

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNE PRAVOBRANILKE

VERICE TRSTENJAK,

predstavljeni 29. novembra 2007¹

I – Uvod

nekritično uporabilo tako imenovano doktrino „nevtralizacije“.

1. Pritožnica – Les Éditions Albert René SARL – Sodišču predlaga razveljavitev sodbe Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti (tretji senat) z dne 27. oktobra 2005 v zadevi Éditions Albert René proti UUNT – Orange (MOBILIX) (T-336/03, ZOdl., str. II-4667, v nadaljevanju: izpodbijana sodba), s katero je Sodišče prve stopnje zavrnilo njeno tožbo zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 14. julija 2003 (zadeva R 0559/2002-4) glede postopka z ugovorom med pritožnico in družbo Orange A/S (v nadaljevanju: Orange) glede ugovora pritožnice, ki je imetnik starejše znamke „OBELIX“, zoper registracijo besednega znaka „MOBILIX“ kot znamko Skupnosti. Oddelek za ugovore je zavrnil ugovor pritožnice, četrti odbor za pritožbe pa je delno ugodil njeni pritožbi.

II – Pravni okvir

3. Člen 8 Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti² določa relativne razloge za zavrnitev:

2. Pritožnica zatrjuje, da je Sodišče prve stopnje s to sodbo kršilo načelo prepovedi *reformatio in peius* in da je pri presoji verjetnosti zmede med proizvodi in storitvami, ki jih označujeta dve podobni znamki,

„1. Ob ugovoru imetnika prejšnje znamke se znamka, za katero je vložena prijava, ne registrira v naslednjih primerih:

1 – Jezik izvornika: francoščina.

2 – UL 1994, L 11, str. 1.

- (a) če je enaka prejšnji znamki in če so blago in storitve, za katere je registracija zahtevana, enaki blagu ali storitvam, za katere je varovana prejšnja znamka;
- (ii) znamke, registrirane v državi članici, oziroma v primeru Belgije, Nizozemske ali Luksemburga, v Uradu Beneluksa za znamke;
- (b) če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, ki jih označujejo znamke, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka; verjetnost zmede zajema verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko.
- (iii) znamke, registrirane po mednarodnih sporazumih, ki veljajo v državi članici;
- (b) prijave znamk iz pododstavka (a), če so registrirane;

2. Za namen odstavka 1 izraz ‚prejšnje znamke‘ pomeni:

- (a) znamke naslednje vrste z datumom zahtev za registracijo, ki predhodi datumu zahteve za registracijo znamke Skupnosti, ob upoštevanju, če je to primerno, predhodnih pravic, ki se zahtevajo v zvezi s to znamko;
- (c) znamke, ki so na dan vložitve zahteve za registracijo znamke Skupnosti, ali, če je to primerno, zahteve za priznanje prednostne pravice v zvezi z zahtevo za registracijo znamke Skupnosti, ki je v državi članici [splošno] znana v smislu izraza ‚znan‘ v členu 6 bis Pariške konvencije.
- [...]

- (i) znamke Skupnosti;

5. Poleg tega znamka ob ugovarjanju imetnika prejšnje znamke v smislu odstavka 2 ne bo registrirana, če je enaka ali podobna prejšnji znamki in naj bi bila registrirana za

blago ali storitve, ki niso podobne tistim, za katere je registrirana prejšnja znamka, če prejšnja znamka Skupnosti uživa ugled v Skupnosti in če ima prejšnja nacionalna znamka ugled v zadevni državi članici, in če bi uporaba znamke, za katero je vložena prijava, brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke.“

5. Člen 44 Poslovnika Sodišča prve stopnje³ določa:

„1. Tožba iz člena 21 Statuta Sodišča obsega:

(a) ime in naslov tožeče stranke;

4. Člen 74 te uredbe določa preučevanje dejstev po uradni dolžnosti:

(b) navedbo tožene stranke;

„1. V postopku Urad preveri dejstva po uradni dolžnosti; vendar pa je Urad v postopku v zvezi z relativnimi razlogi za zavrnitev registracije pri tem preizkusu omejen na zahtevani ukrep in na dejstva, dokaze in navedbe, ki so jih podale stranke.

(c) predmet postopka in kratek povzetek tožbenih razlogov;

(d) tožbene predloge tožeče stranke;

2. Urad lahko spregleda dejstva, na katera se stranke niso sklicevale, ali dokaze, ki jih zadevne stranke niso predložile v ustreznem času.“

(e) po potrebi dokazne predloge.

³ – UL 1991, L 136, str. 1, popravek UL 1991, L 317, str. 34.

2. Za namen postopka je treba v tožbi kot naslov za vročanje izbrati kraj, v katerem ima Sodišče prve stopnje svoj sedež. Navesti je treba ime osebe, ki je pooblaščen za vročanje in soglašati s sprejemanjem vročitev.

4. Po potrebi se tožbi priložijo listine iz drugega odstavka člena 21 Statuta Sodišča.

Poleg izbire naslova za vročanje iz prvega pododstavka ali namesto tega se lahko v tožbi navede, da odvetnik ali zastopnik soglašati s sprejemanjem vročitev po telefaksu ali s katerim drugim tehničnim sredstvom sporočanja.

5. Tožbi, ki jo vložijo pravna oseba zasebnega prava, je treba priložiti:

(a) akt o ustanovitvi ali novejši izpisek iz sodnega registra, registra društev ali kakšen drug dokaz o njenem pravnem statusu;

Če tožba ni v skladu z zahtevami iz prvega in drugega pododstavka, se do odprave napake vse vročitve zadevni stranki za namen postopka opravijo s priporočeno pisemsko pošiljko, naslovljeno na zastopnika ali odvetnika te stranke. Z odstopanjem od člena 100(1) se z oddajo priporočene pisemske pošiljke na poštne uradu kraja, v katerem ima Sodišče prve stopnje svoj sedež, vročitev šteje za opravljeno.

(b) dokaz, da je odvetnika pravilno pooblastila za to pooblaščen oseba.

3. Odvetnik, ki zastopa stranko ali ji pomaga, mora sodnemu tajništvu predložiti potrdilo, iz katerega izhaja, da je upravičen za zastopanje pred sodišči države članice ali druge države pogodbenice Sporazuma EGP.

5a. Tožbi, vloženi na podlagi arbitražne klavzule v pogodbi javnega ali zasebnega prava, ki jo je sklenila Skupnost ali je bila sklenjena za njen račun v skladu s členom 238 Pogodbe ES ali členom 153 Pogodbe ESAE, je treba priložiti izvod pogodbe, ki vsebuje to klavzulo.

6. Če tožba ni v skladu z zahtevami iz odstavkov od 3 do 5 tega člena, sodni tajnik določi razumen rok, v katerem jih mora tožeča stranka izpolniti, bodisi tako, da dopolni tožbo samo ali da predloži zahtevane listine. Če tožeča stranka v tako določenem roku tožbe ne dopolni ali ne predloži zahtevanih listin, Sodišče prve stopnje odloči, ali naj se zaradi nespoštovanja teh zahtev tožba zavrže iz formalnih razlogov.“

Odločitev o dopustnosti razloga se pridrži za končno odločbo.“

6. Člen 48 Poslovnika Sodišča prve stopnje določa:

7. Člen 135(4) Poslovnika Sodišča prve stopnje določa, da s pisnimi vlogami strank ni mogoče spremeniti predmeta postopka pred odborom za pritožbe.

„1. V repliki ali dupliki stranke lahko predlagajo nove dokazne predloge. Stranke morajo navesti razloge za zamudo pri njihovi predložitvi.

III – Dejansko stanje

2. Navajanje novih razlogov med postopkom ni dovoljeno, razen če ti izhajajo iz pravnih in dejanskih okoliščin, ki so se pojavile med postopkom.

8. Družba Orange je 7. novembra 1997 na podlagi Uredbe št. 40/94, kot je bila spremenjena, pri UUNT vložila zahtevo za registracijo besednega znaka MOBILIX kot znamko Skupnosti.

Če ena od strank med postopkom navede nov razlog iz prejšnjega pododstavka, lahko predsednik po izteku običajnih procesnih rokov na podlagi poročila sodnika poročevalca in po opredelitvi generalnega pravobranilca določi nasprotni stranki rok, v katerem lahko odgovori na navedeni razlog.

9. Proizvodi in storitve, za katere je bila zahtevana registracija, spadajo v razrede 9, 16, 35, 37, 38 in 42 iz Nicejskega sporazuma o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in spremenjen, in po razredih ustrezajo naslednjim opisom:

- „naprave, inštrumenti in inštalacije za telekomunikacije, vključno s tistimi za telefonijo, telefoni in mobilni telefoni, vključno z antenami, zunanji antenami in satelitskimi krožniki, akumulatorji in baterije, transformatorji in pretvorniki, kodirniki in dekodirniki, kodirane kartice in kartice za kodiranje, telefonske klicne kartice, naprave in inštrumenti za signalizacijo in učenje, elektronski telefonski imeniki, deli in dodatki (niso vsebovani v drugih razredih) in vsi drugi proizvodi“ iz razreda 9;
- „telekomunikacije, vključno s telekomunikacijskimi informacijami, telefonskimi in telegrafskimi komunikacijami, komuniciranje po računalniških terminalih in mobilnih telefonih, posredovanje po telefaksu, oddajanje radijskih in televizijskih programov, vključno po kabelski televiziji in internetu, posredovanje sporočil, oddajanje v najem naprav za telefaksiranje, oddajanje v najem telekomunikacijskih naprav, vključno s telefonskimi napravami“ iz razreda 38;
- „telefonske kartice“ iz razreda 16;
- „sprejemanje telefonskih klicev (za trenutno odsotne naročnike), svetovanje in pomoč s področja poslovne organizacije, svetovanje in pomoč pri sodelovanju pri opravljanju poslovnih nalog“ iz razreda 35;
- „inštalacija in popraviljanje telefonov, gradnja, popraviljanje in inštalacija“ iz razreda 37;
- „znanstveno in industrijsko raziskovanje, inženiring, vključno s projektiranjem objektov in telekomunikacijskih inštalacij, predvsem za telefoniranje in računalniško programiranje, oblikovanje, vzdrževanje in posodabljanje programske opreme, oddajanje v najem računalnikov in računalniških programov“ iz razreda 42.
- 10. Prijavi znamke Skupnosti je ugovarjala pritožnica. Uveljavljala je naslednji starejši pravici v zvezi z izrazom „OBELIX“:

- starejšo registrirano znamko, zaščiteno z registracijo znamke Skupnosti št. 16 154 z dne 1. aprila 1996 za nekatere proizvode in storitve iz razredov 9, 16, 28, 35, 41 in 42 Nicejskega sporazuma, in sicer za naslednje proizvode in storitve, kolikor so upoštevni v tem postopku:
 - „električni, elektronski, fotografski, kinematografski, optični aparati in inštrumenti, učne naprave (razen projekcijskih naprav) iz razreda 9, elektronske naprave za igranje z zaslonom ali brez, računalniki, programski moduli in računalniški programi, posneti na podatkovne nosilce, še posebej videoigre“ iz razreda 9;
 - „papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, tiskarski izdelki (vključeni v razred 16), časopisi in revije, knjige; knjigoveški material (niti, platna in blago za vezavo); fotografije; pisarniški material, lepila (za pisarniški material in tiskarske izdelke); potrebščine za umetnike (material za risanje, slikanje in modeliranje); čopiči, pisalni stroji in pisarniški pribor (razen pohištva) ter naprave in aparati za pisarniško uporabo (vključeni v razred 16); material za učenje in poučevanje (razen aparatov); zavijalni materiali iz umetnih snovi, ki jih ne obsegajo drugi razredi; igralne karte; tiskarske črke; klišeji“ iz razreda 16;
- „igre, igrače; izdelki za gimnastiko in šport (vključeni v razred 28); okraski za novoletno jelko“ iz razreda 28;
- „marketing in oglaševanje“ iz razreda 35;
- „filmska projekcija, filmska produkcija, izposoja filmov; izdajanje knjig in revij; izobraževanje in zabava; organizacija sejmov in razstav; zabavne prireditve, zabavišni parki, produkcija glasbenih predstav in konferenc v živo; razstavljanje arhitekturnih posnetkov in zgodovinsko-kulturne ter folklorne prireditve“ iz razreda 41;

- „nastanitev in nudenje hrane in pijače; fotografiranje; prevajanje; upravljanje in izkoriščanje avtorskih pravic; izkoriščanje intelektualne lastnine“ iz razreda 42;

oddelek za ugovore sklenil, da si znamki nista podobni. Določena glasovna podobnost naj bi obstajala, vendar naj bi se nevtralizirala z vidnim delom znamk, zlasti z zelo različnim pojmovanjem, ki ga vsebujeta: mobilni telefoni v primeru MOBILIX in obeliski v primeru OBELIX.

