

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT
VERICA TRSTENJAK
föredraget den¹

I — Inledning

1. Klaganden – Les Éditions Albert René SARL – har yrkat att domstolen skall upphäva den dom som Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt (tredje avdelningen) avkunnade den 27 oktober 2005 i mål T-336/03, Éditions Albert René mot harmoniseringsbyrån – Orange (MOBILIX) REG 2005, s. II-4667)(nedan kallad den överklagade domen). Förstainstansrätten ogillade genom denna dom klagandens talan mot det beslut som harmoniseringsbyråns fjärde avdelning fattat den 14 juli 2003 (ärende R 0559/2002-4) i ett invändningsförfarande mellan klaganden och bolaget Orange A/S (nedan kallat Orange) avseende en invändning från innehavaren av det äldre varumärket OBELIX, nämligen klaganden, mot registrering av ordkännetecknet MOBILIX som gemenskapsvarumärke. Invändningsenheten avslög klagandens invändning och fjärde överklagandenämnden biföll delvis dennes överklagande.

2. Klaganden anser för det första att förstainstansrätten i denna dom åsidosatte principen om förbud mot *reformatio in pejus* och mekaniskt tillämpade den så kallade neutra-

lisationsdoktrinen vid bedömningen av risken för förväxling av de varor och tjänster som omfattas av de båda liknande varumärkena.

II — Tillämpliga bestämmelser

3. Artikel 8 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken² innehåller bestämmelser om relativa registreringshinder. Denna artikel har följande lydelse:

”1. Om innehavaren av ett äldre varumärke invänder skall det varumärke som ansökan gäller inte kunna registreras

1 — Originalspråk: franska.

2 — EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3.

- a) om det är identiskt med det äldre varumärket och de varor eller tjänster som varumärket har ansökts för är identiska med de varor eller tjänster för vilka det äldre varumärket är skyddat,
- ii) Varumärken som har registrerats i en medlemsstat eller, vad avser Belgien, Luxemburg eller Nederländerna, hos Benelux varumärkesbyrå.
- iii) Varumärken som blivit föremål för en internationell registrering med rättsverkan i medlemsstaten ifråga.
- b) om det – på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag – föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket.
- b) Ansökan om varumärken som avses i punkt a) under förutsättning att de registreras.

2. Med äldre varumärken avses i punkt 1

- a) följande kategorier av varumärken för vilka ansökan om registrering gjorts tidigare än ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket, med vederbörlig hänsyn tagen till de anspråk som kan göras på prioritet för dessa varumärken: ...
- c) Varumärken som, vid tidpunkten för ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke eller, i förekommande fall, vid tidpunkten för begäran om prioritet med avseende på ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket, är välkända i en medlemsstat, i den betydelse som ordet välkänt ges i artikel 6a i Pariskonventionen.

- i) Gemenskapsvarumärken.

5. Dessutom gäller att, efter invändning från innehavaren av ett äldre varumärke enligt

punkt 2, det varumärke som ansökan om registrering avser inte får registreras om det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och avses bli registrerat för varor eller tjänster som inte liknar dem för vilka det äldre varumärket är registrerat, när – i fråga om ett äldre gemenskapsvarumärke – det är känt i gemenskapen, eller, när – i fråga om ett äldre nationellt varumärke – det är känt i medlemsstaten ifråga, och användningen av det varumärke som ansökan avser utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.”

4. Artikel 74 i förordning nr 40/94 innehåller bestämmelser om prövning av sakförhållandena på eget initiativ. I denna artikel föreskrivs följande:

”1. Vid förfarande inför byrån skall denna utan särskilt yrkande pröva sakförhållandena; dock skall i ärenden om relativa registreringshinder prövningen vara begränsad till vad parterna åberopat och yrkat.

2. Byrån behöver inte beakta omständigheter eller bevis som part inte åberopat eller ingivit i rätt tid.”

5. I artikel 44 i förstainstansrättens rättegångsregler³ föreskrivs följande:

”1. En sådan ansökan som avses i artikel 21 i stadgan för domstolen skall innehålla uppgifter om

a) sökandens namn och adress,

b) svaranden,

c) föremålet för talan samt en kortfattad framställning av grunderna för denna,

d) sökandens yrkanden,

e) i förekommande fall, den bevisning som åberopas.

3 — EGT L 136, 1991, rättelse i EGT L 317, 1991, s. 34.

2. För rättegångens genomförande skall ansökan innehålla en adress för delgivning på den ort där rätten har sitt säte samt namnet på den person som har fått i uppdrag och samtyckt till att ta emot delgivning.

4. En ansökan skall, i förekommande fall, åtföljas av de handlingar som anges i artikel 21 andra stycket i stadgan för domstolen.

Utöver eller i stället för en sådan adress för delgivning som avses i första stycket kan i ansökan anges att advokaten eller ombudet samtycker till att delgivning sker per telefax eller annat tekniskt kommunikationsmedel.

5. En ansökan av en privaträttslig juridisk person skall åtföljas av

Om ansökan inte uppfyller de krav som avses i första och andra styckena, skall till dess bristen avhjälpes all delgivning med den berörda parten i fråga om förfarandet ske genom att en rekommenderad försändelse sänds till dennes ombud eller advokat. Utan hinder av bestämmelsen i artikel 100.1 skall delgivning i sådant fall anses ha skett, då den rekommenderade försändelsen har lämnats in på ett postkontor på den ort där rätten har sitt säte.

a) stiftelseurkund, bolagsordning, stadgar eller annan motsvarande handling, nyligen utfärdat utdrag ur bolagsregister, handelsregister, föreningsregister eller motsvarande register eller annat bevis för dess rättsliga existens,

b) bevis för att advokatens fullmakt har utställts av någon därtill behörig person.

3. En advokat som biträder eller företräder en part skall till kansliet inge ett intyg, av vilket framgår att han är auktoriserad som advokat i en medlemsstat eller en annan stat som är part i EES-avtalet.

5a. En ansökan som sker med stöd av en skiljedomsklausul i ett offentligrättsligt eller privaträttsligt avtal, som ingåtts av gemenskapen eller för dess räkning, i enlighet med artikel 238 i EG-fördraget eller artikel 153 i Euratomfördraget skall åtföljas av en utskrift av det avtal som innehåller klausulen.

6. Om ansökan inte uppfyller kraven i punkt 3 5, skall justitiesekreteraren fastställa en skälig frist för sökanden, så att denne kan rätta ansökan eller inkomma med de nämnda handlingarna. Löper fristen ut utan att sökanden har avhjälpt bristen, skall rätten besluta huruvida underlåtelsen att iakta dessa formföreskrifter medför att talan inte kan prövas.”

Beslutet om huruvida grunden kan prövas skall anstå till den slutliga domen.”

6. I artikel 48 i förstainstansrättens rättegångsregler föreskrivs följande:

7. I artikel 135.4 i förstainstansrättens rättegångsregler föreskrivs att parternas inlagor inte kan ändra föremålet för tvisten i överklagandenämnden.

”1. I repliken och dupliken får parterna åberopa ytterligare bevisning. Parterna skall ange skälen för att detta inte gjorts tidigare.

III — Bakgrund

2. Nya grunder får inte åberopas under rättegången, såvida de inte föranleds av rättsliga eller faktiska omständigheter som framkommit först under förfarandet.

8. Orange ingav den 7 november 1997 en ansökan till harmoniseringsbyrån om registrering som gemenskapsvarumärke av figurkännetecknet MOBILIX till harmoniseringsbyrån i enlighet med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3) i ändrad lydelse.

Om en part under förfarandet åberopar en sådan ny grund, kan ordföranden, även sedan de ordinarie fristerna löpt ut, på grundval av referentens rapport samt efter att ha hört generaladvokaten, fastställa en frist inom vilken den andra parten kan yttra sig över denna grund.

9. De varor och tjänster som registreringsansökan avsåg ingår i klasserna 9, 16, 35, 37, 38 och 42 i Niceöverenskommelsen om inter-

nationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning för var och en av dessa klasser:

- "Apparater, instrument och installationer för telekommunikation, inkluderande för telefoni, telefoner och mobiltelefoner, inkluderande antenner och parabol-er, ackumulatorer och batterier, transformatorer och konverterare, kodare och avkodare, kodade kort och kort för kodning, telefonkort, apparater och instrument för signalering och undervisning, elektroniska telefonböcker, delar och tillbehör (ej ingående i andra klasser) till nämnda varor" i klass 9.
 - "Telefonkort" i klass 16.
 - "Telefoninstallationer och -reparationer, uppförande/anläggande, reparation/underhåll, installation" i klass 37.
 - "Telekommunikation, inkluderande telekommunikationsinformation, telefon- och telegrafkommunikationer, kommunikation genom datorskärmar och mobiltelefoner, faxöverföringar, radio- och tv-sändning, inkluderande genom kabel-tv och Internet, meddelandesändning, leasing av meddelandesändningsapparater, leasing av telekommunikationsapparater, inkluderande telefoniapparater" i klass 38.
 - "Vetenskaplig och industriell forskning, ingenjörsvksamhet, inkluderande projekteringsresurser och telekommunikationsinstallationer, speciellt för telefoni och datorprogrammering, formgivning, underhåll och uppdatering av programvara, leasing av datorer och datorprogram" i klass 42.
 - "Telefonvarstjänster (för abonnenter som är borta tillfälligt), företagsledning och organisationskonsultation och -assistans, konsultation och hjälp i anslutning till skötsel av företagsplikter" i klass 35.
10. Klaganden framställde en invändning mot ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke. Klaganden gjorde härvid

gällande följande äldre rättigheter med avseende på ordet obelix :

— Ett äldre registrerat varumärke, vilket åtnjuter skydd genom registrering som gemenskapsvarumärke nummer 16 154 av den 1 april 1996 för vissa varor och tjänster i klasserna 9, 16, 28, 35, 41 och 42 i Niceöverenskommelsen för följande varor och tjänster, i den mån som de är relevanta i förevarande mål:

— "Elektrotekniska och elektroniska, fotografiska, kinematografiska, optiska undervisningsapparater och -instrument (exkl. projektionsapparater) såvida de ingår i klass 9, elektroniska spelapparater med och utan bildskärm, dator, programmoduler och datorprogram inspelade på data-medier, särskilt videospel" i klass 9.

— "Papper, papp (kartong); pappersvaror och pappvaror, trycksaker (såvida de ingår i klass 16), tidningar och tidskrifter, böcker; bokbinderartiklar, nämligen bindgarn, väv och andra artiklar för bokbindning; fotografier; skrivtillbehör, klister (för pappers- och skrivtillbehör); konstnärsartiklar, nämligen tecknings-, målnings- och skulptörsartiklar;

penslar; skrivmaskiner och kontorsartiklar (exkl. möbler) och kontorsmaskiner (såvida de ingår i klass 16); läro- och undervisningsmateriel (exkl. apparater); förpackningsmateriel av plast, såvida det inte ingår i andra klasser; spelkort; trycktyper; tryckplåt" i klass 16.

