

ROZSUDEK SOUDU (pátého senátu)

9. července 2008 \*

Ve věci T-304/06,

**Paul Reber GmbH & Co. KG**, se sídlem v Bad Reichenhall (Německo), zastoupená  
O. Spuhlerem, advokátem,

žalobkyně,

proti

**Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)**,  
zastoupenému G. Schneiderem, jako zmocněncem,

žalovanému,

přičemž další účastníci řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší  
účastnice řízení před Soudem, je

\* Jednací jazyk: němčina.

**Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG**, se sídlem v Kilchberg (Švýcarsko),  
zastoupená R. Langem a G. Hildem, advokáty,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 8. září 2006 (věc R 97/2005-2), týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG a Paul Reber GmbH & Co. KG,

SOD PRVNÍHO STUPNĚ  
EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (pátý senát),

ve složení M. Vilaras (zpravodaj), předseda, M. Prek a V. Ciucă, soudci,  
vedoucí soudní kanceláře: K. Andová, rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Soudu dne 10. listopadu 2006,

s přihlédnutím k vyjádření OHIM k žalobě došlému kanceláři Soudu dne 12. března 2007,

s přihlédnutím k vyjádření vedlejší účastnice k žalobě došlému kanceláři Soudu dne 23. února 2007,

po jednání konaném dne 5. března 2008,

vydává tento

## **Rozsudek**

### **Skutečnosti předcházející sporu**

- 1 Dne 8. března 1996 podala Paul Reber GmbH & Co. KG, která je žalobkyní v projednávané věci, u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) přihlášku ochranné známky Společenství na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů.
- 2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je slovní označení Mozart.
- 3 Výrobky, pro které byl zápis požadován, spadají do třídy 30 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a odpovídají následujícímu popisu: „Jemné pečivo a cukrovinky, čokoládové výrobky, cukroví“.
- 4 Přihláška ochranné známky Společenství byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 25/98 ze dne 6. dubna 1998.

- 5 Dne 27. května 1998 zaslala Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, která je vedlejší účastnicí v projednávané věci, OHIM ve smyslu článku 41 nařízení č. 40/94 jakožto třetí strana písemné vyjádření, ve kterém uvedla, že podle ní musí být zápis sporné ochranné známky zamítnut na základě čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, jelikož uvedená ochranná známka popisuje výrobky, kterých se týká přihláška k zápisu.
- 6 Sporná ochranná známka byla přesto dne 26. ledna 2000 zapsána jako ochranná známka Společenství pod číslem 21 071.
- 7 Dopisem ze dne 21. září 2000, který OHIM obdržel dne 27. září 2000, Landgericht München I (regionální soud v Mnichově I, Německo) jakožto soud pro ochranné známky Společenství ve smyslu článku 91 nařízení č. 40/94 v souladu s čl. 96 odst. 4 téhož nařízení informoval OHIM o tom, že v rámci u něj probíhajícího sporu mezi žalobkyní a Conditorei Coppenrath & Wiese GmbH & Co. KG (dále jen „Coppenrath“) tato posledně uvedená společnost dne 30. srpna 2000 podala vzájemný návrh na prohlášení neplatnosti sporné ochranné známky.
- 8 Dopisem ze dne 17. listopadu 2000, který OHIM obdržel dne 22. listopadu 2000, Landgericht München I předal OHIM stejnopis svého rozsudku ze dne 15. listopadu 2000, kterým výše uvedenému vzájemnému návrhu vyhověl a spornou ochrannou známku prohlásil za neplatnou.
- 9 Dne 14. listopadu 2002 vedlejší účastnice podala u OHIM na základě článku 55 nařízení č. 40/94 návrh na prohlášení neplatnosti sporné ochranné známky z důvodu, že byl při jejím zápisu porušen čl. 7 odst. 1 písm. c) vykládaný ve vzájemném spojení s čl. 51 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení.