- notornost starejše znamke v vseh državah članicah.⁴

11. V podporo svojemu ugovarjanju je pritožnica uveljavljala obstoj verjetnosti zmede v smislu člena 8(1)(b) in (2) Uredbe št. 40/94.

12. Oddelek za ugovore je z odločbo z dne 30. maja 2002 zavrnil ugovor in dovolil začetek postopka za registracijo znamke Skupnosti. Po presoji, da notornost starejše znamke ni bila prepričljivo dokazana, je

13. Četrti odbor za pritožbe je po pritožbi pritožnice z dne 1. julija 2002 sprejel odločbo z dne 14. julija 2003. Delno je razveljavil odločbo oddelka za ugovore. Odbor za pritožbe je najprej pojasnil, da je treba šteti, da ugovor temelji izključno na verjetnosti zmede. Zatem je navedel, da je možno zaznati določene podobnosti med znamkama. Glede primerjave proizvodov in storitev je odbor ocenil, da so „naprave in inštrumenti za signalizacijo in učenje“ v prijavi za znamko Skupnosti in „optične naprave in inštrumenti in naprave in inštrumenti za učenje“ v starejši registraciji, ki sodijo v razred 9, podobni. Enako je ugotovil glede storitev iz razreda 35: „svetovanje in pomoč s področja poslovne organizacije, svetovanje in pomoč pri sodelovanju pri opravljanju poslovnih nalog“ v prijavi znamke Skupnosti in „marketing in oglaševanje“ v starejši registraciji. Odbor je sklenil, da zaradi stopnje podobnosti med zadevnima znakoma na eni strani in med temi posebnimi proizvodi in storitvami na drugi strani pri javnosti obstaja verjetnost zmede. Zato je prijavo za znamko Skupnosti zavrnil za „naprave in inštrumente za signalizacijo in učenje“ in za storitve „svetovanje in pomoč s področja poslovne organizacije, svetovanje in pomoč pri sodelovanju pri opravljanju poslovnih nalog“, sprejel pa jo je za druge proizvode in storitve.

4 – Glej točko 5 izpodbijane sodbe.

IV – Postopek pred Sodiščem prve stopnje in sodba, zoper katero je vložena pritožba

14. Pritožnica je 1. oktobra 2003 v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje vložila tožbo za razveljavitev odločbe odbora za pritožbe z dne 14. julija 2003, pri čemer je navajala tri tožbene razloge, in sicer, prvič, kršitev člena 8(1)(b) in (2) Uredbe št. 40/94, drugič, kršitev člena 8(5) Uredbe št. 40/94 in, tretjič, kršitev člena 74 Uredbe št. 40/94. Navesti je treba, da je pritožnica na obravnavi podredno predlagala, naj se zadevo vrne v ponovno odločanje četrtemu odboru za pritožbe, da bi tako pritožnica imela možnost dokazati ugled svoje znamke v smislu člena 8(5) Uredbe št. 40/94.

15. Sodišče prve stopnje je v sodbi najprej preučilo dopustnost petih dokumentov, priloženih k tožbi, ki jih je pritožnica prvič predložila pred Sodiščem prve stopnje, da bi dokazala notornost znaka OBELIX. Sodišče prve stopnje je ugotovilo, da ti dokumenti niso bili predloženi v okviru postopka pred UUNT, zato jih je na podlagi člena 63 Uredbe št. 40/94 razglasilo za nedopustne, saj bi bilo njihovo

sprejetje v nasprotju s členom 135(4) Poslovnika Sodišča prve stopnje (točki 15 in 16 izpodbijane sodbe). Sodišče prve stopnje je pri tem opozorilo na značilnosti spora o zakonitosti izpodbijanega akta, v skladu s katerimi je zakonitost izpodbijanega akta treba presoјati na podlagi pravnega in dejanskega stanja, ki je obstajalo v trenutku, ko je bil akt sprejet.

16. Sodišče prve stopnje je nato tožbeni razlog kršitve člena 8(5) Uredbe št. 40/94 zavrglo kot nedopustnega, pri čemer je poudarilo, da ni pritožnica pred odborom za pritožbe nikoli zahtevala morebitne uporabe tega predpisa in posledično odbor za pritožbe o tem ni odločal. Vendar pa je, prvič, v skladu s členom 74 Uredbe št. 40/94 v postopku v zvezi z relativnimi razlogi za zavrnitev registracije pri tem preizkusu UUNT omejen na zahtevani ukrep in na dejstva, dokaze in navedbe, ki so jih podale stranke. Drugič, namen tožbe pred Sodiščem prve stopnje je nadzor zakonitosti odločb odbora za pritožbe UUNT v smislu člena 63 Uredbe št. 40/94, zato mora Sodišče prve stopnje ta preizkus opraviti glede pravnih vprašanj, o katerih je odločal odbor za pritožbe. Tretjič, na podlagi člena 135(4) Poslovnika Sodišča prve stopnje „[s] pisnimi vlogami strank ni mogoče spremeniti predmeta postopka pred odborom za pritožbe“ (točke od 19 do 25 izpodbijane sodbe).

17. Na koncu je Sodišče prve stopnje na podlagi člena 44(1) Poslovnika Sodišča prve

stopnje za nedopustnega razglasilo predlog, ki je bil prvič podan na obravnavi (točki 28 in 29 izpodbijane sodbe).

18. Sodišče prve stopnje je nato tožbene razloge presojalo po temelju. Glede tožbenega razloga kršitve člena 74 Uredbe št. 40/94, na podlagi katerega bi moral odbor za pritožbe zato, ker druga stranka v postopku tega ni izpodbijala, izhajati iz tega, da ima znamka ugovarjajoče stranke OBELIX ugled, je Sodišče prve stopnje v točkah 34 in 35 izpodbijane sodbe presodilo, da člena 74 Uredbe št. 40/94 ni dopustno razlagati tako, da mora UUNT kot dokazana sprejeti dejstva, ki jih navaja ena stranka, druga pa jih v postopku ni prerekala. V obravnavani zadevi ne oddelek za ugovore ne odbor za pritožbe nista ugotovila, da je pritožnica z dejstvi oziroma dokazi dovolj utemeljila pravno presojo, ki jo je zatrjevala, in sicer da je neregistrirani znak splošno znan in da ima registrirani znak velik razlikovalni učinek. Zato je Sodišče prve stopnje v točki 36 izpodbijane sodbe ta tožbeni razlog razglasilo za neutemeljenega.

19. Glede tožbenega razloga kršitve člena 8(1)(b) in (2) Uredbe št. 40/94 je Sodišče prve stopnje najprej presojalo podobnost zadevnih proizvodov in storitev. Sodišče prve stopnje je zavrnilo trditev pritožnice, da

so bili proizvodi v prijavi za znamko Skupnosti iz razredov 9 in 16 pri starejši registraciji vključeni na seznam proizvodov in storitev, sestavljen s splošnimi izrazi, pri čemer je v točki 61 izpodbijane sodbe navedlo, da samo dejstvo, da je posamezen proizvod uporabljen kot del, element ali sestavni del drugega proizvoda, ne zadostuje za dokaz, da so končni proizvodi, ki vsebujejo te sestavne dele, podobni, saj so zlasti njihova narava, namembnost in kupci lahko popolnoma različni. V točkah 62 in 63 izpodbijane sodbe je Sodišče prve stopnje nadaljevalo:

„62. Poleg tega iz seznama proizvodov in storitev [starejše] registracije za razred 9 jasno izhaja, da so področja, ki jih opisuje ta znamka, fotografija, kinematografija, optika, šolstvo in videoigre. Ta seznam proizvodov in storitev je treba primerjati s seznamom iz zahteve za registracijo znamke Skupnosti, iz katerega je razvidno, da je zadevno področje skoraj izključno telekomunikacija v vseh oblikah. Telekomunikacijska oprema spada v kategorijo ‚naprave za snemanje, prenos, reprodukcijo zvoka in slik‘, ki je del uradnega naslova razreda 9 [...]. Vendar se na ta del naslova razreda (‚telekomunikacije‘) še ni sklicevalo v [starejši] znamki, iz česar izhaja, da ni bilo mišljeno, da bi bila zajeta tudi telekomunikacijska oprema. Tožeča stranka je registrirala svojo znamko za

veliko razredov, vendar v specifikaciji ni omenila ‚telekomunikacij‘ in je celo iz registracije izključila ves razred 38. Razred 38 pa zadeva ravno storitve ‚telekomunikacij‘.

naštete v prijavi za znamko Skupnosti iz razreda 38 [...], dovolj razlikujejo od tistih, določenih v [starejši] registraciji iz razreda 41 [...], in sicer glede na njihovo tehnično naravo, zahteve za zadovoljitev namena in potrebe ciljnih potrošnikov. Posledično imajo storitve iz prijave in, ki sodijo v razred 38, kvečjemu majhno podobnost s storitvami, ki so zaščitene s [starejšo] znamko in ki sodijo v razred 41.