— "Spel, leksaker; gymnastik- och sportartiklar (såvida de ingår i klass 28); julgransprydnader" i klass 28.

— "Annons- och reklamverksamhet" i klass 35.

— "Filmvisningar, filmproduktioner, filmuthyrning; publicering och utgivning av böcker och tidskrifter; uppfostran och underhållning; organisation och genomförande av mässor och utställningar; folknöjen, drift av nöjesparker, produktion av liveföreställningar för musik- och talframföranden; förevisning och framförande av spel med karaktärspersoner ur kulturhistorien och hembygdens historia" i klass 41.

- ”Rum och mat till gäster, fotografering; översättningar; förvaltning och exploatering av upphovsrätter; exploatering av intellektuella äganderrätter” i klass 42.

framför allt av att de begreppsmässigt var mycket olika: mobiltelefoner beträffande MOBILIX och obelisker beträffande OBELIX.

- Det äldre varumärket är välkänt i samtliga medlemsstater för varor och tjänster som ingår i klasserna 9, 16, 28, 35, 41 och 42.⁴

11. Till stöd för sin invändning gjorde klaganden gällande att det förelåg en risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b och 8.2 i förordning nr 40/94.

12. Invändningsenheten beslutade den 30 maj 2002 att inte godta invändningen och tillät att förfarandet för registrering av ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke fullföljdes. Invändningsenheten fastslog, efter att ha bedömt att det inte på något övertygande sätt hade visats att det äldre varumärket var välkänt, att varumärkena vid en helhetsbedömning inte liknade varandra. Det förelåg en viss ljudlighet, vilken dock uppvägdes av varumärkenas utseende och

13. Klaganden överklagade detta beslut den 1 juli 2002 och fjärde överklagandenämnden fattade beslut den 14 juli 2003. Därigenom ogiltigförklarade överklagandenämnden delvis invändningsenhetens beslut. Överklagandenämnden förtydligade inledningsvis att invändningen uteslutande skulle anses vara grundad på risken för förväxling. Den angav vidare att det var möjligt att uppfatta en viss likhet mellan varumärkena. Vad beträffar jämförelsen mellan varorna och tjänsterna, ansåg överklagandenämnden att ”apparater och instrument för signalering och undervisning” i registreringsansökan och ”optiska undervisningsapparater och -instrument” i den äldre registreringen, vilka ingick i klass 9, var av liknande slag. Den drog samma slutsats beträffande tjänsterna i klass 35, med benämningen ”företagsledning och organisationskonsultation och -assistans, konsultation och hjälp i anslutning till skötsel av företagsplikter” avseende registreringsansökan och ”Annons- och reklamverksamhet” avseende den äldre registreringen. Överklagandenämnden fastslog att det mot bakgrund av graden av likhet mellan de ifrågakvarande kännetecknen, å ena sidan, och de särskilda varorna och tjänsterna, å andra sidan, förelåg en risk för förväxling hos omsättningskretsen. Överklagandenämnden avslog således ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke med avseende på ”apparater och instrument för signalering och undervisning” och tjänsterna ”företagsledning och organisationskonsultation och -assistans, konsultation och hjälp i anslutning till skötsel av företagsplikter” och godkände ansökan med avseende på övriga varor och tjänster.

⁴ — Se punkt 5 i den överklagade domen.

IV — Förfarandet vid förstainstansrätten och den överklagade domen

14. Genom ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 1 oktober 2003 yrkade klaganden att överklagandenämndens beslut av den 14 juli 2003 skulle ogiltigförklaras. Till stöd för sin talan åberopade klaganden tre grunder avseende för det första underlåtelse att på ett korrekt sätt tillämpa artikel 8.1 b och 8.2 i förordning nr 40/94, för det andra åsidosättande av artikel 8.5 i förordning nr 40/94 och för det tredje underlåtelse att på ett korrekt sätt tillämpa artikel 74 i förordning nr 40/94. Det skall preciseras att klaganden under förhandlingen i andra hand yrkade att målet skulle återförvisas till fjärde överklagandenämnden för att därigenom få möjlighet att styrka att varumärket var välkänt i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 40/94.

15. I sin dom undersökte förstainstansrätten först och främst huruvida de fem handlingar kunde tillåtas som hade bilagts ansökan och som klaganden hade ingett för första gången vid förstainstansrätten i syfte att styrka att kännetecknet OBELIX var välkänt. Förstainstansrätten slog fast att dessa handlingar inte hade ingetts i samband med förfarandet vid harmoniseringsbyrån och avvisade dem med stöd av artikel 63 i förordning nr 40/94, eftersom det skulle strida mot artikel 135.4 i förstainstansrättens rättegångsregler att tillåta dem (punkterna 15 och 16 i den överklagade domen). Förstainstansrätten erinrade i samband härmed om vad som karakteriserar en tvist om ogiltigförklaring, nämligen att lagenligheten hos den handling som har hänskjutits till rätten skall bedömas med beaktande av de rättsliga och faktiska omstän-

digheter som förelåg den dag handlingen antogs.

16. Förstainstansrätten fastslog vidare att talan inte kunde prövas på den grund som avsåg artikel 8.5 i förordning nr 40/94 och betonade att klaganden inte vid något tillfälle begärt att den bestämmelsen skulle tillämpas vid överklagandenämnden och att denna därför inte hade lagt den bestämmelsen till grund för sin bedömning. Det skall emellertid påpekas för det första att i ärenden om relativa registreringshinder skall harmoniseringsbyråns prövning enligt artikel 74 i förordning nr 40/94 vara begränsad till vad parterna åberopat och yrkat. Eftersom talan vid förstainstansrätten för det andra syftar till att rätten skall pröva lagenligheten av överklagandenämndernas beslut i den mening som avses i artikel 63 i förordning nr 40/94, skall förstainstansrättens prövning av lagenligheten av ett beslut som överklagandenämnden har fattat göras med avseende på tvistens rättsliga bakgrund, såsom denna framlagts vid överklagandenämnden. För det tredje kan i enlighet med artikel 135.4 i förstainstansrättens rättegångsregler "[p]-arternas inlagor ... inte ändra föremålet för tvisten i överklagandenämnden".

17. Slutligen avvisade förstainstansrätten med stöd av artikel 44.1 i förstainstansrättens rättegångsregler det yrkande som anförts för första gången vid förhandlingen (punkterna 28 och 29 i den överklagade domen).

18. Förstainstansrätten bedömde därefter grunderna i sak. Beträffande grunden avseende åsidosättande av artikel 74 i förordning nr 40/94, enligt vilken överklagandenämnden borde ha utgått från principen att invändarens varumärke OBELIX var välkänt när motparten i förfarandet inte gjorde någon invändning, fann förstainstansrätten i punkterna 34 och 35 i den överklagade domen att artikel 74 i förordning nr 40/94 inte kan tolkas så, att harmoniseringsbyrån är skyldig att anse att det som en part har åberopat och som inte bestridits av motparten i förfarandet är styrkt. I förevarande mål ansåg emellertid varken invändningsenheten eller överklagandenämnden att klaganden genom faktiska omständigheter eller bevisning hade styrkt den rättsliga bedömning som åberopades, nämligen att det kännetecken som inte registrerats var välkänt och att det registrerade kännetecknet hade hög särskiljningsförmåga. Förstainstansrätten fastställde därför i punkt 36 i den överklagade domen att talan inte kunde bifallas på denna grund.

19. I fråga om den grund som avser artikel 8.1 b och 8.2 i förordning nr 40/94 bedömde förstainstansrätten först och främst den ifrågavarande varuslags- och tjänsteslagslikheten. Förstainstansrätten godtog inte klagandens argument att de varor som avsågs i ansökan om gemenskapsvarumärke och som omfattas av klasserna 9 och 16 fanns upptagna i förteckningen över varor och tjänster som getts en vid formulering i den

äldre registreringen. Förstainstansrätten fastslog nämligen i punkt 61 i den överklagade domen att endast den omständigheten att en viss vara används som en del i, utrustning till eller beståndsdel i en annan vara inte i sig är tillräcklig för att visa att slutprodukterna, som innefattar dessa beståndsdelar, är av liknande slag, eftersom bland annat deras art, avsedda ändamål och de berörda köparna kan skilja sig helt åt. I punkterna 62 och 63 i den överklagade domen angav förstainstansrätten följande:

62. Dessutom framgår det av ordalydelsen i förteckningen över de varor och tjänster som omfattas av den äldre registreringen avseende klass 9 att de områden som avses är fotografi, kinematografi, optik, undervisning och videospel. Denna förteckning över varor och tjänster skall jämföras med den förteckning som återfinns i registreringsansökan, där det står klart att det som avses, i stort sett uteslutande, är olika former av telekommunikationer. Telekommunikationsutrustning innefattas i kategorin 'apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder', vilken återfinns i klass 9 Denna del av klassen ('telekommunikation') omfattas emellertid inte av den äldre rättigheten, vilket innebär att telekommunikationsutrustning inte var avsedd att omfattas härav. Sökanden har låtit registrera sitt varumärke med avseende på ett stort antal klasser, men den har inte omnämnt

telekommunikation i sin specificering. Sökanden har till och med uteslutit hela klass 38 vid registreringen. Klass 38 avser emellertid just telekommunikations-tjänster.

63. Förstainstansrätten noterar härvid, liksom överklagandenämnden, att den äldre registreringen medför skydd för '[e]lektrotekniska och elektroniska instrument'. Sökanden kan dock inte med framgång använda denna vida formulering som ett argument för att det föreligger en mycket hög grad av likhet och *a fortiori* inte heller att de varor som avses i ansökan är identiska med sökandens varor, när ett särskilt skydd för apparater och instrument för telekommunikation utan svårighet hade kunnat erhållas.

20. Förstainstansrätten fastställde vad överklagandenämnden fastslagit med avseende på att de tjänster som avsågs i ansökan om registrering av varumärke och som omfattades av klasserna 37 och 42 inte var av samma slag som de tjänster som avsågs i den äldre varumärkesregistreringen och som omfattades av klass 42 (punkt 67). Förstainstansrätten fastslog följande:

"68. För det andra gjorde överklagandenämnden inte någon felaktig bedömning när den fastslog att det förelåg tillräckligt stora skillnader mellan de tjänster som anges i registreringsansökan med avse-

ende på klass 38 ... och de som anges i den äldre registreringen och som ingår i klass 41 ..., med hänsyn till deras tekniska art, den kompetens som krävs för att kunna erbjuda dem och de behov som de tilltänkta konsumenterna har. Det föreligger följaktligen på sin höjd en låg grad av likhet mellan de tjänster som anges i registreringsansökan och som ingår i klass 38 och de tjänster som åtnjuter skydd genom de äldre rättigheterna och som ingår i klass 41.