- 10 Dopisem ze dne 14. srpna 2003 OHIM informoval Landgericht München I o tom, že podání vzájemného návrhu na prohlášení neplatnosti sporné ochranné známky u tohoto soudu bylo zapsáno do rejstříku ochranných známek Společenství dne 13. srpna 2003 a bude v blízké době zveřejněno ve *Věstníku ochranných známek Společenství*.
- 11 Dopisem ze dne 2. září 2003, který OHIM obdržel dne 8. září 2003, Oberlandesgericht München (vrchní regionální soud v Mnichově) předal OHIM stejnopis svého rozsudku ze dne 26. července 2001, kterým rozsudek Landgericht München I ze dne 15. listopadu 2000 zrušil a vzájemný návrh na prohlášení neplatnosti sporné ochranné známky podaný Coppenrath zamítl. Podle téhož dopisu rozsudek ze dne 26. července 2001 nabyl právní moci.
- 12 Rozhodnutím ze dne 21. prosince 2004 zrušovací oddělení návrhu vedlejší účastnice na prohlášení neplatnosti vyhovělo, a v důsledku toho spornou ochrannou známku prohlásilo za neplatnou.
- 13 Úvodem zrušovací oddělení konstatovalo, že ustanovení čl. 55 odst. 3 nařízení č. 40/94, podle něhož „[n]ávrh na [...] prohlášení neplatnosti je nepřipustný, pokud bylo soudem členského státu rozhodnuto mezi stejnými účastníky o návrhu týkajícím se stejného předmětu a stejného důvodu a toto rozhodnutí je pravomocné“, nebrání podání sporného návrhu na prohlášení neplatnosti. Ačkoli se sice rozsudek Oberlandesgericht München ze dne 26. července 2001 týkal stejné ochranné známky Společenství a stejného důvodu prohlášení neplatnosti, nic to nemění na tom, že účastníci tohoto sporu nebyli stejní jako účastníci řízení v projednávané věci, poněvadž účastníky sporu, v rámci něhož byl vydán předmětný rozsudek, byla žalobkyně a Coppenrath, a nikoli žalobkyně a vedlejší účastnice (bod 8 rozhodnutí zrušovacího oddělení).

- 14 Pokud jde o věc samou, zrušovací oddělení mělo za to, že sporná ochranná známka popisuje všechny dotčené výrobky ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, jelikož je tvořena výlučně údajem označujícím druh a jakost uvedených výrobků. Vycházelo v podstatě z okolností, že jednak v Německu a Rakousku je výraz „Mozartkugel“ (Mozartova koule) užíván k označení marcipánových a pralinkových koulí obalených v čokoládě, a jednak jméno Mozart, posuzované zvláště, i nadále popisuje uvedený výrobek, neboť skutečnost, že jde o „Kugel“ (koule), zjevně a přímo vyplývá z jejího vnějšího tvaru. Zrušovací oddělení rovněž odmítlo použít řešení přijaté ve výše citovaném rozsudku Oberlandesgericht München a vysvětlilo důvody, pro které má za to, že rozhodnutí třetího odvolacího senátu OHIM ze dne 10. dubna 2002 (věc R 953/2001-3) uplatněné žalobkyní není v projednávaném případě relevantní. Krom toho analyzovalo výsledky průzkumu mínění předloženého žalobkyní a dospělo k závěru, že nemohou vyvrátit jeho závěr ohledně popisného charakteru sporné ochranné známky.
- 15 Dne 25. ledna 2005 podala žalobkyně proti rozhodnutí zrušovacího oddělení k OHIM odvolání na základě článků 57 až 62 nařízení č. 40/94.
- 16 Rozhodnutím ze dne 8. září 2006, doručeným žalobkyni dne 11. září 2006 (dále jen „napadené rozhodnutí“), druhý odvolací senát odvolání zamítl. Odvolací senát měl v podstatě za to, že přihlášená ochranná známka je „objektivním čistě popisným údajem pro dotčené výrobky“. V tomto ohledu uvedl, že rozhodnutí zrušovacího oddělení je „podrobně odůvodněno“ a že se odvolací senát sám „připojuje k tomuto odůvodnění a jen málo by k němu dodal“ (bod 16 napadeného rozhodnutí). Jelikož žalobkyně uznala, že výraz „Mozartkugeln“ má v Německu a Rakousku druhový a popisný charakter, je „obtížné uvěřit, že se němečtí a rakouští spotřebitelé, kteří se se jménem Mozart setkají na obalu výrobku v cukrárně nebo oddělení supermarketu s čokoládo-

vými výrobky, nebudou domnívat, že jsou jim nabízeny Mozartkugeln (Mozartovy koule)“ (body 21 a 22 napadeného rozhodnutí).

### **Návrhová žádání účastníků řízení**

17 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

- zrušil napadené rozhodnutí;
  
- podpůrně napadené rozhodnutí zrušil v rozsahu nezbytném pro omezení popisu výrobků, pro které je sporná ochranná známka zapsána, následujícím způsobem: „Jemné pečivo a cukrovinky, čokoládové výrobky, cukroví, všechny výše uvedené výrobky s výjimkou speciality nazvané ‚Mozartkugeln‘, tj. marcipánových a pralinkových koulí obalených v čokoládě“;
  
- uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

18 OHIM navrhuje, aby Soud:

- zamítl žalobu;

- uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

19 Vedlejší účastnice navrhuje, aby Soud žalobu zamítl.

### **K přípustnosti podpůrného návrhového žádání žalobkyně**

#### *Argumenty účastníků řízení*

20 OHIM, podporovaný vedlejší účastníci, uvádí, že podpůrné návrhové žádání žalobkyně je nepřipustné. Zaprvé toto návrhové žádání mění předmět řízení, a je tudíž v rozporu s čl. 135 odst. 4 jednacího řádu Soudu. Zadruhé u OHIM nebyl podán žádný návrh ve smyslu čl. 44 odst. 1 nařízení č. 40/94 za účelem omezení seznamu výrobků, na které se vztahuje sporná ochranná známka. Zatřetí nelze připustit, že pokud je zápis ochranné známky požadován pro dané výrobky nebo služby, příslušný orgán by mohl zapsat ochrannou známku pouze v rozsahu, v němž uvedené výrobky nebo služby nevykazují určitou vlastnost.