63. V zvezi s tem se je treba strinjati z ugotovitvijo odbora za pritožbe, da [starejša] registracija varuje ‚elektrotehnične in elektronske naprave in inštrumente‘, vendar tožeča stranka te široke opredelitve ne more uporabiti kot utemeljitev za ugotovitev močne podobnosti, še manj enakosti, s proizvodi iz prijave, medtem ko bi se zlahka doseglo varstvo posebej za telekomunikacijske naprave in inštrumente.“

20. Sodišče prve stopnje je po tem, ko je potrdilo ugotovitev odbora za pritožbe o neobstoju podobnosti med storitvami iz prijave znamke iz razredov 37 in 42 ter storitvami iz starejše registracije, zajetimi v razredu 42 (točka 67), presodilo:

„68. Drugič, odbor za pritožbe ni storil napake, ko je potrdil, da se storitve,

69. Dalje je treba zavrnilo trditev tožeče stranke, da je vse proizvode in storitve v prijavi za znamko Skupnosti mogoče tako ali drugače povezati z ‚računalniki‘ in ‚računalniškimi programi‘ (razred 9), ki jih zajema [starejša] znamka. Kot je pravilno opozorila tožena stranka, v današnji zelo tehnološki družbi skoraj nobena elektronska ali digitalna oprema ne deluje brez uporabe računalnikov v takšni ali drugačni obliki. Če bi priznali podobnost v vseh primerih, v katerih [starejša] znamka zajema računalnike in kjer so proizvodi ali storitve, navedeni v prijavi znamke, primerni za uporabo z računalniki, bi s tem prav gotovo prekoračili obseg zaščite imetnikov znamke Skupnosti, ki jo določa zakonodajalec. Takšno stališče bi povzročilo, da bi registracija programske ali računalniške opreme izključila kasnejšo registracijo za praktično vsak model elektronske ali digitalne naprave ali storitve, ki te uporablja. Ta izključitev v obravnavani zadevi nikakor ni zakonita, saj se prijava znamke Skupnosti nanaša izključno na telekomunikacije v vseh oblikah, [starejša] registracija pa se ne

sklicuje na nobeno dejavnost s tega področja. Poleg tega, kot je pravilno ugotovil odbor za pritožbe, tožeče stranke nič ni oviralo, da ne bi svoje znamke registrirala tudi za telefonijo.“

21. Nazadnje, Sodišče prve stopnje je v točki 70 izpodbijane sodbe ugotovilo, da „zadevni proizvodi in storitve niso podobni“, pri čemer obstaja izjema: podobnost obstaja med „oddajanjem v najem računalnikov in računalniških programov“ iz prijave znamke Skupnosti (razred 42) ter med „računalniki“ in „računalniškimi programi, posnetimi na podatkovne nosilce“ pritožnice (razred 9), in sicer zaradi njihove komplementarnosti.

22. Glede primerjave znakov je Sodišče prve stopnje najprej navedlo, da je odbor za pritožbe v sporni odločbi ugotovil, da sta zadevna znaka podobna (točka 74 izpodbijane sodbe), nato pa je opravilo njuno vidno, glasovno in pojmovno primerjavo (točke od 75 do 81 izpodbijane sodbe).

23. Sodišče prve stopnje je med drugim menilo, da imata znaka – čeprav imata skupno kombinacijo črk „OB“ in končnico „LIX“ – določene pomembne vidne razlike, kot na primer tisto, ki zadeva črke, ki sledijo „OB“, in sicer „E“ v prvem primeru in „I“ v drugem, začetek besede (prijavljena znamka Skupnosti se začne s črko „M“, starejša znamka s črko „O“) in dolžino. Sodišče prve stopnje je opomnilo, da je pozornost potrošnika običajno usmerjena na začetek besede, ter je presodilo, da „zadevna znaka vidno nista podobna oziroma da imata zelo majhno vidno podobnost“ (točki 75 in 76 izpodbijane sodbe).

24. Sodišče prve stopnje je po opravljeni glasovni primerjavi ugotovilo, da imata zadevna znaka določeno glasovno podobnost (točki 77 in 78). Glede pojmovne primerjave je Sodišče prve stopnje ugotovilo, da je izraz „OBELIX“, čeprav je registriran kot besedna znamka, pri povprečni javnosti zlahka prepoznan kot priljubljeni lik stripov, zaradi česar je zelo malo verjetno, da bi nastala zmeda v javnosti med besedama, ki sta si bolj ali manj podobni. Ker ima besedni znak OBELIX pri upoštevni javnosti jasen in določen pomen, tako da ga lahko javnost nemudoma doume, so pojmovne razlike med znakoma takšne, da nevtralizirajo glasovne in morebitne vidne podobnosti med znakoma (točki 80 in 81 izpodbijane sodbe).

25. Glede verjetnosti zmede je Sodišče prve stopnje – sklicujoč se na sodbo z dne 22. oktobra 2003 v zadevi Éditions Albert René proti UUNT – Trucco (STARIX) (T-311/01, Recueil, str. II-4625) – navedlo, da „so razlike med zadevnima znakoma zadostne, da izključijo obstoj verjetnosti zmede v zaznavi ciljne javnosti. Predpostavka za tako verjetnost je, da sta stopnja podobnosti zadevnih znamk in stopnja podobnosti proizvodov in storitev, določenih z znamkama, dovolj visoki“ (točka 82 izpodbijane sodbe). Nadalje je navedlo:

„83. V teh okoliščinah presoja odbora za pritožbe o razlikovalnem učinku [starejše] znamke in trditve tožeče stranke glede ugleda te znamke nimajo nobenega vpliva na uporabo člena 8(1) (b) Uredbe št. 40/94 v obravnavani zadevi (glej v tem smislu v točki 22 zgoraj navedeno sodbo Starix, točka 60).

84. Predpostavka za verjetnost zmede je namreč enakost ali podobnost med znakoma ter med imenovanimi proizvodi in storitvami, ugled znamke pa je element, ki ga je treba upoštevati pri presoji, ali je podobnost med znakoma ali med proizvodi in storitvami zadostna, da obstaja verjetnost zmede (v tem smislu glej po analogiji v točki 59 zgoraj

navedeno sodbo Canon, točki 22 in 24). Ker pa v tem primeru sporna znaka ne moreta biti označena kot enaka ali podobna, dejstvo, da je [starejša] znamka zelo znana oziroma uživa ugled v Evropski uniji, ne more vplivati na splošno presojo verjetnosti zmede (glej v tem smislu v točki 22 zgoraj navedeno sodbo Starix, točka 61).

85. Nazadnje, zavriniti je treba trditev tožeče stranke, da je zaradi končnice ‚ix‘ jasno, da se izraz ‚MOBILIX‘ diskretno vpleta v družino znamk likov serije ‚Asterix‘ in da se ga lahko razume kot izpeljanko izraza ‚OBELIX‘. Glede tega namreč zadostuje poudariti, da se tožeča stranka ne more sklicevati na nobeno izključno pravico nad uporabo končnice ‚ix‘.

86. Iz tega sledi, da eden izmed bistvenih pogojev za uporabo člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 ni bil izpolnjen. Zato ni verjetnosti zmede med prijavljeno znamko in [starejšo] znamko.“

26. Sodišče prve stopnje je posledično zavrnilo tožbo pritožnice.

27. Tožeča stranka v postopku pri Sodišču prve stopnje je 13. januarja 2006 vložila pritožbo zoper sodbo Sodišča prve stopnje.

28. Ugotoviti je treba, da ta pritožba – čeprav je dopustna – zaradi svoje dolžine ne ustreza priporočilom iz točke 44 Praktičnih navodil v zvezi z neposrednimi tožbami in pritožbami.⁵

29. Stranki sta na obravnavi z dne 25. oktobra 2007 predstavili stališča in odgovorili na vprašanja Sodišča.

izpodbijana sodba kršila načelo prepovedi *reformatio in peius*. Z drugim pritožbenim razlogom pritožnica zatrjuje kršitev člena 8(1) (b) Uredbe št. 40/94, in sicer glede podobnosti proizvodov in storitev ter podobnosti znamk. Pritožnica s tretjim pritožbenim razlogom Sodišču prve stopnje očita kršitev člena 74 Uredbe št. 40/94. S četrnim pritožbenim razlogom zatrjuje kršitev člena 63 Uredbe št. 40/94 in člena 135(4) Poslovnika Sodišča prve stopnje. S petim pritožbenim razlogom Sodišču prve stopnje očita kršitev člena 63 Uredbe št. 40/94 in členov 44, 48 in 135(4) Poslovnika Sodišča prve stopnje, ker je za nedopustnega razglasilo njen tožbeni predlog, naj se zadevo vrne v ponovno odločanje odboru za pritožbe. S šestim pritožbenim razlogom se zatrjuje kršitev člena 63 Uredbe št. 40/94 zaradi zavrnitve dopustitve nekaterih dokumentov.

A – Prvi pritožbeni razlog: kršitev člena 63 Uredbe št. 40/94 in kršitev splošnega načela procesnega prava Skupnosti o prepovedi reformatio in peius

V – Analiza pritožbe

30. Pritožnica v obrazložitev pritožbe navaja šest pritožbenih razlogov. S prvim pritožbenim razlogom izpodbijani sodbi očita kršitev člena 63 Uredbe št. 40/94 in presojanje o podobnosti znamk, kar pa ni bil predmet spora pred Sodiščem prve stopnje. S tem naj bi

1. Trditve strank

31. Pritožnica zatrjuje, da je Sodišče prve stopnje s svojo sodbo kršilo člen 63 Uredbe št. 40/94 in splošna načela upravnega in procesnega prava Skupnosti, s tem da je – v nasprotju z izpodbijano odločbo odbora za

⁵ – UL 2004, L 361, str. 15.

pritožbe – presodilo, da sporni znamki OBELIX in MOBILIX nista podobni, s čimer je v škodo pritožnice presojalo o vprašanju, ki ni bilo pravilno odprto, ter je tako prekoračilo pristojnosti, ki jih ima pri nadzoru odločb odborov za pritožbe UUNT v takih primerih, kot je ta v obravnavani zadevi.

32. Pritožnica poudarja, da vprašanje podobnosti znamk nikakor ni bilo predmet tožbe pred Sodiščem prve stopnje in da posledično ne bi smelo biti predmet spora pred Sodiščem prve stopnje. Vendar je Sodišče prve stopnje – čeprav nobena od strank v sodnem postopku ni pod predpisanimi pogoji uveljavljala vprašanja podobnosti znamk – o tem presodilo v škodo pritožnice in je tako dejansko kršilo načelo prepovedi *reformatio in peius*.

33. UUNT odgovarja – sklicujoč se pri tem na sodbo v zadevi Canon (sodba Sodišča z dne 29. septembra 1998, C-39/97, Recueil, str. I-5507, točka 17 in izrek) –, da je prvi pritožbeni razlog očitno neutemeljen. Sodišče prve stopnje je bilo namreč dolžno presoditi podobnost zadevnih znakov. Pritožnica je s svojo tožbo izpodbijala ugotovitve odbora za pritožbe glede verjetnosti zmede. Ker je podobnost znakov del teh ugotovitev, mora o njej Sodišče prve stopnje nujno presojati pri nadzoru zakonitosti ugotovitev odbora za pritožbe glede na člen 8(1)(b) Uredbe

št. 40/94 in pri zagotavljanju njegove pravilne uporabe.

34. Poleg tega UUNT opozarja, da Sodišče prve stopnje ni spremenilo odločbe odbora za pritožbe. Prepoved *reformatio in peius* pa pritožbenemu organu preprečuje, da bi prekoračil predloge pritožnika in da bi ga postavil v slabši položaj od položaja, v katerem bi bil, če se ne bi pritožil. V obravnavani zadevi Sodišče prve stopnje ni spremenilo odločbe, s katero je odbor za pritožbe deloma ugodil ugovoru. Pritožnica torej ni bila postavljena v slabši položaj od položaja, v katerem je bila ob vložitvi svoje tožbe pred Sodiščem prve stopnje.