69. Vidare kan sökandens argument att samtliga varor och tjänster som avses i registreringsansökan på något sätt kan anses ha ett samband med 'dator[er]' och 'datorprogram' (klass 9), vilka åtnjuter skydd genom det äldre varumärket, inte godtas. Såsom svaranden med rätta har påpekat fungerar nästan ingen elektronisk utrustning eller inget elektroniskt material utan någon form av datorer i dagens mycket teknologiskt inriktade samhälle. Om man ansåg att det föreligger likhet i alla de fall där den äldre rättigheten omfattar datorer och där de varor eller tjänster som omfattas av det sökta kännetecknet kräver användning av datorer, skulle det med all säkerhet leda till att man går utöver föremålet för det skydd som lagstiftaren tillskrivit innehavaren av ett varumärke. En sådan ståndpunkt skulle medföra att en registrering av en programvara eller datormaterial i stort sett innebär att en senare registrering av alla slag av elektroniska eller numeriska förfaranden eller tjänster som kräver att denna programvara eller detta material används är utesluten. Att på detta sätt utesluta en senare registrering är under alla omständigheter inte godtagbart i förevarande fall, eftersom registreringsansökan uteslutande avser

olika former av telekommunikation, medan den tidigare registreringen inte avser någon verksamhet på det området. Dessutom fanns det inget som hindrade sökanden från att även låta registrera sitt varumärke med avseende på telefoni, såsom överklagandenämnden med rätta påpekade.”

21. Förstainstansrätten fastslog i punkt 70 i den överklagade domen slutligen att ”varorna och tjänsterna i fråga skall således inte anses likna varandra”, med ett undantag. ”Leasing av datorer och datorprogram” som anges i registreringsansökan (klass 42) och sökandens ”datorer” och ”datorprogram inspelade på datamedier” (klass 9) liknar nämligen varandra på grund av att de kompletterar varandra.

22. Beträffande känneteckensjämförelsen angav förstainstansrätten att överklagandenämnden i det omtvistade beslutet ansåg att de ifrågavarande kännetecknen liknade varandra (punkt 74 i den överklagade domen). Förstainstansrätten jämförde därefter kännetecknen i visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt hänseende (punkterna 75–81 i den överklagade domen).

23. Förstainstansrätten ansåg bland annat att trots att bokstavskombinationen OB och ändelsen LIX var gemensamma för de båda kännetecknen, förelåg ett antal viktiga visuella skillnader mellan dem, såsom de två bokstäver som följer efter OB, nämligen E i det första fallet och I i det andra, början av orden (det sökta gemenskapsvarumärket börjar med ett M och det äldre varumärket med ett O) och ordens längd. Förstainstansrätten erinrade om att konsumentens uppmärksamhet vanligtvis riktas framför allt mot ordets början och fann att ”de ifrågavarande kännetecknen inte liknar varandra i visuellt hänseende eller att de visuellt sett på sin höjd liknar varandra i mycket låg grad” (punkterna 75 och 76 i den överklagade domen).

24. Efter att ha jämfört kännetecknen i fonetiskt hänseende konstaterade förstainstansrätten att dessa i fonetiskt hänseende liknade varandra i viss utsträckning (punkterna 77 och 78). Vid en begreppsmässig jämförelse fann förstainstansrätten att ordet OBELIX visserligen registrerats som ett ordmärke, men att den breda allmänheten utan svårighet förknippar det med en populär karaktär i en tecknad serie. Detta innebär att det är föga troligt att det hos omsättningskretsen skulle kunna ske en begreppsmässig förväxling med andra mer eller mindre närstående uttryck (punkt 79 i den överklagade domen). Eftersom ordkännetecknet OBELIX har en klar och bestämd innebörd för omsättningskretsen, vilket innebär att denna omedelbart förstår innebörden, uppväger de begreppsmässiga skillnaderna mellan kännetecknen de fonetiska likheterna och eventuella visuella likheter mellan kännetecknen (punkterna 80 och 81 i den överklagade domen).

25. Beträffande risken för förväxling hänvisade förstainstansrätten till dom av den 22 oktober 2003 i mål T-311/01, *Éditions Albert René mot harmoniseringsbyrån – Trucco (STARIX)*, REG 2003, s. II-4625) i målet *Starix* och angav att ”skillnaderna mellan de ifrågavarande kännetecknen är tillräckliga för att det skall kunna fastslås att det inte föreligger någon risk för förväxling hos målgruppen. En sådan risk förutsätter nämligen att det föreligger en tillräckligt stor likhet både mellan varumärkena i fråga och mellan de varor eller tjänster som dessa varumärken avser” (punkt 82 i den överklagade domen). Förstainstansrätten angav vidare att

”83. Under dessa omständigheter påverkas tillämpningen av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 i förevarande fall varken av överklagandenämndens bedömning avseende det äldre varumärkets särskilningsförmåga eller av sökandens påståenden om varumärkets renommé (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovan i punkt 22 nämnda målet *Starix*, punkt 60).

84. En risk för förväxling förutsätter nämligen att kännetecknen samt de varor och tjänster som kännetecknen avser är identiska eller likartade, och ett varumärkes renommé är en omständighet som skall beaktas vid bedömningen av huruvida likheten mellan kännetecknen eller mellan varorna och tjänsterna är tillräckligt stor för att det skall uppstå en förväxlingsrisk (se, för ett liknande resonemang och analogt, domen i det ovan i punkt 59 nämnda

målet *Canon*, punkterna 22 och 24). Mot bakgrund av att de motstående kännetecknen, i förevarande fall, varken kan anses vara identiska eller likna varandra, kan det förhållandet att det äldre varumärket i hög grad är känt eller att det åtnjuter gott renommé i Europeiska unionen inte påverka helhetsbedömningen av risken för förväxling (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovan i punkt 22 nämnda målet *Starix*, punkt 61).

85. Slutligen kan förstainstansrätten inte godta sökandens argument att det mot bakgrund av förekomsten av ändelsen ix är mycket möjligt att ordet *moblix* diskret infogas i den kategori varumärken som består av figurer från serien *Asterix* och att det uppfattas som om det härrör från ordet *obelix*. Det är härvid tillräckligt att påpeka att sökanden inte har rätt att göra gällande någon ensamrätt beträffande användningen av ändelsen ix.

86. Av det ovanstående framgår att ett av de nödvändiga villkoren för att tillämpa artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 inte är uppfyllt. Det föreligger således inte någon risk för förväxling mellan det sökta varumärket och det äldre varumärket.”

26. Förstainstansrätten ogillade därför klagandens talan.

27. Sökanden vid förstainstansrätten överklagade förstainstansrättens dom den 13 januari 2006.

28. Det skall även konstateras att överklagandet visserligen kan tas upp till prövning, men att det på grund av sin längd inte har upprättats i enlighet med rekommendationerna i punkt 44 i ”praktiska anvisningar för direkt talan och överklagande”.⁵

29. Parterna har yttrat sig och besvarat domstolens frågor vid förhandlingen den 25 oktober 2007.

rätten prövade likheten mellan varumärkena trots att denna inte var föremål för tvisten vid rätten. Därigenom åsidosattes principen om förbud mot *reformatio in pejus*. I den andra grunden har klaganden åberopat att artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 åsidosattes med avseende på varu- och tjänsteslagslikheten och likheten mellan varumärkena. I den tredje grunden har klaganden anmärkt att förstainstansrätten åsidosatte artikel 74 i förordning nr 40/94. I den fjärde grunden har klaganden anfört åsidosättande av artikel 63 i förordning nr 40/94 och artikel 135.4 i förstainstansrättens rättegångsregler. I den femte grunden har klaganden anmärkt att förstainstansrätten åsidosatte artikel 63 i förordning nr 40/94 och artiklarna 44, 48 och 135.4 i förstainstansrättens rättegångsregler genom att rätten avvisade klagandens yrkande att målet skulle återförvisas till överklagandenämnden. Den sjätte grunden avser åsidosättande av artikel 63 i förordning nr 40/94 på grund av att vissa handlingar inte tilläts.

A — Den första grunden: huruvida artikel 63 i förordning nr 40/94 och den allmänna processrättsliga principen om förbud mot reformatio in pejus tillämpats på ett riktigt sätt

IV — Bedömning av överklagandet

30. Klaganden har åberopat sex grunder till stöd för sitt överklagande. I den första grunden har klaganden anmärkt att artikel 63 i förordning nr 40/94 åsidosätts genom den överklagade domen och att förstainstans-

1. Parternas argument

31. Klaganden har gjort gällande att förstainstansrättens dom strider mot artikel 63 i förordning nr 40/94 och mot allmänna principer i gemenskapens förvaltnings- och processrätt eftersom det, i motsats till det

⁵ — EUT L 361, 2004, s. 15.

angripna beslutet från överklagandenämnden, i domen fastställdes att de motstående varumärkena Obelix och Mobilix inte liknar varandra. Förstainstansrätten meddelade således en dom till nackdel för klaganden i en fråga som inte på ett tydligt sätt hade framställts inför rätten och överskred därmed sin behörighet i fråga om prövning av beslut som fattats av harmoniseringsbyråns överklagandenämnder i ett mål som det förevarande.

32. Klaganden har nämligen betonat att frågan huruvida varumärkena liknade varandra inte var föremål för den talan som väcktes vid förstainstansrätten och därför inte borde vara föremål för tvisten vid förstainstansrätten. Trots att ingen av parterna väckte frågan huruvida varumärkena liknade varandra under erforderliga former, meddelade förstainstansrätten domen till nackdel för klaganden och underlät därmed att på ett korrekt sätt tillämpa principen om förbud mot *reformatio in pejus*.

33. Harmoniseringsbyrån har hänvisat till domen i målet Canon (dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, REG 1998, s. I-5507, punkt 17 och domslutet) och har invänt att den första grunden är uppenbart obefogad. Förstainstansrätten var nämligen skyldig att göra en omprövning av likheten mellan de ifrågasatte kännetecknen. I ansökan ifrågasatte klaganden överklagandenämndens slutsatser beträffande risken för förväxling. Eftersom en del av dessa slutsatser avser känneteckenslikheten, var förstainstansrätten med nödvändighet tvungen att bedöma den för att kontrollera lagenligheten i överklagande-

nämndens slutsatser med avseende på artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 och för att säkerställa att denna tillämpats på ett riktigt sätt.