21 Žalobkyně se domnívá, že její podpůrné návrhové žádání je přípustné. Jednak toto návrhové žádání s konečnou platností závisí na vnitřní podmínce řízení, na niž účastníci řízení nemají žádný vliv, a sice případném potvrzení napadeného rozhodnutí Soudem. Krom toho majitel ochranné známky Společenství může kdykoli omezit seznam výrobků, na které se vztahuje jeho ochranná známka. Vzhledem k tomu, že podpůrné návrhové žádání tak bylo předloženo v žalobě, nelze jej považovat za opožděné.



*Závěry Soudu*

- 22 Je třeba připomenout, že podle čl. 26 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 musí přihláška ochranné známky Společenství obsahovat seznam výrobků nebo služeb, pro něž se požaduje zápis. Podle pravidla 2 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení č. 40/94 (Úř. věst. L 303, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 189), se seznam výrobků a služeb uvede tak, aby jasně označoval jejich povahu. Konečně čl. 44 odst. 1 nařízení č. 40/94 stanoví, že přihlašovatel může kdykoli vzít zpět přihlášku ochranné známky Společenství nebo omezit seznam výrobků nebo služeb, který obsahuje.
- 23 Z výše citovaných ustanovení vyplývá, že přísluší tomu, kdo žádá o zápis označení jako ochranné známky Společenství, aby ve své přihlášce uvedl seznam výrobků nebo služeb, pro které je zápis požadován, a pro každý z uvedených výrobků nebo služeb poskytl popis tak, aby jasně označoval jejich povahu. OHIM musí přihlášku prozkoumat s ohledem na všechny výrobky nebo služby uvedené na dotyčném seznamu, přičemž případně zohlední omezení téhož seznamu ve smyslu čl. 44 odst. 1 nařízení č. 40/94. Jestliže seznam výrobků nebo služeb, kterých se týká přihláška ochranné známky Společenství, zahrnuje jednu či více kategorií výrobků nebo služeb, nemusí OHIM provádět analýzu každého z výrobků nebo služeb, které jsou součástí každé kategorie, ale musí svůj průzkum zaměřit na předmětnou kategorii jako takovou (viz v tomto smyslu usnesení Soudu ze dne 15. listopadu 2006, Anheuser-Busch v. OHIM – Budějovický Budvar (BUDWEISER), T-366/05, Sb. rozh. s. II-89, zveřejněné shrnutí, bod 35).
- 24 Krom toho je třeba připomenout, že Soud může zrušit nebo změnit rozhodnutí odvolacího senátu OHIM pouze tehdy, pokud v okamžiku, kdy rozhodnutí bylo přijato, bylo stíženo jedním z důvodů pro zrušení nebo změnu uvedených v čl. 63 odst. 2

nařízení č. 40/94. A naopak, uvedené rozhodnutí nelze zrušit nebo změnit z důvodů, které se vyskytnou až po jeho přijetí (rozsudek Soudního dvora ze dne 11. května 2006, Sunrider v. OHIM, C-416/04 P, Sb. rozh. s. I-4237, bod 55).

- 25 Z toho vyplývá, že omezení seznamu výrobků nebo služeb obsažených v přihlášce ochranné známky Společenství ve smyslu čl. 44 odst. 1 nařízení č. 40/94, ke kterému dojde po přijetí rozhodnutí odvolacího senátu napadeného před Soudem, v zásadě nemůže ovlivnit legalitu uvedeného rozhodnutí, které je jediným napadeným před Soudem [viz v tomto smyslu usnesení BUDWEISER, bod 23 výše, body 40 až 48, a rozsudek Soudu ze dne 20. listopadu 2007, Tegometall International v. OHIM – Wuppermann (TEK), T-458/05, Sb. rozh. s. II-4721, bod 23].
- 26 Je však třeba rovněž uvést, že rozhodnutí odvolacího senátu OHIM může být napadeno před Soudem pouze ve vztahu k určitým výrobkům nebo službám uvedeným na seznamu, kterého se týká dotčaná přihláška ochranné známky Společenství k zápisu. V takovém případě se toto rozhodnutí pro ostatní výrobky nebo služby uvedené na tomtéž seznamu stává konečným.
- 27 S ohledem na tuto možnost Soud prohlášení přihlašovatele ochranné známky před ním učiněné, a tedy časově následující po rozhodnutí odvolacího senátu, podle něhož svou přihlášku bere pro některé výrobky uvedené v původní přihlášce zpět, vyložil jako prohlášení, že napadené rozhodnutí je zpochybněno pouze v rozsahu, v němž se týká zbývajících dotčených výrobků [viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 8. července 2004, Telepharmacy Solutions v. OHIM (TELEPHARMACY SOLUTIONS), T-289/02, Sb. rozh. s. II-2851, body 13 a 14], nebo jako částečné zpětvzetí v případě, že k tomuto prohlášení došlo v pokročilém stadiu řízení před Soudem [viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 5. března 2003, Unilever v. OHIM (Vejščitá tableta), T-194/01, Recueil, s. II-383, body 13 až 17].