2. Presoja generalne pravobranilke

35. Splošno načelo procesnega prava o prepovedi *reformatio in peius* določa, da višjestopenjsko sodišče, pristojno za odločanje o pravnih sredstvih, na primer o pritožbi, ne sme izpodbijane odločbe nižjestopenjskega sodišča spremeniti v škodo pritožnika, kadar je pravno sredstvo vložil samo pritožnik.⁶

⁶ – Fasching, W., *Zivilprozessrecht*, 2. izdaja, Dunaj, 1990, str. 883; Rosenberg, L., Schwab, K.-H., in Gottwald, P., *Zivilprozessrecht*, 16. izdaja, München, 2004, str. 983; Rechberger, W., in Simotta, D.-A., *Zivilprozessrecht*, 6. izdaja, Dunaj, 2003, str. 454 in 455.

36. Iz načela prepovedi *reformatio in peius* izhaja tudi, da je na splošno za stranko, ki je vložila pravno sredstvo, najslabši izid zavrnitev pravnega sredstva in zgolj potrditev izpodbijane odločbe.⁷

37. Ugotoviti je treba, da gre za to v primeru pritožnice. Na podlagi izpodbijane sodbe je v enakem položaju, kot je bila pred vložitvijo tožbe pred Sodiščem prve stopnje. S tega vidika je težko govoriti o *reformatio in peius*.

38. Prepoved *reformatio in peius* pred sodiščem Skupnosti pa je omejena na dolžnost tega sodišča, da *ex officio* preizkusi razloge javnega reda.⁸ O razlogu materialne zakonitosti sme sodišče Skupnosti odločati le na zahtevo stranke, ki ta razlog zatrjuje, medtem ko razlog javnega reda sodišče lahko in celo mora preizkusiti po uradni dolžnosti.⁹

7 – Rechberger, W., in Simotta, D.-A., *Zivilprozessrecht*, 6. izdaja, Dunaj, 2003, str. 455. Avtorji poudarjajo, da je sprememba v korist tožene stranke možna samo, če je tudi sama pred istim sodiščem vložila pravno sredstvo zoper isto odločbo.

8 – Fasching, W., *Zivilprozessrecht*, str. 884.

9 – Glede opredelitve razlogov javnega reda v pravu Skupnosti glej Lenaerts, K., Arts, D., Maselis, I., in Bray R., *Procedural Law of the European Union*, 2. izdaja, London, 2006, str. 288 in 289; Sladič, J., „Die Begründung der Rechtsakte des Sekundärrechts der EG in der Rechtsprechung des EuGH und des EuG“, *Zeitschrift für Rechtsvergleichung, internationales Privatrecht und Europarecht*, 46 (2005), str. 127, in Castillo de la Torre, F., „Le relevé d'office par la juridiction communautaire“, *Cahiers de droit européen*, 3-4/2005, str. 395 (421).

39. Poudariti je treba, da je koncept javnega reda v okviru tožbenih razlogov pred sodiščem Skupnosti¹⁰ „pridrzan za vprašanja, ki zaradi svoje pomembnosti za splošni interes niso odvisna od volje strank in niti sodišča ter jih je treba preučiti po uradni dolžnosti *in limine litis*, tudi če niso bila predmet razprave“.¹¹

40. Pritožnica Sodišču prve stopnje očita, da je v izpodbijani sodbi zakonitost odločbe odbora za pritožbe po uradni dolžnosti presojalo z vidika podobnosti, čeprav sama ni zatrjevala kršitve. V tem pritožnica vidi *reformatio in peius*, saj naj bi Sodišče prve stopnje presojalo o tožbenem razlogu, ki ga v tožbi ni navedla.

41. Poudariti je treba, da pritožnica ni izpodbijala zakonitosti presoje odbora za pritožbe glede podobnosti znakov OBELIX in MOBILIX ter proizvodov in storitev, zaščitening s tema znamkama. Vendar iz tožbe,

10 – Ugotoviti je treba, da pojem tožbenih razlogov, ki je tipičen za francosko in belgijsko pravo, precej ustreza pojmovanju „*actio*“ iz rimskega prava. Uporaba tega sistema pred sodiščem Skupnosti in delitev na razloge javnega reda, se pravi formalne zakonitosti, in razloge materialne zakonitosti, sta v pravni teoriji upravičeno deležni kritik nekdanjih sodnikov Sodišča. Nekdanji nemški sodnik Ulrich Everling meni, da se stranke, ki ne prihajajo iz držav romanske pravne tradicije, težko znajdejo v tem sistemu, in sicer zaradi delitve neločljivo povezanih elementov pred sodiščem (Everling, U., „Das Verfahren der Gerichte der EG im Spiegel der verwaltungsgerichtlichen Verfahren der Mitgliedstaaten“, *Die Ordnung der Freiheit: Festschrift für Christian Starck zum siebzigsten Geburtstag*, 2007, str. 542).

11 – Sklepni predlogi generalnega pravobranilca Ruiz-Jaraboa Colomerja, predstavljeni 11. februarja 2003 v zadevi Buzzi Unicem proti Komisiji (sodba z dne 7. januarja 2004 v zadevi Aalborg Portland in drugi proti Komisiji, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P in C-219/00 P, Recueil, str. I-123), Recueil, str. I-267, točka 217).

vložene pri Sodišču prve stopnje – predvsem iz točke 2.3 in naslednjih – izhaja, da je pritožnica v svoji tožbi pred Sodiščem prve stopnje izpostavila vprašanje podobnosti znakov OBELIX in MOBILIX ter proizvodov in storitev, zaščiteneh s tema znamkama, in tudi vprašanje verjetnosti zmede. Tako je namreč v okviru tožbenega razloga materialne zakonitosti v zvezi s kršitvijo člena 8(1)(b) in 8(2) Uredbe št. 40/94 navedla trditve v zvezi z vprašanjem podobnosti zgoraj navedenih znamk in znakov. Pred Sodiščem prve stopnje je v okviru tega tožbenega razloga – s tem ko je predstavljala očitek glede kršitve v zvezi z notornostjo in velikim razlikovalnim učinkom znamke OBELIX – zatrjevala, da obstaja velika pojmovna in glasovna podobnost med znakoma OBELIX in MOBILIX.¹² Prav tako je zatrjevala, da obstaja verjetnost pojmovne zmede zaradi medsebojne odvisnosti med podobnostjo proizvodov, podobnostjo znamk in razlikovalnim učinkom znamke OBELIX.¹³ Pritožnica je s tem vprašanje podobnosti med znakoma OBELIX in MOBILIX vključila v predmet spora.

43. Sodišče prve stopnje ni kršilo člena 63 Uredbe št. 40/94 niti splošnega načela procesnega prava o prepovedi *reformatio in peius*.

44. Pritožbeni razlog je treba zavriniti.

B – Drugi pritožbeni razlog: kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 glede podobnosti proizvodov in storitev in podobnosti znamk

42. Predmet spora, kot ga je določila pritožnica na podlagi člena 63 Uredbe št. 40/94, je vseboval tudi vprašanje podobnosti znakov OBELIX in MOBILIX. Posledično pritožnica Sodišču prve stopnje ne more očitati, da je v okviru analize medsebojne odvisnosti dejavnikov odločalo o vprašanju podobnosti znakov OBELIX in MOBILIX.

1. Trditve strank

12 – Poročilo za obravnavo v zadevi T-336/03, točke od 31 do 33.
13 – Prav tam, točki 34 in 35.

45. Pritožnica s tem zelo obširnimi pritožbenimi razlogi, razdeljenimi na dva dela,

zatrjuje kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 glede podobnosti proizvodov in storitev in podobnosti znamk.

starejša znamka zelo velik razlikovalni učinek in uživa zelo velik ugled.

46. Pritožnica s prvim delom zatrjuje, da je Sodišče prve stopnje pri presoji podobnosti proizvodov in storitev kršilo člen 8(1)(b) Uredbe št. 40/94. Prvič, pritožnica Sodišču prve stopnje očita, da je pri določitvi, ali so upoštevni proizvodi in storitve podobni, uporabilo napačno pravno merilo. Pritožnica z drugim delom drugega pritožbenega razloga zatrjuje, da je Sodišče prve stopnje, s tem ko je menilo, da sporni znamki nista podobni, kršilo člen 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

47. Glede prvega dela pritožnica trdi, da bi bilo treba primerjavo podobnosti opraviti izhajajoč iz predpostavke, da sta sporni znamki enaki in da ima starejša znamka OBELIX velik razlikovalni učinek ali da uživa ugled. Zato naj bi bilo pravilno naslednje pravno merilo: proizvodi (in storitve) so podobni, če bi javnost lahko mislila, da izhajajo iz istih podjetij ali iz podjetij, ki so gospodarsko povezana, kadar se na trgu pojavijo z enakimi znamkami, in če ima

48. Drugič, pritožnica izpodbija doslednost in temelj konkretnih presoj Sodišča prve stopnje glede podobnosti proizvodov; Sodišče prve stopnje naj bi izkrivljeno in s tem očitno nepravilno bralo seznam proizvodov. Po mnenju pritožnice naj bi bila trditev Sodišča prve stopnje v točki 62 izpodbijane sodbe, da „iz seznama proizvodov in storitev starejše registracije za razred 9 jasno izhaja, da so področja, ki jih opisuje ta znamka, fotografija, kinematografija, optika, šolstvo in videoigre“, nepravilna in v nasprotju s seznamom teh proizvodov, pa tudi s trditvami samega Sodišča prve stopnje v točki 63. Trditev v točki 62 izpodbijane sodbe, da je področje, na katero se nanaša znamka MOBILIX, skoraj izključno telekomunikacija v vseh oblikah, naj bi bila prav tako v nasprotju s seznamom proizvodov, ki vključuje – ne da bi se omejeval na telekomunikacijo – „akumulatorje in baterije“, „transformatorje in pretvornike“, „kodirnike in dekodirnike“, „kodirane kartice in kartice za kodiranje“.

49. Pritožnica glede primerjave storitev MOBILIX iz razredov 35, 37, 38 in 42 in proizvodov, ki jih zajema znamka OBELIX, zatrjuje nedoslednost med ugotovitvami Sodišča prve stopnje v točki 68 izpodbijane

sodbe („storitve iz prijave in, ki sodijo v razred 38, [imajo] kvečjemu majhno podobnost s storitvami, ki so zaščitene s [starejšo] znamko in ki sodijo v razred 41“) in sklepom v točki 70 izpodbijane sodbe, da zadevni proizvodi in storitve niso podobni; pritožnica tudi izpodbija presojo Sodišča prve stopnje, s katero je to zavrnilo njeno trditev, da je vse proizvode in storitve v prijavi za znamko Skupnosti mogoče tako ali drugače povezati z ‚računalniki‘ in ‚računalniškimi programi‘ (razred 9), ki jih zajema starejša znamka (točka 69 izpodbijane sodbe).

dejev, ki so bila zatrjevana Sodišču prve stopnje. Glede pojmovne podobnosti pritožnica dvomi o pravilnosti ugotovitve Sodišča prve stopnje v točki 79 izpodbijane sodbe, da je „[z]aradi [...] nazorne predstavitve priljubljenega lika [...] zelo malo verjetno, da bi nastala zmeda v javnosti med besedama, ki sta si bolj ali manj podobni“. To razlogovanje Sodišča prve stopnje naj bi bilo nepravilno, saj iz načel, splošno sprejetih v pravu znamk, izhaja, da bolj kot je starejša znamka splošno znana ali večji kot ima razlikovalni učinek, večja je verjetnost zmede.