34. Harmoniseringsbyrån har vidare erinrat om att förstainstansrätten inte ändrade överklagandenämndens beslut. Förbudet mot *reformatio in pejus* hindrar nämligen att en högre instans går utöver de yrkanden som den klagande anfört och att denne kommer i en ogynnsammare situation än om han inte skulle ha klagat. I förevarande mål ändrade förstainstansrätten inte överklagandenämndens beslut att delvis bifalla invändningen. Klaganden har således inte kommit i en ogynnsammare situation än innan denne väckte talan vid förstainstansrätten.

2. Bedömning

35. Den allmänna processrättsliga principen om förbud mot *reformatio in pejus* innebär att den högre instans som är behörig att avgöra till exempel ett överklagande inte kan ändra den lägre domstolens överklagade avgörande till nackdel för den klagande om det enbart är denne som har överklagat.⁶

⁶ — Fasching, W., *Zivilprozessrecht*, andra upplagan, Wien, 1990, s. 883; Rosenberg, L., Schwab, K.-H., Gottwald, P., *Zivilprozessrecht*, 16:e upplagan, München, 2004, s. 983; Rechberger, W., Simotta, D.-A., *Zivilprozessrecht*, sjätte upplagan, Wien, 2003, s. 454 och 455.

36. Av den allmänna processrättsliga principen om förbud mot *reformatio in pejus* framgår vidare att den sämsta möjliga utgången för den som har överklagat är att överklagandet ogillas och att det överklagade beslutet fastställs.⁷

37. Det skall konstateras att detta förhållande gäller klaganden. Enligt den överklagade domen befinner sig denne i samma situation som före det att talan väcktes vid förstainstansrätten. Det är från den synpunkten svårt att tala om *reformatio in pejus*.

38. Förbudet mot *reformatio in pejus* vid gemenskapsdomstolarna begränsas emellertid av att dessa är skyldiga att *ex officio* ta upp grunder avseende tvingande rätt.⁸ Gemenskapsdomstolarna kan bedöma grunder som avser intern lagenlighet endast efter ett yrkande som framställts av den som överklagat, men en grund som avser tvingande rätt kan och till och med skall domstolen bedöma *ex officio*.⁹

7 — Ovan angivna Rechberger och W. Simotta, D.-A., s. 455. Författarna betonar att en ändring till förmån för svaranden är möjlig endast om även denne har överklagat samma beslut till samma domstol.

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

9 — För en definition av grunder avseende tvingande rätt i gemenskapsrätten, se Lenaerts, K., Arts, D., Maselis, I. och Bray R., *Procedural Law of the European Union*, andra upplagan, London, 2006, s. 288 och 289; Sladić, J., "Die Begründung der Rechtsakte des Sekundärrechts der EG in der Rechtsprechung des EuGH und des EuG", *Zeitschrift für Rechtsvergleichung, internationales Privatrecht und Europarecht*, nr 46, 2005, s. 127, och Castillo de la Torre, F., "Le relevé d'office par la juridiction communautaire", *Cahiers de droit européen*, nr 3–4, 2005, s. 395 (på s. 421).

39. Det skall betonas att i samband med grunder som åberopas vid gemenskapsdomstolarna är begreppet tvingande rätt förbehållet¹⁰ "frågor som varken parterna eller domstolen förfogar över på grund av deras betydelse för allmänintresset och som, i egenskap av prioritet, skall prövas även när de inte har tagits upp till diskussion".¹¹

40. Klaganden har anmärkt mot att förstainstansrätten i den överklagade domen *ex officio* bedömde lagenligheten hos överklagandena nämndens beslut med avseende på likheten trots att klaganden inte hade åberopat att denna inte hade tillämpats på ett riktigt sätt. Klaganden anser att *reformatio in pejus* föreligger, eftersom förstainstansrätten bedömde en grund som klaganden inte hade åberopat i sin talan.

41. Det skall betonas att klaganden inte har ifrågasatt huruvida överklagandena nämndens bedömning av likheten mellan kännetecknen OBELIX och MOBILIX och av likheten

10 — Det skall konstateras att begreppet grunder, som är typiskt i till exempel fransk och belgisk rätt relativt nära motsvarar den innebörd som begreppet *actio* hade i romersk rätt. Tillämpningen av detta system i gemenskapsdomstolarna och uppdelningen i grunder avseende tvingande rätt och grunder som avser intern lagenlighet har med fog kritiserats av tidigare domare vid domstolen. Den tyske tidigare domaren Ulrich Everling anser nämligen att parter som inte kommer från länder som har en romansk rättstradition har svårt att förstå systemet på grund av att odelbara begrepp delas upp vid domstolen (Everling, U., "Das Verfahren der Gerichte der EG im Spiegel der verwaltungsgerichtlichen Verfahren der Mitgliedstaaten", *Die Ordnung der Freiheit: Festschrift für Christian Starck zum siebzigsten Geburtstag*, 2007, s. 542).

11 — Generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomers förslag till avgörande av den 11 februari 2003 i mål C-217/00 P, Buzzi Unicom mot kommissionen, beträffande vilket domstolen meddelade dom den 7 januari 2004 i de förenade målen C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P och C-219/00 P, Aalborg Portland m.fl. mot kommissionen (REG 2004, s. I-267), punkt 217.

mellan de varu- och tjänsteslag som skyddades genom dessa varumärken var lagenlig. Det framgår emellertid av ansökan till förstainstansrätten och bland annat av punkt 2.3 och följande punkter i denna att klaganden åberopade likheten mellan kännetecknen OBELIX och MOBILIX, likheten mellan de varu- och tjänsteslag som skyddades genom dessa varumärken och risken för förväxling i sin ansökan till förstainstansrätten. I samband med grunden avseende intern lagenlighet med avseende på artikel 8.1 b och 8.2 i förordning nr 40/94 inte tillämpats på riktigt sätt åberopade klaganden nämligen argument som hänförde sig till frågan om likhet mellan de ovan nämnda varumärkena och kännetecknen. I samband med den ovan nämnda grunden utvecklade klaganden vid förstainstansrätten anmärkningen att den omständigheten att varumärket OBELIX var välkänt och hade hög särskiljningsförmåga hade åsidosatts och hävdade att det förelåg mycket stor begreppsmässig likhet och ljudlighet mellan kännetecknen OBELIX och MOBILIX.¹² Klaganden gjorde vidare gällande att det förelåg risk för förväxling i begreppsmässigt avseende på grund av samspelet mellan varuslagslikheten, varumärkeslikheten och särskiljningsförmågan hos varumärket OBELIX.¹³ Klaganden förde därmed in likheten mellan kännetecknen OBELIX och MOBILIX i tvistens föremål.

42. Föremålet för tvisten, såsom klaganden fastställt det i enlighet med artikel 63 i förordning nr 40/94, inbegrep även likheten mellan kännetecknen OBELIX och MOBILIX. Klaganden kan därmed inte klandra förstainstansrätten för att denna prövade

likheten mellan kännetecknen OBELIX och MOBILIX i samband med bedömningen av samspelet mellan dessa faktorer.

43. Förstainstansrätten åsidosatte vare sig artikel 63 i förordning nr 40/94 eller den allmänna processrättsliga principen om förbud mot *reformatio in pejus*.

44. Talan kan inte vinna bifall på denna grund.

B — *Den andra grunden: huruvida artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 åsidosatts med avseende på varu- och tjänsteslagslikheten och likheten mellan varumärkena*

1. Parternas argument

45. I denna grund som är av avsevärd längd och är uppdelad i två delar har sökanden gjort gällande att artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 inte har tillämpats på riktigt sätt med avseende på varu- och tjänsteslagslikheten och likheten mellan varumärkena.

12 — Förhandlingsrapporten i mål T-336/03, punkterna 31–33.

13 — *Ibidem*, punkterna 34 och 35.

46. I den första delgrunden har klaganden påstått att förstainstansrätten åsidosatte artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 vid bedömningen av varu- och tjänsteslagslikheten. Klaganden har först och främst klandrat förstainstansrätten för att denna tillämpade felaktiga rättsliga kriterier när den fastställde om de respektive varorna och tjänsterna var av liknande slag. I den andra grundens andra del har klaganden påstått att förstainstansrätten åsidosatte artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 när rätten fann att de omtvistade varumärkena var olika.

47. Med avseende på den första delgrunden har klaganden påstått att likheten borde ha jämförts med hänsyn till att de motstående varumärkena är identiska och att det äldre varumärket OBELIX har mycket hög särskiljningsförmåga och är välkänt. Det korrekta rättsliga kriteriet skulle därför vara följande: Varorna (och tjänsterna) är av liknande slag om allmänheten kan tro att de kommer från samma företag eller från företag med ekonomiska band när de återfinns på marknaden under identiska varumärken och det äldre varumärket har mycket hög särskiljningsförmåga och är mycket välkänt.

48. Klaganden har för det andra ifrågasatt om de konkreta varuslagsjämförelser som förstainstansrätten gjorde är konsekventa och välgrundade. Det är uppenbart att förstainstansrätten missuppfattade varuslagsförteckningen. Enligt klaganden är förstainstansrättens påstående i punkt 62 i den överklagade domen att det "framgår ... av ordalydelsen i förteckningen över de varor och tjänster som omfattas av den äldre registrering avseende klass 9 att de områden som avses är fotografi, kinematografi, optik, undervisning och videospel" felaktig och strider mot varuslagsförteckningen och mot förstainstansrättens egna påståenden i punkt 63. Även påståendet i punkt 62 i den överklagade domen att det som avses med varumärket MOBILIX i stort sett uteslutande är olika former av telekommunikationer strider mot varuslagsförteckningen som, utan begränsning till telekommunikationer, även omfattar ackumulatorer och batterier, transformatorer och konverterare, kodare och avkodare, kodade kort och kort för kodning.

49. Beträffande jämförelsen mellan tjänsterna MOBILIX i klasserna 35, 37, 38 och 42 och de varor som omfattas av varumärket OBELIX har klaganden påstått att det som förstainstansrätten fastslog i punkt 68 i den

överklagade domen ("[d]et föreligger ... på sin höjd en låg grad av likhet mellan de tjänster som anges i registreringsansökan och som ingår i klass 38 och de tjänster som åtnjuter skydd genom de äldre rättigheterna och som ingår i klass 41") inte står i konsekvens med slutsatsen i punkt 70 i den överklagade domen att de ifrågasatt varorna och tjänsterna inte är av liknande slag och strider mot förstainstansrättens bedömning genom vilken denna inte godtog klagandens argument att samtliga varor och tjänster som avses i ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke kan sättas i samband med datorer och datorprogram (klass 9) som omfattas av det äldre varumärket (punkt 69 i den överklagade domen).