- 28 Takový výklad omezení seznamu výrobků nebo služeb, kterých se týká přihláška ochranné známky Společenství, je před Soudem přitom možný jen tehdy, když se přihlašovatel omezí na to, že z tohoto seznamu vyjme jeden nebo několik výrobků nebo služeb nebo jednu nebo několik kategorií výrobků nebo služeb, které se jako takové vyskytují na uvedeném seznamu. Je totiž zjevné, že se v takovém případě ve skutečnosti nepožaduje, aby Soud přezkoumal legalitu rozhodnutí odvolacího senátu v rozsahu, v němž se týká výrobků nebo služeb ze seznamu vyjmutých, ale přezkoumal ji pouze v rozsahu, v němž se týká ostatních výrobků nebo služeb, které na tomtéž seznamu zůstaly.
- 29 Tento případ je třeba odlišit od omezení seznamu výrobků nebo služeb obsaženého v přihlášce ochranné známky Společenství, ke kterému dojde před Soudem, a jehož účelem je celková nebo částečná změna popisu uvedených výrobků nebo služeb. V tomto posledně uvedeném případě nelze vyloučit, že tato změna může mít vliv na průzkum předmětné ochranné známky provedený odděleními OHIM v průběhu správního řízení. Za těchto okolností by se připuštění této změny ve stadiu řízení před Soudem rovnalo změně předmětu sporu v průběhu řízení zakázané čl. 135 odst. 4 jednacího řádu (viz v tomto smyslu rozsudek TEK, bod 25 výše, bod 25).
- 30 V projednávaném případě žalobkyně požádala o zápis sporné ochranné známky pro čtyři kategorie výrobků, a to výrobky nazvané „jemné pečivo a cukrovinky, čokoládové výrobky, cukroví“. Cílem omezení uvedeného v podpůrném návrhovém žádání žalobkyně není vyjmutí jedné nebo několika z těchto čtyř kategorií ze seznamu výrobků, kterých se týká sporná ochranná známka, ale jeho cílem je změna popisu všech kategorií dotčených výrobků tím, že je doplněno upřesnění, že výrobky spadající do těchto kategorií nesmějí být prezentovány ve tvaru marcipánových a pralinkových koulí obalených v čokoládě, v němčině nazvaných Mozartkugeln (Mozartovy koule). Jak bylo přitom uvedeno výše, připuštění uvedeného návrhového žádání ve stadiu žaloby před Soudem by se rovnalo zakázané změně předmětu sporu (viz v tomto smyslu rozsudek TEK, bod 25 výše, bod 27).

- 31 V důsledku toho musí být podpůrné návrhové žádání předložené žalobkyní odmítnuto jako nepřijatelné.

## K věci samé

- 32 Na podporu své žaloby uplatňuje žalobkyně dva důvody. První žalobní důvod vychází z porušení čl. 73 první věty a čl. 74 odst. 1 první věty nařízení č. 40/94, jakož i zásad ochrany legitimního očekávání, rovného zacházení a legality. Druhý žalobní důvod vychází z porušení čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94.

*K prvnímu žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 73 první věty a čl. 74 odst. 1 první věty nařízení č. 40/94, jakož i zásad ochrany legitimního očekávání, rovného zacházení a legality*

## Argumenty účastníků řízení

- 33 Žalobkyně zaprvé uvádí, že odvolací senát porušil čl. 73 první větu nařízení č. 40/94, jelikož v napadeném rozhodnutí uvedl pouze nedostatečné odůvodnění.