50. Pritožnica z drugim delom drugega pritožbenega razloga zatrjuje, da je Sodišče prve stopnje, s tem ko je menilo, da sporni znamki nista podobni, kršilo člen 8(1)(b) Uredbe št. 40/94. Ta del je pritožnica glede na prvi del uveljavljala podredno. Po mnenju pritožnice naj Sodišče prve stopnje pri presoji podobnosti znamk ne bi uporabilo pravih pravnih meril. Glede vidne podobnosti naj bi Sodišče prve stopnje samovoljno poudarilo razlike med znamkama, medtem ko naj bi bili na podlagi splošnih načel prava znamk skupni elementi praviloma pomembnejši od razlik. Pritožnica zatrjuje, da Sodišče prve stopnje presoje glasovne podobnosti in tudi presoje pojmovne podobnosti ni oprlo na nobeno od

51. Pritožnica Sodišču prve stopnje tudi očita, da je v točkah od 80 do 82 izpodbijane sodbe uporabilo tako imenovano teorijo „nevtralizacije“. Po mnenju pritožnice je to teorijo mogoče uporabiti šele pri končni oceni verjetnosti zmede, ne pa kadar sta sporni znamki ali vidno, ali glasovno, ali vidno in glasovno podobni. Zato naj bi bilo pravilno naslednje pravno merilo: znamki sta podobni (in organ, ki odloča, mora – če je ugotovil, da so proizvodi ali storitve podobni – posledično preveriti verjetnost zmede), če obstaja (določena, velika ali popolna) vidna podobnost (ob kateri je prisotna tudi določena glasovna podobnost) ali če obstaja (določena, velika

ali popolna) glasovna podobnost, in sicer ne glede na to, ali obstaja pojmovna podobnost. Znamki sta prav tako podobni, če sta – tudi ob neobstoju vidne ali glasovne podobnosti – s pojmovnega vidika enaki ali podobni.

52. Nazadnje, pritožnica zatrjuje, da naj bi Sodišče prve stopnje narobe razumelo njeno trditev, ko je v točki 85 izpodbijane sodbe navedlo, da se pritožnica sklicuje na izključno pravico do uporabe končnice „ix“, medtem ko naj bi pritožnica zatrjevala, da je imetnik družine znamk, oblikovanih podobno kot MOBILIX, in sicer z uporabo kombinacije opisnega dela, ki predstavlja poklic ali dejavnost osebe, in končnice „ix“. Zato naj bi namig na „mobile“ ne pomenil odmika od družine znamk, ampak naj bi še celo povečal verjetnost zmede, saj se obstoj družine znamk običajno šteje kot samostojen razlog verjetnosti zmede, in to tudi ob neobstoju glasovne in vidne podobnosti.

53. UUNT zatrjuje, da je med številnimi trditvami pritožnice edino pravno vprašanje

zgolj to, ali je Sodišče prve stopnje lahko v točki 81 izpodbijane sodbe zakonito ugotovilo, da so pojmovne razlike, ki ločujejo zadevna znaka, take, da nevtralizirajo obstoječe glasovne podobnosti in vidne podobnosti. Sodišče prve stopnje pa naj bi pravilno preučilo vse elemente, ki jih je v skladu z ustaljeno sodno prakso treba upoštevati pri celoviti presoji verjetnosti zmede. V skladu z ustaljeno sodno prakso naj bi iz te celovite presoje izhajalo, da pojmovne in vidne razlike med znakoma lahko nevtralizirajo glasovno podobnost med njima, če ima z vidika upoštevne javnosti vsaj eden od teh znakov jasen in določen pomen, ki ga lahko ta javnost takoj dojame. Vprašanje, ali pri upoštevem potrošniku dejansko pride do takšne „nevtralizacije“, je vprašanje presoje upoštevnih dejstev. Izid te presoje je ugotovitev dejstev, ki pa ne sodi v nadzor Sodišča v pritožbenem postopku.

54. UUNT glede trditve, da bi Sodišče prve stopnje pri primerjavi proizvodov in storitev in zadevnih znakov moralo upoštevati ugled znamke OBELIX, zatrjuje, da je pritožnica pomešala dva pojma, in sicer ugled, ki ga ima slavni lik stripov Obelix, in morebiten ugled znamke OBELIX. Obstajalo naj ne bi nobeno pravno načelo niti precedenčni primer, na podlagi katerega bi bilo treba slavni literarni

lik avtomatično šteti za ugledno znamko. Vse naj bi bilo odvisno od okoliščin obravnavanega primera, pri čemer pa naj pritožnica v postopku pred UUNT nikoli ne bi predložila dokazov, da je slavni literarni lik postopoma postal znamka z ugledom. Sodišče prve stopnje je, s tem ko je pri opredelitvi obsega varstva znamke zavrnilo upoštevanje ugleda imena Obelix, ki označuje slavni lik iz stripa, zato pravilno uporabilo pravilo, da je v postopku v zvezi z relativnimi razlogi za zavrnitev registracije pristojni organ omejen na preizkus zahtevanega ukrepa in na dejstva, dokaze in navedbe, ki so jih podale stranke.

55. UUNT navaja, da pritožnica, s tem ko pritrjuje načelom, ki jih je navedlo Sodišče prve stopnje, vendar pa prereka ugotovitve Sodišča prve stopnje, izpodbija dejansko presojo Sodišča prve stopnje, katere nadzor pa ni naloga Sodišča v pritožbenem postopku.

56. UUNT glede trditev, da naj bi Sodišče prve stopnje izkrivilo dejstva oziroma dokaze, meni, da je Sodišče prve stopnje pravilno povzelo seznam proizvodov in storitev ter opravilo primerjalno analizo, ki je temeljila na takšnih merilih, kot sta vrsta proizvajalca ali način distribucije proizvodov. UUNT meni, da je drugi pritožbeni razlog treba deloma zavrnilo kot neutemeljenega in deloma zavreči kot nedopustnega.

2. Presoja generalne pravobranilke

57. Iz člena 225 ES in člena 58, prvi odstavek, Statuta Sodišča izhaja, da je pritožba omejena na pravna vprašanja. Tako je le Sodišče prve stopnje pristojno, da ugotovi in presodi upoštevna dejstva in dokazne elemente. Presoja dejstev in dokazov tako ni, razen ob njihovem izkrivljanju, pravno vprašanje, ki bi bilo kot tako podvrženo nadzoru Sodišča v okviru pritožbe.¹⁴

58. Za uporabo člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 je tudi v primeru, ko bi obstajala enakost z znamko, katere razlikovalni učinek bi bil izrazito velik, nujno dokazati obstoj podobnosti med proizvodi oziroma storitvami, ki jih znamka označuje. Ta določba namreč določa, da je predpostavka za verjetnost zmede enakost ali podobnost med proizvodi oziroma storitvami, ki jih znamka označuje.

59. Predpostavka za verjetnost zmede je enakost ali podobnost med proizvodi oziroma storitvami, ki jih znamka označuje.

¹⁴ – Sodba z dne 15. septembra 2005 v zadevi BioID proti UUNT (C-37/03 P, ZOdl., str. I-7975, točka 43).

Zato je tudi v primeru, ko bi obstajala enakost z znamko, katere razlikovalni učinek bi bil izrazito velik, nujno dokazati obstoj podobnosti med proizvodi oziroma storitvami, ki jih znamka označuje.¹⁵

60. V teh okoliščinah trditev pritožnice, da naj bi Sodišče prve stopnje z uporabo nepravilnega pravnega merila – in sicer z neuporabo vsakršnega pravnega merila, ampak zgolj s preprostim razlogovanjem, ki vsebuje nasprotujoče si trditve – nepravilno uporabilo pravo, ni utemeljena.

61. Iz preizkusa točk od 60 do 71 izpodbijane sodbe izhaja, da je Sodišče prve stopnje po podrobni analizi različnih dejavnikov, ki so določali razmerje med zadevnimi proizvodi in storitvami, lahko zakonito menilo – ne da bi s tem nepravilno uporabilo pravo –, da proizvodi in storitve, na katere se nanaša znamka MOBILIX, niso podobni storitvam, ki jih opisuje znak OBELIX.

62. Glede trditve, da si je Sodišče prve stopnje v točkah 62 in 63 izpodbijane sodbe očitno prišlo v nasprotje in da so v točki 63 izpodbijane sodbe nepravilnosti, je treba ugotoviti, da je namen te trditve v bistvu izpodbiti presojo dejstev Sodišča prve stopnje in da se z njo dejansko želi Sodišču predlagati, naj presojo dejstev Sodišča prve stopnje iz točk 62 in 63

izpodbijane sodbe nadomesti z lastno presojo dejstev. To trditev pritožnice je zato treba zavreči kot očitno nedopustno.

63. Iz istih razlogov je treba zavreči trditev pritožnice, da Sodišče prve stopnje ni pravilno opravilo analize proizvodov iz razreda 9 oziroma 16. Glede na analize, ki jih je podalo Sodišče prve stopnje, velja enako za očitke, da se je Sodišče prve stopnje zadovoljilo s tem, da je opravilo dobessedno analizo proizvodov in storitev, pri čemer ni upoštevalo njihovega gospodarskega razmerja in je predvsem prezrlo vprašanje, ali bi upoštevana javnost proizvodom in storitvam, če bi bili ponujeni pod enako znamko, pripisala isti gospodarski izvor.

64. V tem okviru je treba zavreči tudi očitke o tem, ali je Sodišče prve stopnje v točki 81 izpodbijane sodbe¹⁶ lahko sklenilo, da so pojmovne razlike med zadevnima znakoma takšne, da nevtralizirajo zgoraj navedene glasovne in morebitne vidne podobnosti. Po eni strani je treba ugotoviti, da je Sodišče prve stopnje v točkah 72 in od 74 do 80 pravilno uporabilo merila, ki jih je oblikovala sodna praksa. Po drugi strani glede besed MOBILIX in OBELIX tudi iz točke 79 izpodbijane sodbe izhaja, da je Sodišče prve stopnje v tej točki podalo določene dejanske ugotovitve in da

15 – Sklep z dne 9. marca 2007 v zadevi Alecsan proti UUNT (C-196/06 P, točka 37).

16 – Besedilo te točke je naslednje: „Iz tega izhaja, da so pojmovne razlike, ki ločujejo zadevna znaka v tej zadevi, take, da nevtralizirajo glasovne podobnosti in morebitne vidne podobnosti, omenjene zgoraj“.

pritožnica želi izpodbiti presojo dejstev Sodišča prve stopnje ter da dejansko želi Sodišču predlagati, naj presojo dejstev Sodišča prve stopnje nadomesti z lastno presojo dejstev.