50. I den andra grundens andra del har klaganden påstått att förstainstansrätten åsidosatte artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 när rätten fann att de motstående varumärkena var olika varandra. Klaganden har åberopat denna delgrund i andra hand efter den första delgrunden. Förstainstansrätten tillämpade inte de korrekta rättsliga kriterierna vid bedömningen av varumärkeslikheten. Beträffande likheten i visuellt avseende betonade förstainstansrätten godtyckligt skillnaderna mellan varumärkena, trots att de beståndsdelar som är gemensamma enligt allmänna varumärkesrättsliga principer är mer betydelsefulla än skillnaderna. Klaganden

har påstått att vare sig förstainstansrättens bedömning av den fonetiska likheten eller av den begreppsmässiga likheten stöddes av någon omständighet som hade åberopats vid förstainstansrätten. Beträffande jämförelsen i begreppsmässigt avseende har klaganden ifrågasatt förstainstansrättens konstaterande i punkt 79 i den överklagade domen, nämligen att en "konkret ... föreställning av en populär figur gör det föga troligt att det hos målgruppen skulle kunna ske en begreppsmässig förväxling med andra mer eller mindre närstående uttryck". Förstainstansrättens resonemang är oriktigt, eftersom risken för förväxling enligt allmänna varumärkesrättsliga principer är större ju mer välkänt eller ju högre särskiljningsförmåga det äldre varumärket har.

51. Klaganden har även anmärkt mot att förstainstansrätten i punkterna 80–82 i den överklagade domen tillämpade den så kallade neutralisationsteorin. Enligt klaganden kan denna teori inte tillämpas vid den slutliga bedömningen av risken för förväxling, men däremot när de motstående varumärkena företer visuella eller fonetiska eller visuella och fonetiska likheter. Ett korrekt rättsligt kriterium skulle därför ha varit följande: Två varumärken liknar varandra (förutsatt att varorna eller tjänsterna är av samma eller liknande slag, den beslutsfattande instansen skall därför inleda bedömningen av risken för förväxling) om (en viss, hög eller fullständig) visuell likhet (som även innefattar den fonetiska likheten eller (en viss, hög eller full-

ständig) fonetisk likhet föreligger oberoende av huruvida begreppsmässig likhet föreligger. På samma sätt är två varumärken lika varandra om de är identiska eller liknar varandra i begreppsmässigt avseende, även om ingen visuell eller fonetisk likhet föreligger.

52. Klaganden har slutligen gjort gällande att förstainstansrätten missförstod klagandens argument när rätten i punkt 85 i den överklagade domen påstod att klaganden hade gjort gällande ensamrätt till att använda suffixet ix, eftersom klaganden hade påstått sig vara innehavare av en varumärkesfamilj som tillkommit på motsvarande sätt som MOBILIX, nämligen genom att en beskrivande del för en persons yrke eller verksamhet kombineras med suffixet ix. Anspelningen på mobil avlägsnar sig därmed inte från varumärkesfamiljen. Den ökar till och med risken för förväxling, eftersom den omständigheten att en varumärkesfamilj föreligger i allmänhet anses vara en särskild orsak till att risk för förväxling uppkommer även om ingen fonetisk eller visuell likhet föreligger.

53. Harmoniseringsbyrån har anfört att bland klagandens många argument utgörs den enda

rättsfrågan av huruvida förstainstansrätten i punkt 81 i den överklagade domen lagenligt kunde dra slutsatsen att de begreppsmässiga skillnaderna mellan kännetecknen i fråga kan förta verkan av de fonetiska och visuella likheterna. Förstainstansrätten gjorde emellertid en korrekt bedömning av samtliga beståndsdelar som enligt fast rättspraxis skall beaktas vid helhetsbedömningen av risken för förväxling. I enlighet med fast rättspraxis innebär denna helhetsbedömning att de begreppsmässiga och visuella skillnaderna mellan två kännetecken kan förta verkan av den ljudlighet som förekommer kännetecknen emellan, under förutsättning att innebörden av åtminstone ett av dessa kännetecken är klar och bestämd för omsättningskretsen, på så sätt att denna direkt kan uppfatta den. Resultatet av denna bedömning är ett konstaterande av faktiska omständigheter som faller utanför domstolens kontroll i samband med ett överklagande.

54. Beträffande argumentet att förstainstansrätten borde ha beaktat varumärket OBELIX renommé vid jämförelsen av de ifrågakvarande varorna, tjänsterna och kännetecknen har harmoniseringsbyrån gjort gällande att klaganden har blandat samman två begrepp, nämligen renommén hos Obelix, som är en berömd karaktär i en tecknad serie och den potentiella renommén hos varumärket OBELIX. Det finns inte någon rättslig princip eller något precedensfall som

innebär att en litterär karaktär automatiskt skall anses vara ett välkänt varumärke. Allt beror på omständigheterna i det enskilda fallet och klaganden förebringade inte någon bevisning under förfarandet vid harmoniseringsbyrån till stöd för att en berömd karaktär stegvis skulle ha förvandlats till ett välkänt varumärke. Genom att, när den fastställde det äldre varumärkets skyddsomfång inte beakta att namnet Obelix, som avser en berömd karaktär i en tecknad serie, var välkänt, tillämpade förstainstansrätten med fog den regeln att den behöriga myndigheten i ett invändningsförfarande avseende relativa registreringshinder skall begränsa bedömningen till vad parterna åberopat och yrkat.

55. Harmoniseringsbyrån har hävdat att klaganden genom att ansluta sig till de principer som förstainstansrätten har fastlagit men bestrida rättens slutsatser, har bestridit förstainstansrättens bedömning av faktiska omständigheter som emellertid faller utanför domstolens bedömning i samband med ett överklagande.

56. Beträffande påståendena att förstainstansrätten skulle ha missuppfattat omständigheterna eller bevisningen, anser harmoniseringsbyrån att förstainstansrätten korrekt återgav förteckningen över varor och tjänster och gjorde en jämförande bedömning som grundades på sådana omständigheter som typ av tillverkare och hur varorna spreds. Harmoniseringsbyrån anser att den andra grunden skall avvisas delvis. I den del som den kan prövas i sak kan den inte leda till bifall för överklagandet.

2. Bedömning

57. Det följer av artikel 225 EG och artikel 58 första stycket i domstolens stadga att ett överklagande är begränsat till rättsfrågor. Förstainstansrätten är med andra ord ensam behörig att fastställa de relevanta faktiska omständigheterna och att bedöma bevisningen. Bedömningen av de faktiska omständigheterna och bevisningen är därför inte – utom i det fall då uppgifter som underställts förstainstansrätten har missuppfattats – en rättsfråga som i sig är underställd domstolens kontroll i ett mål om överklagande.¹⁴

58. Vid tillämpning av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 måste den klagande, även i fall då det yngre varumärket är identiskt med ett äldre varumärke med mycket hög särskilningsförmåga, styrka att ifrågavarande varor eller tjänster är av liknande slag. I den ovan nämnda bestämmelsen föreskrivs nämligen att ifrågavarande varor eller tjänster måste vara av samma eller liknande slag för att det skall föreligga risk för förväxling.

59. Ifrågavarande varor eller tjänster måste vara av samma eller liknande slag för att det skall föreligga risk för förväxling. Även då det

14 — Dom av den 15 september 2005 i mål C-37/03 P, BioID mot harmoniseringsbyrån (REG 2005, s. I-7975), punkt 43.

yngre varumärket är identiskt med ett äldre varumärke med mycket hög särskiljningsförmåga är det därför nödvändigt att styrka att ifrågasvarande varor eller tjänster är av liknande slag.¹⁵

60. Under dessa omständigheter måste klagandens argument att förstainstansrätten gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att tillämpa felaktiga rättsliga kriterier eller till och med genom att inte tillämpa något rättsligt kriterium, utan endast framföra argument med motstridiga påståenden anses grundat.

61. Det framgår av en bedömning av punkterna 60–71 i den överklagade domen att förstainstansrätten efter att ha gjort en detaljerad bedömning av olika faktorer som är kännetecknande för förhållandet mellan de ifrågasvarande varorna och tjänsterna, hade fog för att utan att göra sig skyldig till felaktig rättstillämpning anse att de varor och tjänster som avses med varumärket MOBILIX inte är av liknande slag som de som omfattas av kännetecknet OBELIX.

62. Beträffande argumentet att den överklagade domen innehåller en uppenbar motsägelse mellan punkterna 62 och 63 och att punkt 63 i den överklagade domen innehåller felaktigheter, skall det konstateras

att detta argument i sak avser att ifrågasätta förstainstansrättens bedömning av omständigheterna och i verkligheten syftar till att begära att domstolen skall ersätta förstainstansrättens bedömning i punkterna 62 och 63 i den överklagade domen med sin egen. Det är således uppenbart att sökandens argument inte kan godtas.

63. Av samma skäl kan inte heller klagandens argument att förstainstansrätten inte gjorde en korrekt bedömning av varorna i klasserna 9 och 16 godtas. Med hänsyn till förstainstansrättens bedömning skall samma slutsats dras beträffande anmärkningen att förstainstansrätten nöjde sig med för att göra en bokstavlig bedömning av varorna och tjänsterna och inte beaktade det ekonomiska sambandet mellan dessa samt att den förbigick särskilt frågan huruvida omsättningskretsen anser att varor och tjänster har samma kommersiella ursprung när de utbjuds under identiska varumärken.

64. Inte heller den anmärkning kan godtas som avser frågan huruvida förstainstansrätten i punkt 81 i den överklagade domen¹⁶ kunde dra slutsatsen att skillnaderna i begreppsmässigt avseende mellan de ifrågasvarande kännetecknen i förevarande fall förtar verkan av de fonetiska och eventuella visuella likheter som angetts ovan. Det skall konstateras att förstainstansrätten i punkterna 72 och 74–80 tillämpade de kriterier som utvecklats i rättspraxis på ett riktigt sätt. Det framgår

15 — Beslut av den 9 mars 2007 i mål C-196/06 P, Alecansan mot harmoniseringsbyrån, punkt 37.

16 — Texten i denna punkt har följande lydelse: "Härav följer att de begreppsmässiga skillnaderna mellan kännetecknen i fråga i förevarande fall förtar verkan av de fonetiska och eventuella visuella likheter som angetts ovan."

vidare att förstainstansrätten konstaterade vissa faktiska omständigheter beträffande orden MOBILIX och OBELIX i punkt 79 i den överklagade domen och att klaganden vill ifrågasätta förstainstansrättens bedömning av omständigheterna och i verkligheten syftar till att begära att domstolen skall ersätta förstainstansrättens bedömning med sin egen.