- 34 Zprvé odvolací senát, i když uznal relevantnost právního stavu v Rakousku, nijak neodůvodnil své rozhodnutí nezohlednit rozhodnutí Österreichisches Patentamt (rakouský patentový úřad) ze dne 12. září 1985, uplatněné žalobkyní před odděleními OHIM, ze kterého vyplývá, že označení Mozart může být chráněno jako ochranná známka.
- 35 Zadruhé odvolací senát neodůvodnil ani své rozhodnutí nezohlednit rozhodnutí Bundespatentgericht (spolkový patentový soud) ve věci 32 W (pat) 265/01, ve kterém tento soud dospěl k závěru, že označení Wolfgang Amadeus Mozart-MOZART-KUGELN může být chráněno jako ochranná známka z důvodu, že připojení jména slavného skladatele nešíří žádnou objektivní informaci. Napadené rozhodnutí se omezuje na to, že v bodě 12 páté odrážce tento argument žalobkyně připomíná, aniž by jej však posoudilo meritorně a uvedlo důvody, pro něž jej odmítlo.
- 36 Žalobkyně připouští, že rozhodnutí orgánů členských států příslušných k zápisu ochranných známek či vnitrostátních soudů mají pro uplatnění nařízení č. 40/94 jen čistě informativní hodnotu. Odvolací senáty OHIM již však v minulosti věc vrátily k novému přezkumu nižší instanci, jestliže tato nižší instance ve svém rozhodnutí nezohlednila rozhodnutí vydané vnitrostátním orgánem. Žalobkyně se domnívá, že takové rozhodnutí měl odvolací senát přijmout rovněž v projednávaném případě.
- 37 Zatřetí žalobkyně uvádí, že u oddělení OHIM uplatňovala rozhodnutí třetího odvolacího senátu ze dne 10. dubna 2002 (viz bod 14 výše). Odvolací senát v tomto rozhodnutí konstatoval, že i přes to, že v německy hovořících zemích existuje několik výrazů popisujících cukrovinky obsahujících výraz „Mozart“, jako je výraz „Mozartkugeln“, tentýž výraz posuzovaný samostatně není popisný. Jelikož napadené rozhodnutí představuje radikální obrat oproti právnímu stanovisku zaujatému ve výše citovaném

rozhodnutí ze dne 10. dubna 2002, měl odvolací senát v napadeném rozhodnutí alespoň uvést důvody, které jej vedly k tomu, aby se od tohoto právního stanoviska zcela odchýlil.

- 38 Začtvrté žalobkyně uvádí, že napadené rozhodnutí neprovedlo diferencovanou, přesnou a konkrétní analýzu údajně popisného charakteru sporné ochranné známky ve vztahu ke každé ze čtyř kategorií výrobků, na které se vztahuje tato ochranná známka. Krom toho nevedlo, s jakou z těchto kategorií je spojen výrobek nazvaný Mozartkugeln, který je podle něj určující. Z ustálené judikatury přitom vyplývá, že zamítnutí přihlášky ochranné známky Společenství musí být odůvodněno individuálně pro každý z dotčených výrobků nebo služeb. Vzhledem k tomu, že napadené rozhodnutí tuto analýzu neprovedlo, je stíženo vadou či nedostatečným odůvodněním.
- 39 Zapáté žalobkyně uvádí, že se napadené rozhodnutí omezilo na to, že čistě mechanicky zopakovalo důvody rozhodnutí zrušovacího oddělení, které bylo u něj napadeno, aniž by napravilo vady obsažené v tomto posledně uvedeném rozhodnutí, na které žalobkyně poukázala. Napadené rozhodnutí tak nedoplnilo řadu skutečností pro to, aby bylo vyhověno požadavkům řádného odůvodnění, a dokonce situaci spočívající v tom, že rozhodnutí zrušovacího oddělení je nedostatečně odůvodněno, ještě zhoršilo.
- 40 Zadruhé žalobkyně uvádí, že odvolací senát tím, že nezohlednil výše citovaná rozhodnutí Österreichisches Patentamt, Bundespatentgericht a třetího odvolacího senátu OHIM, rovněž porušil čl. 74 odst. 1 první větu nařízení č. 40/94, který stanoví zásadu zkoumání skutečností OHIM z úřední moci.

41 V poslední řadě žalobkyně uvádí, že rozhodnutí třetího odvolacího senátu ze dne 10. dubna 2002 jasně a jednoznačně uznalo, že slovní prvek „Mozart“, posuzovaný samostatně, je způsobilý k tomu, aby tvořil ochrannou známku Společenství, a vzbudilo tak v tomto smyslu legitimní očekávání. Odvolací senát tím, že se od tohoto rozhodnutí odchýlil, když porušil povinnost uvést odůvodnění a spornou ochrannou známku prohlásil za neplatnou, tedy porušil zásadu ochrany legitimního očekávání, jakož i zásady rovného zacházení a legality.