65. Iz vseh zgornjih ugotovitev izhaja, da je pritožbeni razlog treba zavrniti kot neutemeljenega.

C – Tretji pritožbeni razlog: kršitev člena 74 Uredbe št. 40/94, ker Sodišče prve stopnje ni potrdilo, da je bila znamka OBELIX splošno znana in da je imela velik razlikovalni učinek

1. Trditve strank

66. Pritožnica Sodišču prve stopnje očita, da je kršilo kršitev člen 74 Uredbe št. 40/94, s tem ko ni potrdilo, da je bila znamka OBELIX splošno znana in da je imela velik razlikovalni

učinek. Pritožnica izpodbija pravilnost ugotovitve Sodišča prve stopnje, da naj bi UUNT presojal o dejstvih in dokazih zato, ker je bil to dolžan storiti na podlagi člena 74(1) Uredbe št. 40/94, pri čemer pa je ta dejstva in dokaze ocenil za nezadostne za ugotovitev tega, da je neregistrirani znak splošno znan in da ima registrirani znak razlikovalni učinek. Ker naj bi se družba Orange dejansko vključila v postopek pred odborom za pritožbe, vendar naj ne bi izpodbijala ali kako drugače nasprotovala trditvam pritožnice, naj bi bilo absurdno zahtevati, da pritožnica predloži vse dokaze, saj naj bi ne obstajalo nobeno pravilo ali načelo prava Skupnosti, ki bi strankam nalagalo predložiti dokaze o tem, česar nobena od strank ne prereka. Oddelek za ugovore in odbor za pritožbe naj bi dejansko izrecno priznala, da je znak OBELIX splošno znan. Odbor za pritožbe bi moral na podlagi tega zaključiti, da ima znamka OBELIX velik razlikovalni učinek in da je splošno znana. Poleg tega splošno znanih dejstev ni treba dokazovati, zato bi moralo isto načelo veljati za slavne znamke.

67. UUNT meni, da bi bilo tretji pritožbeni razlog treba zavrniti kot očitno neutemeljenega. Dejstvo, da je na podlagi člena 74 Uredbe št. 40/94 dejanska podlaga nadzora odbora za pritožbe omejena, ne izključuje možnosti, da odbor za pritožbe poleg dejstev, ki jih navajajo stranke v postopku z ugovorom, upošteva splošno znana dejstva. Vendar bi se v obravnavani zadevi kot splošno znano lahko

štelo to, da je Obelix ime lika stripa. Ta ugotovitve pa naj ne bi bilo mogoče kar tako uporabiti za znamko OBELIX, saj ne obstaja noben precedenčni primer, na podlagi katerega bi bilo treba slavne literarne like šteti za ugodne znamke.

le Sodišče prve stopnje pristojno, da ugotovi in presodi upoštevana dejstva in dokazne elemente. Presoja dejstev in dokazov tako razen ob njihovem izkrivljanju ni pravno vprašanje, ki bi bilo kot tako podvrženo nadzoru Sodišča v okviru pritožbe.

68. Če stranki ne bi prerekli ugleda znamke OBELIX, takšna ugotovitev Sodišča prve stopnje ne bi zavezovala, ampak bi to moralo preveriti, ali je odbor za pritožbe, s tem ko je v izpodbijani odločbi ugotovil neobstoj podobnosti med znamkama, kršil Uredbo št. 40/94. V okviru postopka *inter partes* pred UUNT naj ne bi obstajalo nobeno načelo, na podlagi katerega bi bilo treba dejstva, ki jih druga stranka ne prereka, šteti za dokazana.

71. Nasprotno, kadar pritožnik izpodbija razlago ali uporabo prava Skupnosti s strani Sodišča prve stopnje, se lahko pravna vprašanja, ki se jih je preučilo na prvi stopnji, na novo obravnavajo v pritožbenem postopku. Če pritožnik ne bi mogel na ta način utemeljiti pritožbe z razlogi in trditvami, ki jih je že uporabil pred Sodiščem prve stopnje, bi bil temu postopku delno odvzet smisel.¹⁷

2. Presoja

69. Uvodoma je treba opozoriti, da pritožnica izpodbija zakonitost in pravilnost presoje o notornosti, ki sta jo opravila odbor za pritožbe in Sodišče prve stopnje v izpodbijani sodbi.

72. Glede utemeljenosti tretjega pritožbenega razloga je treba opozoriti, da na podlagi člena 74(1) Uredbe št. 40/94 Urad v postopku preveri dejstva po uradni dolžnosti; vendar pa je Urad v postopku v zvezi z relativnimi razlogi za zavrnitev registracije pri tem preizkusu omejen na zahtevani izrek in na dejstva, dokaze in navedbe, ki so jih podale stranke.

70. Kot je bilo opozorjeno v točki 57, je pritožba omejena na pravna vprašanja. Tako je

17 – Sodba z dne 22. junija 2006 v zadevi Storck proti UUNT (C-25/05 P, ZOdl., str. I-5719, točka 48).

V zvezi s tem je treba poudariti, da lahko stranka, ki se sklicuje na splošno znana dejstva, pravilnost dejanskih ugotovitev odbora za pritožbe glede notornosti izpodbija pred Sodiščem prve stopnje.

D – Četrty pritožbeni razlog: kršitev členov 63 Uredbe št. 40/94 in 135(4) Poslovnika Sodišča prve stopnje, ker je Sodišče prve stopnje zavrnilo tožbeni predlog za razveljavitev sporne odločbe, ki je temeljil na neuporabi člena 8(5) Uredbe št. 40/94

73. Ugotovitev Sodišča prve stopnje, ali so dejstva, na podlagi katerih je odbor za pritožbe UUNT utemeljil odločbo, splošno znana ali ne, pa je presoja dejanske narave, ki razen v primeru izkrivljanja ni predmet nadzora Sodišča v pritožbenem postopku.¹⁸ V obravnavani zadevi pa ni nobenega izkrivljanja.

1. Trditve strank

74. Zato Sodišče prve stopnje, s tem ko je v točkah od 32 do 36 izpodbijane sodbe presodilo, da pravna presoja notornosti in razlikovalnega učinka znaka OBELIX ni bila dovolj podprta z dejstvi in dokazi, ni nepravilno uporabilo prava.

75. Tretji pritožbeni razlog je zato treba zavrniti kot neutemeljenega.

76. Sodišče prve stopnje naj bi, s tem ko je za nedopustno razglasilo zahtevo, ki jo je pritožnica podala v postopku pred Sodiščem prve stopnje in s katero je želela doseči razveljavitev sporne odločbe, ker odbor za pritožbe ni uporabil člena 8(5) Uredbe št. 40/94, kršilo člena 63 Uredbe št. 40/94 in 135(4) Poslovnika Sodišča prve stopnje. Sodišče prve stopnje naj bi nepravilno uporabilo pravo, s tem ko se je oprlo na nepravilno razlago predmeta pritožbenega postopka, prav tako pa naj ne bi upoštevalo dejstva, da se odbor za pritožbe ne more omejiti na preizkus dejstev ali dokazov, ki so mu predloženi, ampak mora svoj preizkus razširiti na dejstva, predložena na prvi stopnji, tudi če to ni bilo izrecno navedeno v obrazložitvi tožbe.

¹⁸ – Prav tam, točka 53.

77. Pritožnica navaja, da če bi se njene trditve, ki jih je navedla pred odborom za pritožbe, osredotočale na člen 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, bi iz razumne razlage dokumentov, predloženih v okviru postopka z ugovorom in pritožbenega postopka, izhajalo, da je pritožnica stalno zatrjevala, da je imetnik znamke OBELIX, ki je sočasno zavarovana kot registrirana znamka Skupnosti, kot splošno znana znamka v smislu člena 8(2)(c) Uredbe št. 40/94 in kot slavna znamka. Pritožnica naj bi stalno zatrjevala, da je znamka, ki je splošno znana in sodi pod člen 8(2)(c) Uredbe št. 40/94, tudi znamka, ki ima ugled v smislu člena 8(5) Uredbe št. 40/94.

tožbeni razlog nedopusten, te trditve ne bi preverilo po temelju.

78. Ugotovitev odbora za pritožbe, da naj bi pritožnica svojo pritožbo v postopku pred odborom izrecno omejila na vprašanja v zvezi s členom 8(1) Uredbe št. 40/94, naj bi bila nepravilna, kar naj bi pritožnica izpodbijala pred Sodiščem prve stopnje. Pritožnica naj bi pred Sodiščem prve stopnje razpravljala o razmerju med odstavkoma 2 in 5 člena 8 Uredbe št. 40/94, da bi dokazala, da bi znamki, zavarovani s tema določbama, danes imeli enak pomen. Sodišče prve stopnje naj v izpodbijani sodbi, s tem ko je presodilo, da je ta

79. UUNT odgovarja, da je ta pritožbeni razlog očitno neutemeljen. Pritožnica je namreč v svojem ugovoru, s tem ko je izbrala ustrezni polji, ob podajanju elementov v podporo svojemu ugovoru le-tega utemeljila na dveh razlogih, in sicer na verjetnosti zmede s starejšo znamko in na tem, da bi bil brez upravičenega razloga izkoriščen ali oškodovan razlikovalni učinek ali ugled starejše znamke. Pri tem pa pritožnica zadnjega pritožbenega razloga kršitve člena 8(5) Uredbe št. 40/94 ni zatrjevala. Kljub neobstoju dokazov je UUNT omenil to določbo z navedbo, da utemeljenosti ugovora ni treba presojati z vidika člena 8(5) Uredbe št. 40/94, ker znaka nista podobna. Pritožnica v svoji pritožbi zoper to odločbo od odbora za pritožbe ni zahtevala, naj uporabi člen 8(5) Uredbe št. 40/94, niti ni te določbe omenila v obrazložitvi pritožbenih razlogov. Glede na navedeno in na dejstvo, da pritožnica nikoli ni opredelila starejše znamke, katere razlikovalni učinek ali ugled bi bila oškodovana s prijavo znamke Skupnosti, je odbor za pritožbe zaključil, da je cilj dokumentov, predloženih v okviru postopka z ugovorom, predvsem dokazati, da je neregistrirana znamka, predstavljena kot ena od dveh starejših znamk, splošno znana, ali morda to, da je razlikovalni

učinek registrirane znamke povečan, ne pa dokazati njen ugled v smislu člena 8(5) Uredbe št. 40/94. Odbor za pritožbe torej ni odločil o tem, ali se člen 8(5) Uredbe št. 40/94 uporabi.

Uredbe št. 40/94. Iz izpodbijane odločbe odbora za pritožbe¹⁹ in pisnih vlog strank v okviru te pritožbe ter iz izpodbijane sodbe in poročila za obravnavo Sodišča prve stopnje izhaja, da je bil pritožbeni razlog kršitve člena 8(5) Uredbe št. 40/94 prvič zatrjevan šele pred Sodiščem prve stopnje.

80. Vendar je pritožnica, namesto da bi zatrjevala, da je odbor za pritožbe, s tem ko ni preizkusil člena 8(5) Uredbe št. 40/94, kršil člen 74 Uredbe št. 40/94, v svoji tožbi pred Sodiščem prve stopnje zatrjevala, da je odbor za pritožbe kršil člen 8(5) Uredbe št. 40/94. Ker odbor za pritožbe ni preizkusil člena 8(5) Uredbe št. 40/94, je Sodišče prve stopnje ob upoštevanju člena 135(4) Poslovnika Sodišča prve stopnje pravilno ugotovilo, da zahteva pritožnica, naj Sodišče prve stopnje uporabi to določbo, ni dopustna.