65. Av vad ovan anförts framgår således att överklagandet inte kan vinna bifall på denna grund.

C — Den tredje grunden: huruvida artikel 74 i förordning nr 40/94 tillämpats på ett korrekt sätt med avseende på att varumärket OBELIX inte ansågs vara välkänt och inte ansågs ha mycket hög särskiljningsförmåga

1. Parternas argument

66. Klaganden har klandrat förstainstansrätten för att inte ha tillämpat artikel 74 i förordning nr 40/94 på ett korrekt sätt,

eftersom rätten inte godtog att varumärket OBELIX var välkänt och hade mycket hög särskiljningsförmåga. Klaganden har hävdat att förstainstansrätten inte hade någon grund för att konstatera att harmoniseringsbyrån bedömde omständigheterna och bevisningen på grund av att den var tvungen till det enligt artikel 74.1 i förordning nr 40/94, men att den fann att dessa var otillräckliga för att fastställa att det icke registrerade kännetecknet var välkänt och att det registrerade kännetecknet hade hög särskiljningsförmåga. Eftersom Orange deltog i förfarandet vid överklagandenämnden men inte bestred eller på annat sätt ifrågasatte klagandens påståenden, skulle det vara absurt att kräva att klaganden skulle förebringa all bevisning, eftersom det inte finns någon bestämmelse eller gemenskapsrättslig princip som tvingar en part att förebringa bevisning för sådant som inte ifrågasatts mellan parterna. Invändningsenheten och överklagandenämnden medgav nämligen att kännetecknet OBELIX var välkänt. Överklagandenämnden borde ha dragit slutsatsen att varumärket OBELIX har mycket hög särskiljningsförmåga och att det är välkänt. Eftersom notoriska fakta inte behöver styrkas borde dessutom samma princip tillämpas på kända varumärken.

67. Harmoniseringsbyrån anser att det är uppenbart att överklagandet inte kan bifallas på den tredje grunden. Att den faktiska grunden för överklagandenämndens bedömning är begränsad enligt artikel 74 i förordning nr 40/94 utesluter inte att överklagandenämnden beaktar notoriska fakta utöver de omständigheter som parterna åberopat under invändningsförfarandet. Vad som kan anses vara notoriskt i förevarande mål är att Obelix

är en karaktär i en tecknad serie. Detta konstaterande kan emellertid inte tillämpas i sig på varumärket OBELIX, eftersom det inte finns något precedensfall som innebär att berömda litterära karaktärer automatiskt skall anses vara välkända varumärken.

behörig att fastställa de relevanta faktiska omständigheterna och att bedöma bevisningen. Bedömningen av de faktiska omständigheterna och bevisningen är därför inte – utom i det fall då uppgifter som underställts förstainstansrätten har missuppfattats – en rättsfråga som i sig är underställd domstolens kontroll i ett mål om överklagande.

68. Även om parterna inte har invänt mot att varumärket OBELIX är välkänt är detta inte en omständighet som är bindande för förstainstansrätten. Rätten är emellertid skyldig att utreda huruvida överklagandenämnden åsidosatte förordning nr 40/94 när den i det omtvistade beslutet fann att varumärkena inte var lika varandra. I förfaranden *inter partes* vid harmoniseringsbyrån finns det inte någon princip som innebär att omständigheter som inte ifrågasätts av den andra parten skall anses styrka.

71. När en klagande har ifrågasatt förstainstansrättens tolkning eller tillämpning av gemenskapsrätten kan dock de rättsfrågor som prövades av förstainstansrätten på nytt tas upp till diskussion i målet om överklagande. Om klaganden inte på detta sätt kunde utforma sitt överklagande med stöd av grunder och argument som redan åberopats vid förstainstansrätten, skulle nämligen överklagandeinstitutet förlora en del av sin betydelse.¹⁷

2. Bedömning

69. Det skall inledningsvis anmärkas att klaganden har ifrågasatt huruvida överklagandenämndens och förstainstansrättens bedömning av huruvida varumärket är välkänt är lagenlig och korrekt i förevarande mål.

72. Med avseende på huruvida den tredje grunden är befogad skall det erinras om att harmoniseringsbyrån enligt artikel 74.1 i förordning nr 40/94 under förfarandet skall pröva sakförhållandena på eget initiativ. I ärenden om relativa registreringshinder skall prövningen emellertid vara begränsad till vad parterna åberopat och yrkat. Det skall i detta avseende betonas att den som ansöker om registrering av ett varumärke och hänvisar

70. Såsom erinrats om i punkt 57 är ett överklagande begränsat till rättsfrågor. Förstainstansrätten är med andra ord ensam

17 — Dom av den 22 juni 2006 i mål C-25/05 P, Storck mot harmoniseringsbyrån (REG 2006, s. I-5719), punkt 48.

till notoriska fakta kan bestrida riktigheten i de faktiska omständigheter avseende huruvida ett varumärke är välkänt som överklagandenämnden gör gällande vid förstainstansrätten.

D — Den fjärde grunden: huruvida artikel 63 i förordning nr 40/94 och artikel 135.4 i förstainstansrättens rättegångsregler tillämpats på ett korrekt sätt med avseende på att talan inte vunnit bifall på yrkandet om ogiltigförklaring av det angripna beslutet på grund av att artikel 8.5 i förordning nr 40/94 inte tillämpats

73. När förstainstansrätten fann att vissa fakta som överklagandenämnden hade grundat sitt beslut på var notoriska, bland annat att kännetecknet OBELIX var välkänt, utgör detta ett konstaterande av faktiska omständigheter som, utom i det fall då uppgifterna har missuppfattats, faller utanför domstolens kontroll i ett mål om överklagande.¹⁸ I förevarande mål framgår det inte att något skulle ha missuppfattats.

1. Parternas argument

74. Förstainstansrätten gjorde sig således inte skyldig till felaktig rättstillämpning när den i punkterna 32–36 i den överklagade domen fann att den rättsliga bedömningen avseende huruvida kännetecknet OBELIX var välkänt och hade hög särskiljningsförmåga inte styrkts genom de faktiska omständigheterna eller bevisningen.

75. Överklagandet kan således inte bifallas på den tredje grunden.

76. Förstainstansrätten underlät att tillämpa artikel 63 i förordning nr 40/94 och artikel 135.4 i förstainstansrättens rättegångsregler på ett riktigt sätt när rätten avisade klagandens yrkande om ogiltigförklaring av det angripna beslutet på grund av att överklagandenämnden inte hade tillämpat artikel 8.5 i förordning nr 40/94. Förstainstansrätten gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att grunda sin bedömning på en felaktig tolkning av föremålet för talan och beaktade inte omständigheten att överklagandenämnden inte kunde begränsa sig till att pröva de omständigheter och den bevisning som åberopats vid nämnden, utan var skyldig att bedöma omständigheter som åberopats i första instans även om denna fråga inte uttryckligen hade nämnts i grunderna för talan.

¹⁸ — *Ibidem*, punkt 53.

77. Klaganden har gjort gällande att de argument som denne åberopade vid överklagandenämnden visserligen avsåg artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, men att det vid en rimlig tolkning av de handlingar som ingavs under invändningsförfarandet och förfarandet i samband med överklagandet framgår att klaganden fortfarande påstod sig vara innehavare av varumärket OBELIX som samtidigt åtnjöt skydd som registrerat gemenskapsvarumärke, som välkänt varumärke i den mening som avses i artikel 8.2 c i förordning nr 40/94 och som ett känt varumärke. Klaganden har hela tiden hävdat att ett varumärke som är välkänt och som omfattas av artikel 8.2 c i förordning nr 40/94 även är känt i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 40/94.

78. Överklagandenämndens konstaterande att klaganden uttryckligen begränsade sin talan till frågor avseende artikel 8.1 i förordning nr 40/94 är oriktigt, vilket klaganden anförde vid förstainstansrätten. För att visa att varumärken som skyddas av artikel 8.2 och 8.5 i förordning nr 40/94 har samband med varandra anförde klaganden vid förstainstansrätten vidare att den ena eller den andra av dessa bestämmelser i dag har samma innebörd. Förstainstansrätten fann att detta

yrkande inte kunde prövas i sak och prövade inte detta argument.

79. Harmoniseringsbyrån har svarat att det är uppenbart att talan inte kan vinna bifall på denna grund. I sitt meddelande om invändning grundade klaganden sin invändning på två grunder genom att kryssa i lämpliga rutor – risk för förväxling med ett äldre varumärke och att användningen utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för ett äldre varumärkes särskiljningsförmåga eller renommé – när klaganden ingav handlingar till stöd för invändningen. Klaganden åberopade emellertid inte den sistnämnda grunden för invändning som avser artikel 8.5 i förordning nr 40/94. Trots bristande bevisning angav invändningsenheten att det inte var nödvändigt att pröva huruvida det fanns grund för invändningen med avseende på artikel 8.5 i förordning nr 40/94, eftersom kännetecknen inte liknade varandra. När detta beslut överklagades yrkade klaganden inte att överklagandenämnden skulle tillämpa artikel 8.5 i förordning nr 40/94 och nämnde inte heller den bestämmelsen i sina grunder. Med beaktande av vad ovan anförts och av att klaganden inte identifierade det äldre varumärke, vars särskiljningsförmåga eller renommé skulle lida skada genom ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke, fann överklagandenämnden att de handlingar som ingetts i samband med invändningsförfarandet syftade till att visa att det äldre oregistrerade varumärket var välkänt som angavs vara en av de äldre rättigheterna eller eventuellt att det registrerade varumärket hade hög särskiljningsförmåga, men inte att det var välkänt

i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 40/94. Överklagandenämnden avgjorde således inte frågan huruvida artikel 8.5 i förordning nr 40/94 var tillämplig.

yrkade att beslutets lagenlighet skulle prövas i enlighet med artikel 8.5 i förordning nr 40/94. Av överklagandenämndens angripna beslut,¹⁹ parternas skriftväxling i samband med att talan väcktes vid förstainstansrätten samt av den överklagade domen och förstainstansrättens förhandlingsrapport framgår nämligen att grunden att artikel 8.5 i förordning nr 40/94 inte tillämpats på ett korrekt sätt åberopades för första gången vid förstainstansrätten.

80. I stället för att göra gällande att överklagandenämnden hade överträtt artikel 74 i förordning nr 40/94 genom att underlåta att göra en prövning mot bakgrund av artikel 8.5 i förordning nr 40/94, hävdade klaganden i sin ansökan till förstainstansrätten att överklagandenämnden hade åsidosatt artikel 8.5 i förordning nr 40/94. Eftersom överklagandenämnden inte hade gjort någon prövning mot bakgrund av artikel 8.5 i förordning nr 40/94 fann förstainstansrätten mot bakgrund av artikel 135.4 i förstainstansrättens rättegångsregler med fog att ett yrkande om prövning enligt denna bestämmelse inte kunde prövas i sak.