42 OHIM a vedlejší účastnice argumenty žalobkyně popírají.

## Závěry Soudu

43 Podle čl. 73 první věty nařízení č. 40/94 musí být rozhodnutí OHIM odůvodněna. Podle judikatury má tato povinnost tentýž rozsah jako povinnost zakotvená v článku 253 ES a jejím cílem je umožnit jednak zúčastněným osobám seznámit se s důvody, pro které bylo opatření přijato za účelem obrany jejich práv, a jednak soudu Společenství vykonat svůj přezkum legality rozhodnutí [viz rozsudky Soudu ze dne 3. prosince 2003, Audi v. OHIM (TDI), T-16/02, Recueil, s. II-5167, body 87 a 88, a ze dne 28. dubna 2004, Sunrider v. OHIM – Vitakraft-Werke Wührmann (VITATASTE a METABALANCE 44), T-124/02 a T-156/02, Recueil, s. II-1149, body 72 a 73 a citovaná judikatura].

44 Z téže judikatury vyplývá, že otázka, zda odůvodnění rozhodnutí tyto požadavky splňuje, musí být posouzena s ohledem nejen na jeho znění, ale také na jeho kontext,

jakož i na všechna právní pravidla upravující dotyčnou oblast (viz rozsudek VITATASTE a METABALANCE 44, bod 43 výše, bod 73 a citovaná judikatura).

45 Pokud jde o právní pravidla použitelná v oblasti ochranné známky Společenství, je třeba připomenout, že rozhodnutí týkající se zápisu označení jako ochranné známky Společenství, která odvolací senáty musejí přijímat na základě nařízení č. 40/94, jsou přijímána v rámci přesně stanovené pravomoci, a nikoli diskreční pravomoci. Způsobilost označení k zápisu jako ochranná známka Společenství tedy musí být posuzována pouze na základě tohoto nařízení tak, jak je vykládáno soudem Společenství, a nikoli na základě dřívější praxe odvolacích senátů. Krom toho vzhledem k tomu, že je režim ochranných známek Společenství autonomním systémem, nejsou OHIM a případně soud Společenství vázány rozhodnutím přijatým na úrovni členského státu, kterým se připouští způsobilost téhož označení k zápisu jako národní ochranná známka. Zápisy již provedené v členských státech představují jen skutečnosti, které, aniž by byly určující, mohou být pouze zohledněny. Tytéž úvahy platí *a fortiori* pro zápisy jiných ochranných známek [viz rozsudek Soudu ze dne 21. dubna 2004, Concept v. OHIM (ECA), T-127/02, Recueil, s. II-1113, body 70 a 71 a citovaná judikatura].

46 Z předcházejících úvah vyplývá, že jestliže OHIM odmítne zapsat označení jako ochrannou známku Společenství, musí pro odůvodnění svého rozhodnutí uvést absolutní či relativní důvod pro zamítnutí, který brání tomuto zápisu, jakož i ustanovení, z něhož tento důvod vychází, a uvést skutkové okolnosti, které považoval za prokázané a které podle něj odůvodňují použití uplatněného ustanovení. Takové odůvodnění je v zásadě dostačující pro splnění požadavků uvedených v bodech 43 a 44 výše.

47 Krom toho je třeba uvést, že jestliže odvolací senát v plném rozsahu potvrdí rozhodnutí nižší instance OHIM, toto rozhodnutí, jakož i jeho odůvodnění jsou součástí kontextu, ve kterém bylo rozhodnutí odvolacího senátu přijato, se kterým se účastníci řízení seznámili a který umožňuje soudu vykonat v plném rozsahu svůj přezkum legality,



pokud jde o opodstatněnost posouzení odvolacího senátu [viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 21. listopadu 2007, *Wesergold Getränkeindustrie v. OHIM – Lidl Stiftung (VITAL FIT)*, T-111/06, Sb. rozh. s. II-159, zveřejněné shrnutí, bod 64].

- 48 Je třeba poukázat rovněž na to, že obecněji může být rozhodnutí považováno za dostatečně odůvodněné, odkazuje-li výslovně na jiný dokument, předaný žalobci (viz v tomto smyslu rozsudky Soudu ze dne 24. dubna 1996, *Industrias Pesqueras Campos a další v. Komise*, T-551/93 a T-231/94 až T-234/94, Recueil, s. II-247, body 142 až 144; ze dne 17. září 2003, *Stadtsporverband Neuss v. Komise*, T-137/01, Recueil, s. II-3103, body 55 až 58, a ze dne 22. prosince 2005, *Gorostiaga Atxalandabaso v. Parlament*, T-146/04, Sb. rozh. s. II-5989, body 135 a 136).
- 49 Opodstatněnost projednávaného žalobního důvodu je třeba posoudit ve světle těchto úvah.
- 50 Pokud jde zaprvé o vytýkanou skutečnost vycházející z porušení povinnosti uvést odůvodnění, je třeba úvodem konstatovat, že z bodu 16 napadeného rozhodnutí jasně vyplývá, že se odvolací senát ztotožnil s důvody rozhodnutí zrušovacího oddělení, které jsou tak nedílnou součástí odůvodnění napadeného rozhodnutí. S ohledem na judikaturu uvedenou v bodech 47 a 48 výše není tento odkaz na důvody dříve předaného rozhodnutí zrušovacího oddělení, se kterým se žalobkyně řádně seznámila, nijak neoprávněný, a to tím spíše, že dostatečně podrobné shrnutí rozhodnutí zrušovacího oddělení je uvedeno v bodě 5 napadeného rozhodnutí. Na rozdíl od toho, co tvrdí žalobkyně, není tudíž tento odkaz sám o sobě dostačující pro prokázání existence vady či nedostatečného odůvodnění napadeného rozhodnutí. Je tedy třeba přezkoumat, zda je odůvodnění napadeného rozhodnutí dostatečné, s přihlédnutím rovněž k důvodům rozhodnutí zrušovacího oddělení.

