), T-331/99, Zb. s. II-433, bod 33; z 27. februára 2002, Eurocool Logistik/ÚHVT (EUROCOOL), T-34/00, Zb. s. II-683, bod 12; z 3. júla 2003, Alejandro/ÚHVT — Anheuser-Busch (BÜDMEN), T-129/01, Zb. s. II-2251, bod 22, a uznesenie Súdu prvého stupňa zo 6. septembra 2006, Hensotherm/ÚHVT, T-366/04, Zb. s. II-65, bod 17.

102. Odvolateľka spochybňuje pojem predmetu konania podľa článku 135 ods. 4 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa. Skutočnosti, ktoré odvolateľka predložila na podporu svojej argumentácie, totiž nie sú

súčasťou „predmetu“, ale sú dôkaznými prostriedkami vo veci. Len preto, že odvolací senát, posledný stupeň správneho konania, považoval dôkazné prostriedky za nedostačonné na preukázanie jej tvrdení, odvolateľka predložila Súdu prvého stupňa nové dôkazné prostriedky.

103. Podľa odvolateľky je takisto nezlučiteľné s úlohou Súdu prvého stupňa, ako súdneho orgánu prvého stupňa, ktorý preskúmava zákonnosť rozhodnutí ÚHVT, odmietnuť vziať do úvahy dôkazné prostriedky, ktoré mu boli predložené.

104. ÚHVT pripomína, že úloha Súdu prvého stupňa spočíva v preskúvaní zákonnosti rozhodnutí odvolacích senátov a nie v overení, či v okamihu, keď rozhoduje o žalobe proti rozhodnutiu odvolacieho senátu ÚHVT, môže v súlade s právom prijať nové rozhodnutie s rovnakým výrokom ako napadnuté rozhodnutie. Z toho vyplýva, že ÚHVT nemôže byť vytýkaná žiadna nezákonnosť s ohľadom na skutkové okolnosti, ktoré mu neboli predložené. Skutkové okolnosti predložené Súdu prvého stupňa bez toho, aby boli predtým predložené orgánom ÚHVT, musia byť zamietnuté.

## 2. Posúdenie

105. Ako bolo pripomenuté v bodoch 57, 70 a 91, odvolanie sa obmedzuje len na právne otázky. Jedine Súd prvého stupňa je preto príslušný na konštatovanie a posúdenie relevantného skutkového stavu, ako aj na posúdenie dôkazných prostriedkov. Posúdenie tohto skutkového stavu a dôkazných prostriedkov teda nezakladá, s výnimkou ich skreslenia, právnu otázku, ktorá ako taká podlieha preskúmaniu Súdny dvorom v rámci odvolacieho konania.

106. Takisto je potrebné pripomenúť, že v prípade konania o odvolaní nemá Súdny dvor právomoc zisťovať skutkové okolnosti a v podstate ani preskúmavať dôkazy, ktoré Súd prvého stupňa prijal na preukázanie týchto skutkových okolností. Pokiaľ totiž tieto dôkazy boli riadne získané a boli dodržané všeobecné právne zásady a procesné pravidlá uplatňujúce sa na oblasť dôkazného bremena a hodnotenia dôkazov, prislúcha samotnému Súdu prvého stupňa posúdiť dôkaznú hodnotu, ktorú je potrebné priznať predloženým dôkazom. Toto posúdenie s výnimkou prípadu skreslenia dôkazov predložených Súdu prvého stupňa teda nepredstavuje právnu otázku, ktorá ako taká podlieha preskúmaniu Súdny dvorom.<sup>33</sup>

<sup>33</sup> — Rozsudok z 25. januára 2007, Sumitomo Metal Industries a Nippon Steel/Komisia, C-403/04 P a C-405/04 P, Zb. s. I-729, bod 38.

107. Aj keď sa odvolateľka odvoláva na otázku, či bol vyhlásením dôkazov vo forme piatich listín za neprípustné porušený Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, v skutočnosti ide o odvolací dôvod založený na skreslení dôkazov.

108. V prejednávanej veci sa však zdá, že nedošlo ani k žiadnemu skresleniu dôkazov, ani k porušeniu Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa.

109. Aj keby bolo päť listín predložených odvolateľkou Súdu prvého stupňa spôsobilých preukázať všeobecnú známosť označenia OBELIX, neboli predložené ÚHVT v rámci konania o vydaní napadnutého rozhodnutia a neboli prejednané včas, to znamená pred prijatím napadnutého rozhodnutia. V rámci konania o neplatnosť rozhodnutia pred súdom Spoločenstva musí byť zákonnosť napadnutého aktu skúmaná podľa skutkového a právneho stavu existujúceho v čase, kedy bol tento akt prijatý.<sup>34</sup>

110. Odvolávaním sa v bode 16 svojho rozsudku na článok 135 ods. 4 svojho rokovacieho poriadku chcel Súd prvého

stupňa zdôrazniť povahu konania o neplatnosť. Pritom je nepochybné, že päť listín nebolo predložených v konaní na ÚHVT. Aby mohli byť zohľadnené, museli by byť predložené počas správneho konania na ÚHVT.

111. Šiesty odvolací dôvod je neúčinný.

112. Odvolanie podané odvolateľkou musí byť zamietnuté v celom rozsahu.

## VI — O trovách

113. Podľa článku 69 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora uplatniteľného na základe článku 118 toho istého rokovacieho poriadku na konanie o odvolaní účastníka konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania. Z tohto dôvodu by odvolateľke mala byť uložená náhrada trov konania, pokiaľ ako navrhujem, budú v celom rozsahu zamietnuté dôvody uvádzané odvolateľkou.

<sup>34</sup> — Rozsudok Francúzsko/Komisia, už citovaný v poznámke pod čiarou 22, bod 7.

## **VII — Návrh**

114. Na základe vyššie uvedených úvah navrhujem, aby Súdny dvor:

1. zamietol odvolanie a
2. zaviazal Les Éditions Albert René SARL na náhradu trov konania.