82. Det skall, såsom klaganden har betonat,²⁰ anmärkas att det är ganska svårt att skilja mellan välkända och kända varumärken. Det finns nämligen en likhet mellan å ena sidan artikel 8.1 och 8.2 och å den andra artikel 8.5 i förordning nr 40/94. Det går emellertid inte att ur den omständigheten att det i artikel 8.2 c i förordning nr 40/94 hänvisas till välkända varumärken, dra den slutsatsen att detta även avser hänvisningen i artikel 8.5 i förordning nr 40/94 som avser det förhållandet att varor och tjänster som inte är av liknande slag omfattas av två varumärken, varav det ena är välkänt inom gemenskapen. Att tolka artikel 8.5 i förordning nr 40/94 som en fortsättning på artikel 8.1 och 8.2 i samma förordning och att tolka dessa så, att de måste prövas tillsammans även om artikel 8.5 inte har åberopats vid harmoniseringsbyrån skulle innebära att tillämpningsområdet för artikel 8.5 i förordning nr 40/94 inte tillämpades på ett korrekt sätt. Vid en systematisk tolkning framgår det både av den interna och av den externa systematiken i artikel 8 i förordning nr 40/94 att det är fråga om olika kriterier i punkterna 1, 2 och 5. Av den externa systematiken, det vill säga textens struktur, framgår tydligt att punkterna 1, 2 och

2. Generaladvokatens bedömning

81. Det skall inledningsvis konstateras att klaganden vare sig i sin invändning eller i överklagandet till överklagandenämnden

19 — Fjärde överklagandenämndens beslut av den 14 juli 2003, ärende R 559/2002 – 4, punkt 7.

20 — Överklagandet, punkt 143.

5 i artikel 8 är klart avgränsade. Av den interna systematiken, det vill säga hur textens innehåll har sammanställts, framgår att dessa punkter har olika syften.²¹

83. Eftersom klaganden inte har bestridit lagenligheten hos invändningsenhetens och överklagandenämndens beslut med avseende på artikel 8.5 i förordning nr 40/94 kan klaganden inte avhjälpa sin egen brist genom att hänvisa till liknande bestämmelser.

84. I mål om ogiltigförklaring av det beslut som avses i en talan vid gemenskapsdomstolen skall lagenligheten av den angripna rättsakten prövas i förhållande till de faktiska och rättsliga omständigheter som förelåg vid den tidpunkt då rättsakten antogs.²² Detsamma gäller mål i enlighet med artikel 63 i förordning nr 40/94. Det följer nämligen av fast rättspraxis att talan som förs med stöd av denna artikel syftar till att, i den mening som avses i artikel 63 i förordning nr 40/94, pröva lagenligheten av de beslut som harmoniseringsbyråns överklagandenämnder fattar. Även om det i artikel 63.3 i förordning nr 40/94 föreskrivs att förstainstansrätten ”skall vara behörig att undanröja eller ändra ett överklagat beslut” skall denna punkt läsas

mot bakgrund av artikel 63.2, i vilken det föreskrivs att ett ”överklagande får grundas på bristande behörighet, åsidosättande av väsentliga formföreskrifter, åsidosättande av fördraget, av denna förordning eller av någon rättsregel som gäller deras tillämpning eller rörande maktmissbruk”, och i samband med artiklarna 229 EG och 230 EG. Den lagenlighetskontroll som förstainstansrätten gör av ett beslut från en överklagandenämnd skall således ske med ledning av de rättsfrågor som tagits upp inför överklagandenämnden.²³ Det är emellertid utrett att artikel 8.5 inte angavs bland de rättsfrågor som framlades vid överklagandenämnden.

85. Förstainstansrätten prövade således inte förevarande grund avseende huruvida artikel 63 i förordning nr 40/94 och förstainstansrättens rättegångsregler tillämpats på ett korrekt sätt med avseende på att talan inte vunnit bifall på yrkandet om ogiltigförklaring av det angripna beslutet på grund av att artikel 8.5 i förordning nr 40/94 inte tillämpats, eftersom denna grund inte hade åberopats under det administrativa förfarandet vid harmoniseringsbyrån.

86. Förstainstansrätten åsidosatte inte artikel 63 i förordning nr 40/94 och artikel 135.4 i förstainstansrättens rättegångsregler genom att avvisa denna grund avseende artikel 8.5 i förordning nr 40/94 och genom att

21 — Beträffande begreppen intern och extern, se Heck, P., *Das Problem der Rechtsgewinnung, Gesetzesauslegung und Interessenjurisprudenz, Begriffsbildung und Interessenjurisprudenz*, Berlin, Zürich, 1968, s. 188–189.

22 — Dom av den 7 februari 1979 i de förenade målen 15/76 och 16/76, Frankrike mot kommissionen (REG 1979, s. 321; svensk specialutgåva, volym 4, s. 287), punkt 7. I detta mål ifrågasatte Republiken Frankrike lagenligheten hos vissa beslut om avslutande av räknenskaperna som lagts fram av Republiken Frankrike med avseende på utgifter för räknescaperna 1971 och 1972 som finansierats av Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGF) med åberopande av att jämkning skulle ske efter det att beslut fattats om att avvikelser konstaterats.

23 — Förstainstansrättens dom av den 31 maj 2005 i mål T-373/03, Solo Italia mot harmoniseringsbyrån – Nuova Sala (PARMI-TALIA) (REG 2005, s. II-1881), punkt 25.

inte pröva yrkandet om ogiltigförklaring av det angripna beslutet på grund av att artikel 8.5 i förordning nr 40/94 inte tillämpats. Talan kan inte bifallas på denna grund.

välkänt. Under förhandlingen vid förstainstansrätten anförde klaganden att oavsett om förstainstansrätten biföll förstahandsyrkandet att överklagandenämnden hade åsidosatt artikel 8.5 i förordning nr 40/94 eller själv avgjorde yrkandet avseende artikel 8.5 i förordning nr 40/94 borde den återförvisa målet till överklagandenämnden för att ge klaganden möjlighet att styrka sitt påstående vid överklagandenämnden.

E — Den femte grunden: huruvida artikel 63 i förordning nr 40/94 och artiklarna 44, 48 och 135.4 i förstainstansrättens rättegångsregler tillämpats på ett riktigt sätt genom att klagandens yrkande att målet skulle återförvisas till överklagandenämnden avvisades

1. Parternas argument

87. Klaganden anser att artikel 63 i förordning nr 40/94 och artiklarna 44, 48 och 135.4 i förstainstansrättens rättegångsregler åsidosattes i förstainstansrättens dom, eftersom det yrkande avvisades som åberopats i andra hand under förhandlingen och som syftade till att förstainstansrätten skulle återförvisa målet till överklagandenämnden för att ge klaganden möjlighet att visa att varumärket OBELIX var

88. Klaganden har först och främst hävdat att yrkandet att målet skulle återförvisas till överklagandenämnden för att ge klaganden möjlighet att styrka sitt påstående som grundades på artikel 8.5 i förordning nr 40/94 inte är ett ”nytt” yrkande, utan ett andrahandsyrkande efter det förstahandsyrkande som grundades på artikel 8.5 i förordning nr 40/94. Detta andrahandsyrkande ryms med nödvändighet inom förstahandsyrkandet och utgör därför inte ett ”nytt” yrkande i den mening som avses i den överklagade domen. För det andra förefaller förstainstansrätten upprätthålla begreppet föremål som används i artikel 135.4 i förstainstansrättens rättegångsregler och som ändras varje gång ett yrkande läggs till det ursprungliga yrkandet oavsett dettas art eller sammanhang. Föremålet för tvisten vid överklagandenämnden utgjordes av huruvida MOBILIX, med hänsyn till klagandens invändning på grundval av varumärket OBELIX, kunde registreras som gemenskapsvarumärke för alla eller vissa av de varor som det söktes registrerat för. Klaganden har inte ändrat detta föremål och huvudyrkandet att överklagandenämndens angripna beslut skall ogiltigförklaras omfattade med nödvändighet samtliga härtill hänförliga yrkanden.

89. Klaganden har betonat att artikel 44 i förstainstansrättens rättegångsregler inte innebär vare sig ett uttryckligt eller underförstått förbud mot att i ett huvudyrkande precisera andrahandsyrkanden i ett senare skede av förfarandet, efter det att ansökan har lämnats in. Inte heller artikel 48 i förstainstansrättens rättegångsregler innehåller något sådant förbud.

90. Harmoniseringsbyrån har hävdatt att det är uppenbart att talan inte kan vinna bifall på denna grund. Andrahandsyrkandet innehåller dessutom en ny grund enligt vilken överklagandenämnden åsidosatte artikel 74.1 i förordning nr 40/94 genom att inte pröva huruvida artikel 8.5 i förordning nr 40/94 var tillämplig. Denna grund åberopades först när klaganden förstod att talan inte kunde prövas på grunden avseende åsidosättande av artikel 8.5. Eftersom andrahandsyrkandet åberopades först under förhandlingen hade förstainstansrätten fog för att avvisa det med stöd av artiklarna 44 och 48 i förstainstansrättens rättegångsregler.

2. Generaladvokatens bedömning

91. Såsom erinrats om i punkterna 57 och 70 i fråga om eventuella oegentligheter i förfarandet är överklagandet begränsat till rätts-

frågor enligt lydelsen i artikel 225.1 EG och artikel 58 första stycket i domstolens stadga. Enligt den sistnämnda bestämmelsen kan ett överklagande endast grundas på bristande behörighet hos förstainstansrätten, på rättegångsfel som kränker den överklagandes intressen eller på att förstainstansrätten har åsidosatt gemenskapsrätten.²⁴ Domstolen är således behörig att kontrollera om rättegångsfel som kränker klagandens intressen har begåtts vid förstainstansrätten, och domstolen skall säkerställa att de allmänna rättsgrundsatser och processuella regler som är tillämpliga i fråga om bevisbördan och bevisningen har iakttagits.²⁵

92. I de yrkanden som avses i artikel 38.1 i domstolens rättegångsregler och artikel 44.1 d i förstainstansrättens rättegångsregler materialiseras föremålet för yrkandet²⁶ och de innehåller det beslut som sökanden vill att gemenskapsdomstolen skall fatta.²⁷ Dessa yrkanden utgör således en del av föremålet för tvisten och skall utformas i ansökan.

24 — Dom av den 17 december 1998 i mål C-185/95 P, Baustahlgewebe mot kommissionen (REG 1998, s. I-8417), punkt 18.

25 — Dom av den 15 juni 2000 i mål C-13/99 P, TEAM mot kommissionen (REG 2000, s. I-4671), punkt 36.

26 — Rideau J. och Picod F., *Code des procédures juridictionnelles de l'Union européenne*, andra upplagan, Paris, 2002, s. 592.