- 51 Z výkladu obou těchto rozhodnutí ve vzájemném spojení vyplývá, že odvolací senát měl za to, že při zápisu sporné ochranné známky nebyl zohledněn absolutní důvod pro zamítnutí uvedený v čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94. Tento závěr je založen na nesporné skutečnosti, prokázané odkazy na slovníky, že alespoň pro průměrného německy hovořícího spotřebitele výraz „Mozartkugeln“ popisuje cukrovinku ve tvaru marcipánové a pralinkové koule obalené v čokoládě (bod 5 třetí odrážka a bod 21 napadeného rozhodnutí). Jelikož druhá ze dvou složek výrazu „Mozartkugeln“, a sice „Kugel“ (to znamená koule) zjevně odkazuje na tvar dotčené cukrovinky, odvolací senát dospěl k závěru, že je obtížné uvěřit, že se tatáž veřejnost, která se se jménem Mozart setká na obalu výrobku v cukrárně nebo v oddělení supermarketu s čokoládovými výrobky, nebude domnívat, že jsou jí nabízeny Mozartkugeln (bod 5 sedmá odrážka a bod 22 napadeného rozhodnutí).
- 52 Toto odůvodnění je dostačující pro to, aby byl dosažen dvojí cíl povinnosti uvést odůvodnění specifikovaný v judikatuře (viz bod 43 výše). Krom toho na rozdíl od toho, co tvrdí žalobkyně, z rozhodnutí zrušovacího oddělení, k jehož důvodům se připojil odvolací senát, jasně vyplývá (bod 38), že uplatněný absolutní důvod pro zamítnutí, a sice důvod uvedený v čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, se použije na všechny výrobky, na které se vztahuje sporná ochranná známka, „neboť jde o obecné kategorie, které zahrnují Mozartkugeln“. Z toho vyplývá, že argument žalobkyně vycházející z toho, že odvolací senát své rozhodnutí neodůvodnil ve vztahu ke každému z výrobků, na které se vztahuje sporná ochranná známka, musí být odmítnut.
- 53 Žalobkyně rovněž tvrdí, že odvolací senát měl specificky odůvodnit skutečnost, že se odchýlil jak od rozhodnutí Österreichisches Patentamt a Bundespatentgericht, tak od rozhodnutí třetího odvolacího senátu ze dne 10. dubna 2002. V tomto ohledu je třeba připomenout, že podle judikatury uvedené v bodě 45 výše rozhodnutí vnitrostátních orgánů a soudů, jakož i rozhodovací praxe samotného OHIM představují pouhé skutečnosti, které, aniž by byly určující, mohou být zohledněny při posouzení, zda je označení způsobilé k zápisu jako ochranná známka Společenství.