2. Presoja generalne pravobranilke

81. Uvodoma je treba ugotoviti, da pritožnica v svojem ugovoru in svoji predhodni pritožbi pred odborom za pritožbe ni zahtevala nadzora zakonitosti iz naslova člena 8(5)

82. Opozoriti je treba, kot poudarja pritožnica,²⁰ da je precej težko razlikovati med znamkami, ki so splošno znane, in uglednimi znamkami. Obstaja namreč podobnost med členom 8(1) in (2) Uredbe št. 40/94 na eni strani in členom 8(5) iste uredbe na drugi strani. Vendar iz sklicevanja na slaven in znan značaj v okviru člena 8(2)(c) Uredbe št. 40/94 ni mogoče sklepati na sklicevanje na člen 8(5) te uredbe, ki se nanaša na primere, ko proizvodi in storitve dveh znamk, od katerih ima ena ugled v Skupnosti, niso podobni. Razlaga, da naj bi bil člen 8(5) Uredbe št. 40/94 zgolj nadaljevanje člena 8(1) in (2) navedene uredbe in da bi jih bilo treba preizkusiti skupaj – in to čeprav člen 8(5) pred UUNT ni bil vtoževan – bi bila v nasprotju s področjem uporabe člena 8(5). Z vidika sistematične razlage namreč tako iz notranjega kot iz zunanjega sistema člena 8 Uredbe št. 40/94 izhaja, da gre v odstavkih 1, 2 in 5 za različna merila. Zunanja ureditev – torej zgradba besedila – jasno kaže na to, da so

¹⁹ – Odločba četrtega odbora za pritožbe z dne 14. julija 2003 v zadevi R 559/2002 – 4, točka 7.

²⁰ – Točka 143 pritožbe.

odstavki 1, 2 in 5 člena 8 navedene uredbe različni odstavki. Glede notranje ureditve – torej razporeditve vsebine besedila – je treba ugotoviti, da so cilji teh odstavkov različni.²¹

83. Potemtakem, ker je pritožnica opustila izpodbijanje zakonitosti odločbe odbora za ugovore in odbora za pritožbe z vidika člena 8(5) Uredbe št. 40/94, svoje pomanjkljivosti ne more popraviti s sklicevanjem na podobne določbe.

84. Poleg tega je v okviru sporov o zakonitosti odločbe, predloženih sodiščem Skupnosti, zakonitost izpodbijanega akta treba presoјati na podlagi pravnega in dejanskega stanja, ki je obstajalo takrat, ko je bil akt sprejet.²² Enako velja za spore na podlagi člena 63 Uredbe št. 40/94. Iz ustaljene sodne prakse namreč izhaja, da je namen tožbe iz tega člena nadzor zakonitosti odločb odborov za pritožbe UUNT v smislu člena 63 Uredbe št. 40/94. Čeprav je Sodišče prve stopnje na podlagi člena 63(3) Uredbe št. 40/94 „pristojno za razveljavitev ali spremembo izpodbijane odločbe“, pa je ta odstavek treba

brati ob upoštevanju prejšnjega odstavka, na podlagi katerega „[se tožba] lahko vložijo zaradi kršitve pravil o pristojnosti, kršitve bistvenih določb postopka, kršitve Pogodbe, te uredbe ali kateregakoli pravnega pravila v zvezi z njihovo uporabo ali zaradi zlorabe pooblastil, in v okviru členov 229 ES in 230 ES. Nadzor zakonitosti, ki ga Sodišče prve stopnje opravi glede odločbe odbora za pritožbe, je torej treba opraviti glede na pravna vprašanja, ki so bila predložena odboru za pritožbe“.²³ Ni pa sporno, da člen 8(5) Uredbe št. 40/94 ni bil med pravnimi vprašanji, ki so bila predložena odboru za pritožbe.

85. Zato pritožnica ni mogla od Sodišča prve stopnje doseči, da odloča o tem pritožbenem razlogu morebitne kršitve člena 63 Uredbe št. 40/94 in Poslovnika Sodišča prve stopnje zaradi zavrženja tožbenega predloga za razveljavitev sporne odločbe, ki je temeljil na neuporabi člena 8(5) Uredbe št. 40/94 in ki ni bil podan v upravnem postopku pred UUNT.

86. Sodišče prve stopnje, s tem ko je kot nedopustnega zavrglo tožbeni razlog kršitve člena 8(5) Uredbe št. 40/94 in zavrglo tožbeni

21 – Glede pojmov notranjega in zunanega sistema glej Heck, P., „Das Problem der Rechtsgewinnung“, *Gesetzesauslegung und Interessenjurisprudenz, Begriffsbildung und Interessenjurisprudenz*, Berlin, Zürich, 1968, str. 188 in 189.

22 – Sodba Sodišča z dne 7. februarja 1979 v zadevi Francija proti Komisiji, (15/76 in 16/76, Recueil, str. 321, točka 7). V tej zadevi je Francoska republika izpodbijala zakonitost nekaterih odločb glede potrditev obračunov, ki jih je Francoska republika predložila iz naslova izdatkov v proračunskih letih 1971 in 1972, ki jih je kril Evropski kmetijski usmeritveni in jamstveni sklad (EKUJS), pri čemer je zatrjevala popravo, do katere je prišlo po sprejetju odločb o ugotovitvi nepravilnosti.

23 – Sodba Sodišča prve stopnje z dne 31. maja 2005 v zadevi Solo Italia proti UUNT – Nuova Sala (PARMITALIA) (T-373/03, ZOdl., str. II-1881, točka 25).

predlog za razveljavitev sporne odločbe, ki je temeljil na neuporabi člena 8(5) Uredbe št. 40/94, ni kršilo členov 63 Uredbe št. 40/94 in 135(4) Poslovnika Sodišča prve stopnje. Ta pritožbeni razlog je neutemeljen.

navedla, da bi Sodišče prve stopnje – če bi ugodilo primarnemu tožbenemu predlogu, da je odbor za pritožbe kršil člen 8(5) Uredbe št. 40/94, oziroma če bi samo odločalo o očitku glede člena 8(5) Uredbe št. 40/94 – v vsakem primeru moralo zadevo vrniti v ponovno odločanje odboru za pritožbe, da bi pritožnica to trditev lahko dokazala pred odborom za pritožbe.

E – Peti pritožbeni razlog: kršitev člena 63 Uredbe št. 40/94 in členov 44, 48 in 135(4) Poslovnika Sodišča prve stopnje, ker je Sodišče prve stopnje za nedopustnega razglasilo tožbeni predlog, naj se zadevo vrne v ponovno odločanje odboru za pritožbe

1. Trditve strank

87. Pritožnica meni, da je Sodišče prve stopnje, s tem ko je za nedopustnega razglasilo njen tožbeni predlog, ki je bil podredno podan na obravnavi in katerega namen je bil vrnitev zadeve v ponovno odločanje odboru za pritožbe, da bi pritožnica lahko dokazala ugled znamke OBELIX, kršilo člen 63 Uredbe št. 40/94 in člene 44, 48 in 135(4) Poslovnika Sodišča prve stopnje. Med obravnavo na Sodišču prve stopnje je pritožnica

88. Pritožnica zatrjuje, prvič, da tožbeni predlog o vrnitvi zadeve v ponovno odločanje odboru za pritožbe, da bi pritožnica trditev, ki temelji na členu 8(5) Uredbe št. 40/94, lahko dokazala pred odborom za pritožbe, ni „nov“ tožbeni predlog, ampak glede na primarni tožbeni predlog, ki temelji na členu 8(5) Uredbe št. 40/94, podredni tožbeni predlog. Ta podredni tožbeni predlog je nujno ožji od primarnega tožbenega predloga in torej ni „nov“ tožbeni predlog v smislu izpodbijane sodbe. Drugič, Sodišče prve stopnje je prevzelo pojem „predmet“, kot je uporabljen v členu 135(4) Poslovnika Sodišča prve stopnje, pri čemer se predmet spremeni vsakič, ko se kakšen „tožbeni predlog“ doda začetnemu tožbenemu predlogu, in sicer neodvisno od njegove narave ali okvira. Predmet spora pred odborom za pritožbe je bilo vprašanje, ali je mogoče MOBILIX registrirati kot znamko Skupnosti za celoto ali del proizvodov, za katere je bila vložena prijava, saj je pritožnica vložila ugovor na podlagi njene znamke OBELIX. Pritožnica naj nikakor ne bi spremenila tega predmeta in primarni tožbeni predlog, katerega namen je bil razveljavitev izpodbijane odločbe odbora za pritožbe, je nujno zajemal vse pripadajoče tožbene predloge.

89. Pritožnica poudarja, da člen 44 Poslovnika Sodišča prve stopnje niti izrecno niti implicitno ne prepoveduje, da bi se v postopku tudi po vložitvi tožbe, s katero se je začel postopek, znotraj primarnega tožbenega predloga podrobneje določilo podredne tožbene predloge. Tudi v členu 48 Poslovnika Sodišča prve stopnje naj bi ne bilo take prepovedi.

90. UUNT zatrjuje, da je ta pritožbeni razlog očitno neutemeljen. Poleg tega naj bi ta podredni tožbeni predlog temeljil na novem tožbenem razlogu – in sicer na kršitvi člena 74(1) Uredbe št. 40/94 s strani odbora za pritožbe, ker le-ta ni odločal o uporabi člena 8(5) navedene uredbe – in naj bi ga pritožnica podala šele, ko je spoznala, da je njen tožbeni razlog kršitve člena 8(5) nedopusten. Ker je bil ta podredni tožbeni predlog podan šele na obravnavi, naj bi ga Sodišče prve stopnje ob sklicevanju na člena 44 in 48 Poslovnika Sodišča prve stopnje pravilno razglasilo za nedopustnega.

2. Presoja

91. Kot je bilo glede morebitnih kršitev postopka poudarjeno tudi v točkah 57 in 70,

je pritožba na podlagi člena 225(1) ES in člena 58, prvi odstavek, Statuta Sodišča omejena na pravna vprašanja. Na podlagi zadnje določbe se lahko vložijo zaradi nepristojnosti Sodišča prve stopnje, zaradi kršitve postopka pred tem sodiščem, ki škoduje interesom pritožnika, pa tudi zaradi kršitve zakonodaje Skupnosti s strani Sodišča prve stopnje.²⁴ Tako je Sodišče pristojno za nadzor nad tem, ali so bile pred Sodiščem prve stopnje storjene kršitve postopka, ki škodujejo interesom pritožnika, in se mora prepričati, da so bila spoštovana splošna načela prava Skupnosti in postopkovna pravila glede dokaznega bremena in izvajanja dokazov.²⁵

92. Tožbeni predlogi, ki jih omenjata člen 38(1) Poslovnika Sodišča in člen 44(1) (d) Poslovnika Sodišča prve stopnje, določajo predmet zahteve²⁶ in vsebujejo izrek odločbe, ki ga stranka želi doseči od sodišča Skupnosti.²⁷ Tožbeni predlogi so posledično del predmeta spora in jih je treba navesti v vlogi.

24 – Sodba z dne 17. decembra 1998 v zadevi Baustahlgewebe proti Komisiji (C-185/95 P, Recueil, str. I-8417, točka 18).

25 – Sodba z dne 15. junija 2000 v zadevi TEAM proti Komisiji (C-13/99 P, Recueil, str. I-4671, točka 36).