27 — Ovan angivna Lenaerts, K., Arts, D., Maselis, I. och Bray R., s. 553.

93. Om gemenskapsdomstolen tar upp andrahandsyrkanden till prövning (eventualiter), innebär detta att de förstahandsyrkanden ogillas (principaliter) som åberopats i ansökan.²⁸ Situationen är annorlunda om andrahandsyrkandena åberopas under förfarandet eller till och med under förhandlingen. Trots att sådana yrkanden åberopas i andra hand utgör de nämligen nya yrkanden som ändrar föremålet för tvisten, eftersom de uttrycker en begäran som framställs efter utgången av den frist som utgör tvingande rätt och som föreskrivs för att väcka talan som skall prövas om de yrkanden ogillas som åberopats *principaliter*.

94. Enligt fast rättspraxis får en klagande med stöd av artikel 42.2 första stycket i domstolens rättegångsregler i undantagsfall åberopa nya grunder till stöd för yrkanden som framställdes i ansökan. Den ovannämnda bestämmelsen ger däremot inte klaganden möjlighet att framställa nya yrkanden.²⁹ På samma sätt finns det enligt bestämmelser som motsvarar artikel 48.2 i förstainstansrättens rättegångsregler under vissa förutsättningar möjlighet att åberopa nya grunder under rättegången. Dessa bestämmelser kan emellertid inte under några omständigheter tolkas så, att klagandeparten får framställa nya yrkanden vid gemenskapsdomstolen och därmed ändra föremålet för talan.³⁰

28 — Se ovannämnda Rideau, J. och Picod, F., *Code des procédures juridictionnelles de l'Union européenne*, s. 592. För doktrinen beträffande andrahandsyrkanden, se ovan angivna Rosenberg, L., Schwab, K.-H. och Gottwald, P., s. 649.

29 — Dom av den 18 oktober 1979 i mål 125/78, GEMA mot kommissionen (REG 1979, s. 3173; svensk specialutgåva, volym 4, s. 579), punkt 26.

30 — Förstainstansrättens dom av den 18 september 1992 i mål T-28/90, Asia Motor France m.fl. mot kommissionen (REG 1992, s. II-2285), punkt 43.

95. Omformuleringar av ursprungliga yrkanden är emellertid tillåtna under förutsättning att de endast innebär att yrkanden i ansökan preciseras eller att de omformulerade yrkandena hamnar bakom de ursprungliga yrkandena.³¹

96. Det skall därför undersökas om det andrahandsyrkande som klaganden framställde under förhandlingen vid förstainstansrätten utgör en omformulering av tidigare yrkanden eller ett nytt yrkande.

97. I sitt andrahandsyrkande yrkade klaganden i sak att förstainstansrätten skulle återförvisa målet till överklagandenämnden för att ge klaganden möjlighet att styrka att varumärket var välkänt i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 40/94 och att förstainstansrätten skulle förelägga harmoniseringsbyrån att pröva klagandens påståenden i sak. Det skall anges att andrahandsyrkandet inte syftar till att precisera följderna av en ogiltigförklaring, såsom klaganden har gjort gällande, utan att ett föreläggande skall riktas till harmoniseringsbyrån. Harmoniseringsbyrån är enligt artikel 63.6 i förordning nr 40/94 skyldig att vidta de åtgärder som

31 — Förstainstansrättens dom av den 21 oktober 1998 i mål T-100/96, Vicente-Núñez mot kommissionen (REG FP 1998, s. I-A-591 och s. II-1779), punkt 51, och av den 2 juni 2005 i mål T-177/03, Strohm mot kommissionen (REG FP 2005, s. I-A-147 och II-651), punkt 21.

krävs för att följa gemenskapsdomstolens dom. Det ankommer därför inte på förstainstansrätten att rikta förelägganden till harmoniseringsbyrån. Det åligger harmoniseringsbyrån att rätta sig efter domslutet och domskälen i förstainstansrättens dom.³²

F — Den sjätte grunden: huruvida artikel 63 i förordning nr 40/94 och artikel 135.4 i förstainstansrättens rättegångsregler tillämpats på ett riktigt sätt på grund av att vissa handlingar inte tilläts

98. Det skall konstateras att klaganden således framställde ett nytt yrkande som ett andrahandsyrkande och i detta begärde att ett föreläggande skulle riktas till harmoniseringsbyrån. Klaganden har därmed försökt ändra föremålet för tvisten.

1. Parternas argument

99. Förstainstansrätten kunde därför rättsenligt och utan att göra sig skyldig till felaktig rättstillämpning avvisa det andrahandsyrkande som framställdes under förhandlingen, eftersom detta utgjorde ett nytt yrkande.

101. Klaganden har hävdat att förstainstansrätten åsidosatte artikel 63 i förordning nr 40/94 och artikel 135.4 i förstainstansrättens rättegångsregler, eftersom rätten inte tillät vissa handlingar som ingavs för första gången vid förstainstansrätten. Enligt sökanden innehåller rättegångsreglerna nämligen inte något förbud mot att förelägga bevisning vid förstainstansrätten.

100. Överklagandet kan inte bifallas på denna grund.

32 — Förstainstansrättens dom av den 31 januari 2001 i mål T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mot harmoniseringsbyrån (Giroform) (REG 2001, s. II-433), punkt 33, av den 27 februari 2002 i mål T-34/00, Eurocool Logistik mot harmoniseringsbyrån (EUROCOOL) (REG 2002, s. II-683), punkt 12, av den 3 juli 2003 i mål T-129/01, Alejandro mot harmoniseringsbyrån – Anheuser-Busch (BUDMEN) (REG 2003, s. II-2251), punkt 22, och förstainstansrättens beslut av den 6 september 2006 i mål T-366/04, Hensotherm mot harmoniseringsbyrån (REG 2006, s. II-65), punkt 17.

102. Klaganden har kritiserat begreppet föremålet för tvisten i artikel 135.4 i förstainstansrättens rättegångsregler som denna upprätthåller. De omständigheter som klaganden har åberopat till stöd för sina argument utgör nämligen inte en del av

”föremålet”, utan är bevisning i målet. Den enda anledningen till att klaganden förebringade ny bevisning vid förstainstansrätten var att överklagandenämnden, som är den sista instansen i det administrativa förfarandet, ansåg denna bevisning vara otillräcklig för att styrka klagandens påståenden.

103. Enligt klaganden är det oförenligt med förstainstansrättens roll som den första rättsliga instans som skall kontrollera lagenligheten i harmoniseringsbyråns beslut att underlåta att beakta bevisning som förebringats vid den.

104. Harmoniseringsbyrån har erinrat om att förstainstansrättens roll består i att pröva lagenligheten av överklagandenämndernas beslut och inte att undersöka huruvida den vid tidpunkten för sitt avgörande av en talan mot ett beslut som fattats av en av harmoniseringsbyråns överklagandenämnder lagligen kan fatta ett nytt beslut som har samma innehåll som det beslut mot vilket talan förs. Härav följer att harmoniseringsbyrån inte kan klandras för något rättsstridigt förfarande med avseende på faktiska omständigheter som inte har åberopats vid denna. Faktiska omständigheter som åberopats vid förstainstansrätten men som inte dessförinnan har åberopats vid harmoniseringsbyrån kan inte godtas.

2. Bedömning

105. Såsom erinrats om i punkterna 57, 70 och 91 är ett överklagande begränsat till rättsfrågor. Förstainstansrätten är med andra ord ensam behörig att fastställa de relevanta faktiska omständigheterna och att bedöma bevisningen. Bedömningen av de faktiska omständigheterna och bevisningen är därför inte – utom i det fall då uppgifter som underställts förstainstansrätten har missuppfattats – en rättsfråga som i sig är underställd domstolens kontroll i ett mål om överklagande.

106. Vid överklagande är domstolen varken behörig att fastställa vilka faktiska omständigheter som är relevanta eller, i princip, att bedöma den bevisning som förstainstansrätten godtog till stöd för dessa omständigheter. När dessa bevis har förebringats på rätt sätt och när allmänna rättsgrundsatser och processregler avseende bevisbördan och förebringande av bevisning har följts, är det nämligen endast förstainstansrätten som är behörig att avgöra bevisvärdet av den bevisning som förebringats. När denna bevisning inte har missuppfattats utgör denna bedömning således inte en rättsfråga som i sig kan kontrolleras av domstolen.³³

33 — Dom av den 25 januari 2007 i de förenade målen C-403/04 P och C-405/04 P, Sumitomo Metal Industries Ltd (C-403/04 P) och Nippon Steel Corp. (C-405/04 P) mot kommissionen (REG 2007, s. I-729), punkt 38.

107. Trots att klaganden har hänvisat till frågan huruvida förstainstansrättens rättegångsregler tillämpades på ett riktigt sätt när bevisning i form av fem handlingar avvisades, är det i verkligheten fråga om en grund som avser missuppfattning av bevisningen.

108. I förevarande mål framgår det inte att bevisningen har missuppfattats och inte heller att förstainstansrättens rättegångsregler inte har tillämpats på ett riktigt sätt.

109. Även om det antas att det genom de fem handlingar som klaganden ingav till förstainstansrätten kan visas att kännetecknet OBELIX är välkänt, ingavs dessa handlingar inte till harmoniseringsbyrån i samband med förfarandet inför det angripna beslutet och behandlades inte i tid, det vill säga före det att det angripna beslutet fattades. I mål om ogiltigförklaring av det beslut som avses i en talan vid gemenskapsdomstolen skall lagenligheten av den angripna rättsakten prövas i förhållande till de faktiska och rättsliga omständigheter som förelåg vid den tidpunkt då rättsakten antogs.³⁴

110. Förstainstansrätten avsåg att betona att det var fråga om ett mål om ogiltigförklaring

och hänvisade i punkt 16 i sin dom till artikel 135.4 i förstainstansrättens rättegångsregler. Det är emellertid utrett att de fem handlingarna inte ingavs till harmoniseringsbyrån. För att beaktas skulle dessa ha ingetts under det administrativa förfarandet vid harmoniseringsbyrån.

111. Den sjätte grunden skall lämnas utan avseende.

112. Överklagandet skall ogillas i sin helhet.

V — Rättegångskostnader

113. Enligt artikel 69.2 i domstolens rättegångsregler, som enligt artikel 118 skall tillämpas i mål om överklagande, skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Om överklagandet i enlighet med mitt förslag ogillas i sin helhet, skall således klaganden förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

³⁴ — Domen i de ovan i fotnot 22 nämnda förenade målen Frankrike mot kommissionen, punkt 7.

VI — Förslag till avgörande

114. Mot bakgrund av vad ovan anförts föreslår jag att domstolen skall

- 1) ogilla överklagandet, och
- 2) förplikta Les Éditions Albert René SARL att ersätta rättegångskostnaderna.