26 – Rideau J. in Picod F., *Code des procédures juridictionnelles de l'Union européenne*, 2. izdaja, Pariz, 2002, str. 592.

27 – Lenaerts, K., Arts, D., Maselis, I., in Bray, R., *Procedural Law of the European Union*, 2. izdaja, London, 2006, str. 553.

93. Čeprav sodišče Skupnosti prizna dopustnost podredno podanih tožbenih predlogov (*eventualiter*), ki pridejo do izraza v primeru zavrnitve primarnih tožbenih predlogov (*principaliter*) iz tožbe, s katero se je začel postopek,²⁸ pa je položaj drugačen, če so podredni tožbeni predlogi podani med postopkom ali celo na obravnavi. Takšni tožbeni predlogi – čeprav podani podredno – so namreč novi tožbeni predlogi, ki spreminjajo predmet spora, saj pomenijo zahtevo, podano po preteku prekluzivnega roka, določenega za vložitev tožbe, o kateri naj bi se presojalo v primeru zavrnitve tožbenih predlogov, podanih *principaliter*.

94. V skladu s sodno prakso člen 42(2), prvi pododstavek, Poslovnika Sodišča tožeči stranki izjemoma omogoča, da v podporo tožbenim predlogom iz tožbe, s katero se je začel postopek, navaja nove tožbene razloge. Vendar ta določba nikakor ne določa možnosti, da tožeča stranka navaja nove tožbene predloge.²⁹ Tudi primerljive določbe člena 48(2) Poslovnika Sodišča prve stopnje v določenih okoliščinah omogočajo strankam, da med postopkom navedejo nove razloge. Vendar teh določb nikakor ni mogoče razlagati tako, da strankam dovoljujejo, da sodišču Skupnosti podajo nove predloge in da s tem spremenijo predmet spora.³⁰

28 – Zgoraj naveden Rideau, J., in Picod, F., *Code des procédures juridictionnelles de l'Union européenne*, str. 592. Za pravno teorijo glede eventualne kumulacije glej Rosenberg, L., Schwab, K.-H., in Gottwald, P., *Zivilprozessrecht*, 16. izdaja, München, 2004, str. 649.

29 – Sodba z dne 18. oktobra 1979 v zadevi GEMA proti Komisiji (125/78, Recueil, str. 3173, točka 26).

30 – Sodba Sodišča prve stopnje z dne 18. septembra 1992 v zadevi Asia Motor France in drugi proti Komisiji (T-28/90, Recueil, str. II-2285, točka 43).

95. Sprememba začetnih predlogov pa je vendarle dopustna pod pogojem, da se s tem zgolj natančneje določi predloge iz vloge oziroma da spremenjeni predlogi ne presegajo začetnih predlogov.³¹

96. Preveriti je torej treba, ali tožbeni predlog, ki ga je pritožnica podredno podala na obravnavi pred Sodiščem prve stopnje, pomeni spremembo obstoječih tožbenih predlogov ali nov tožbeni predlog.

97. Pritožnica s svojim podrednim tožbenim predlogom Sodišču prve stopnje v bistvu predlaga, naj UUNT – s tem, da zadevo vrne v ponovno odločanje odboru za pritožbe, da bi pritožnica lahko dokazala, da ima njena znamka ugled v smislu člena 8(5) Uredbe št. 40/94 – odredi, da po temelju preveri trditve pritožnice. Poudariti je treba, da namen podredno podanega tožbenega predloga ni natančneje določiti posledice razveljavitve, kot to zatrjuje pritožnica, ampak doseči, da bo UUNT odrejeno določeno ravnanje. V skladu s členom 63 Uredbe št. 40/94 pa mora UUNT storiti vse, kar je potrebno, da

31 – Sodbi Sodišča prve stopnje z dne 21. oktobra 1998 v zadevi Vicente-Núñez proti Komisiji (T-100/96, RecFP, str. I-A-591 in II-1779, točka 51) in z dne 2. junija 2005 v zadevi Strohm proti Komisiji (T-177/03, ZOdl., str. I-A-147 in II-651, točka 21).

izvrši sodbo sodišča Skupnosti. Zato ni naloga Sodišča prve stopnje, da UUNT odredi določeno ravnanje. Dejansko mora slednji ukrepati v skladu z izrekom in obrazložitvijo sodb Sodišča prve stopnje.³²

F – Šesti pritožbeni razlog: kršitev členov 63 Uredbe št. 40/94 in 135(4) Poslovnika Sodišča prve stopnje zaradi zavrnitve dopustitve nekaterih dokumentov

98. Ugotoviti je treba, da je pritožnica kot podrednega podala nov tožbeni predlog, s katerim je predlagala, naj se UUNT odredi določeno ravnanje. S tem je želela spremeniti predmet spora.

1. Trditve strank

99. Sodišče prve stopnje je lahko, ne da bi nepravilno uporabilo pravo, tožbeni predlog, podan podredno na obravnavi kot novi tožbeni predlog, zakonito zavrglo kot nedopustnega.

101. Pritožnica zatrjuje, da je Sodišče prve stopnje, s tem da je kot nedopustne razglasilo nekatere dokumente, ki jih je pritožnica prvič predložila pred Sodiščem prve stopnje, kršilo člen 63 Uredbe št. 40/94 in člen 135(4) Poslovnika Sodišča prve stopnje. Po mnenju pritožnice naj namreč Poslovnik ne bi določal nobene prepovedi glede predložitve dokazov pred Sodiščem prve stopnje.

100. Ta pritožbeni razlog je treba zavrniti.

32 – Sodbe Sodišča prve stopnje z dne 31. januarja 2001 v zadevi Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld proti UUNT (Giroform) (T-331/99, Recueil, str. II-433, točka 33); z dne 27. februarja 2002 v zadevi Eurocool Logistik proti UUNT (EUROCOOL) (T-34/00, Recueil, str. II-683, točka 12); z dne 3. julija 2003 v zadevi Alejandro proti UUNT – Anheuser-Busch (BUDMEN) (T-129/01, Recueil, str. II-2251, točka 22) in sklep Sodišča prve stopnje z dne 6. septembra 2006 v zadevi Hensotherm proti UUNT (T-366/04, ZDl., str. II-65, točka 17).

102. Pritožnica ugovarja razlagi Sodišča prve stopnje glede predmeta spora iz člena 135(4) Poslovnika Sodišča prve stopnje. Dejstva, ki jih je pritožnica navedla v podporo svojim trditvam, naj namreč ne bi bila del „pred-

meta“, ampak dokazi v zadevi. Pritožnica naj bi zgolj zato, ker je odbor za pritožbe, ki odloča na zadnji stopnji upravnega postopka, ocenil, da ti dokazi ne zadoščajo za dokaz trditev pritožnice, pred Sodiščem prve stopnje predložila nove dokaze.

2. Presoja

105. Kot je bilo navedeno v točkah 57, 70 in 91, je pritožba omejena na pravna vprašanja. Tako je le Sodišče prve stopnje pristojno, da ugotovi in presodi upoštevana dejstva in dokazne elemente. Presoja dejstev in dokazov tako razen ob njihovem izkrivljanju ni pravno vprašanje, ki bi bilo kot tako podvrženo nadzoru Sodišča v okviru pritožbe.

103. Poleg tega je po mnenju pritožnice nezdružljivo z vlogo Sodišča prve stopnje kot prvostopenjskega sodnega organa, ki nadzira zakonitost odločb UUNT, da zavrne upoštevanje dokazov, ki so mu predloženi.

104. UUNT opozarja, da je vloga Sodišča prve stopnje nadzor zakonitosti odločb odborov za pritožbe, ne pa ugotavljanje, ali lahko UUNT v trenutku, ko Sodišče prve stopnje odloča o tožbi zoper odločbo odbora za pritožbe UUNT, zakonito sprejme novo odločbo, ki bo imela enak izrek kot izpodbijana odločba. Iz tega izhaja, da UUNT glede dejstev, ki mu niso bila navajana, ni mogoče očitati nobene nezakonitosti. Dejstva, navajana pred Sodiščem in ki predhodno niso bila navajana pred organi UUNT, bi bilo treba zavreči.

106. Prav tako je treba opozoriti, da Sodišče v pritožbenem postopku ni pristojno za ugotavljanje dejstev niti načeloma za presojo dokazov, ki jih je Sodišče prve stopnje sprejelo v podporo tem dejstvom. Če so bili ti dokazi pravilno pridobljeni in če so bila glede dokaznega bremena in izvedbe dokazov spoštovana splošna pravna načela in upoštevana pravila postopka, samo Sodišče prve stopnje oceni dokazno vrednost predloženih dokazov. Ta presoja tako razen ob izkrivljanju dokazov, predloženih Sodišču prve stopnje, ni pravno vprašanje, ki bi bilo podvrženo nadzoru Sodišča.³³

33 – Sodba Sodišča z dne 25. januarja 2007 v zadevi Sumitomo Metal Industries Ltd (C-403/04 P) in Nippon Steel Corp. (C-405/04 P) proti Komisiji, C-403/04 P in C-405/04 P, Z.Odl., str. I-729, točka 38.

107. Čeprav pritožnica izpostavlja vprašanje, ali je Sodišče prve stopnje, s tem ko je dokaze, podane v obliki petih dokumentov, razglasilo za nedopustne, kršilo Poslovnik Sodišča prve stopnje, pa se dejansko s tem pritožbenim razlogom zatrjuje izkrivljanje dokazov.

108. Vendar v obravnavani zadevi ni bilo nobenega izkrivljanja dokazov niti kršitve Poslovnika Sodišča prve stopnje.

109. Vendar tudi, če bi pet dokumentov, ki jih je pritožnica predložila Sodišču prve stopnje, lahko dokazovalo, da je znamka OBELIX splošno znana, pa ti niso bili UUNT predloženi v okviru postopka priprave izpodbijane odločbe in se o njih ni razpravljalo pravočasno, in sicer pred sprejetjem izpodbijane odločbe. V okviru sporov o zakonitosti odločbe, ki so predloženi sodiščem Skupnosti, je zakonitost izpodbijanega akta namreč treba presojati na podlagi pravnega in dejanskega stanja, ki je obstajalo takrat, ko je bil akt sprejet.³⁴

110. Sodišče prve stopnje je, s tem ko se je v točki 16 svoje sodbe sklicevalo na člen 135(4)

svojega poslovnika, želelo poudariti naravo spora o zakonitosti. Vendar ni sporno, da pet dokumentov ni bilo predloženih UUNT. Da bi se jih upoštevalo, bi morali biti predloženi med upravnim postopkom pred UUNT.

111. Šesti pritožbeni razlog je neupošteven.

112. Pritožbo pritožnice je treba v celoti zavrniti.

VI – Stroški

113. V skladu s členom 69(2) Poslovnika Sodišča, ki se na podlagi člena 118 istega poslovnika uporablja za pritožbe, se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov. Posledično je treba – če se, tako kot predlagam, zavrne vse pritožbene razloge pritožnice – plačilo stroškov pritožbenega postopka naložiti pritožnici.

³⁴ – Zgoraj v opombi 22 navedena sodba Francija proti Komisiji, točka 7.

VII – Predlog

114. Na podlagi zgoraj navedenega Sodišču predlagam, naj:

1. pritožbo zavrne in
2. naloži Les Éditions Albert René SARL plačilo stroškov.