- 54 Kontext přijetí rozhodnutí, který se zejména vyznačuje výměnou názorů mezi autorem tohoto rozhodnutí a dotyčným účastníkem řízení, může zajisté za určitých okolností ztížit požadavky odůvodnění (rozsudek TDI, bod 43 výše, bod 89). Nelze tedy vyloučit, že v některých případech budou argumenty uvedené jedním z účastníků řízení před OHIM, včetně argumentů vycházejících z existence vnitrostátního rozhodnutí či rozhodnutí OHIM v podobné věci, vyžadovat specifickou odpověď, která půjde nad rámec požadavků uvedených v bodě 46 výše.
- 55 Od odvolacích senátů však nelze vyžadovat, aby poskytovaly vysvětlení, ve kterém by se vyčerpávajícím způsobem postupně zabývaly každým z argumentů uvedených účastníky před nimi probíhajícího sporu. Odůvodnění tedy může být implicitní za podmínky, že umožní zúčastněným osobám seznámit se s důvody, pro které bylo rozhodnutí odvolacího senátu přijato, a příslušnému soudu disponovat poznatky dostatečnými k tomu, aby mohl vykonat svůj přezkum (viz obdobně rozsudky Soudního dvora ze dne 7. ledna 2004, Aalborg Portland a další v. Komise, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P a C-219/00 P, Recueil, s. I-123, bod 372, a ze dne 8. února 2007, Groupe Danone v. Komise, C-3/06 P, Sb. rozh. s. I-1331, bod 46).
- 56 Z toho vyplývá, že OHIM ve svém rozhodnutí zpravidla nemusí poskytovat specifickou odpověď na každý argument vycházející z toho, že v jiných podobných věcech existují rozhodnutí jeho vlastních oddělení nebo vnitrostátních orgánů a soudů, která obsahují určitý názor, pokud z odůvodnění rozhodnutí přijatého OHIM v konkrétní věci probíhající u jeho oddělení přinejmenším implicitně, ale jasně a jednoznačně vyplývají důvody, pro které tato ostatní rozhodnutí nejsou relevantní nebo nejsou při jeho posouzení zohledněna.
- 57 V projednávaném případě odvolací senát tím, že se ztotožnil s důvody rozhodnutí zrušovacího oddělení, jasně uvedl nejen to, z jakých důvodů absolutní důvod pro zamítnutí uvedený v čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 brání zápisu sporné ochranné známky, ale rovněž proč dospěl k závěru odlišnému od závěru, ke kterému dospěl Oberlandesgericht München ve svém rozhodnutí ze dne 26. července 2001. Důvod

uplatněný v tomto rozhodnutí pro zamítnutí vzájemného návrhu Coppenrath směřujícího k prohlášení neplatnosti sporné ochranné známky, a sice tvrzení, že označení Mozart evokuje zejména slavného skladatele, a nikoli určitý recept (bod 5 čtrnáctá odrážka napadeného rozhodnutí), je v podstatě totožný s důvody uplatněnými v rozhodnutích Österreichisches Patentamt a Bundespatentgericht, kterých se žalobkyně dovolává, a představuje krom toho pouhou negaci popisného charakteru sporné ochranné známky pro dotčené výrobky. Za těchto podmínek a s ohledem na autonomii režimu ochranných známek Společenství nelze odvolacímu senátu vytýkat, že blíže a podrobně nevysvětlil důvody, pro které se rozhodl od těchto rozhodnutí odchýlit.

58 Stejně úvahy platí *a fortiori*, pokud jde o argument žalobkyně vycházející z rozhodnutí třetího odvolacího senátu ze dne 10. dubna 2002. Jednak tento argument představuje rovněž pouhou negaci popisného charakteru sporné ochranné známky pro dotčené výrobky.

59 Krom toho a zvláště zrušovací oddělení v bodě 29 svého rozhodnutí výslovně uvedlo předmětné rozhodnutí třetího odvolacího senátu a uvedlo důvody, pro které mělo za to, že není vázáno úvahami v tomto rozhodnutí týkajícími se způsobilosti označení MOZART-BONS k zápisu ve věci, která před ním *inter partes* probíhá. Za těchto podmínek a nezávisle na irelevantnosti dřívější správní praxe OHIM, jelikož se odvolací senát připojil k důvodům rozhodnutí zrušovacího oddělení, nelze v žádném případě hovořit o jakémkoli nedostatku odůvodnění, pokud jde o tuto skutečnost.

60 Ze všeho předcházejícího vyplývá, že na rozdíl od toho, co tvrdí žalobkyně, je napadené rozhodnutí odůvodněno právně dostačujícím způsobem.

- 61 Pokud jde zadrhé o argument žalobkyně, podle něhož odvolací senát porušil čl. 74 odst. 1 první větu nařízení č. 40/94, když nezohlednil rozhodnutí Österreichisches Patentamt a Bundespatentgericht, jakož i rozhodnutí třetího odvolacího senátu ze dne 10. dubna 2002, je třeba poukázat na to, že z judikatury uvedené v bodě 45 výše a z úvah uvedených v bodě 53 výše vyplývá, že tato tři rozhodnutí nepředstavují skutečnosti, které by mohly být odděleními OHIM zkoumány z úřední moci.
- 62 V každém případě je třeba připomenout, že žalobkyně se dovolávala dvou prvních rozhodnutí ve svém vyjádření před odvolacím senátem, takže je OHIM nemůže zkoumat z úřední moci. Pokud jde o třetí rozhodnutí, bylo uvedeno a přezkoumáno v rozhodnutí zrušovacího oddělení. Krom toho, jak již bylo uvedeno, z odůvodnění napadeného rozhodnutí implicitně, ale jasně vyplývá, že odvolací senát argument, který žalobkyně zamýšlela vyvodit z těchto tří rozhodnutí, posoudil a odmítl.
- 63 V poslední řadě ani výtky žalobkyně vycházející z údajného porušení zásad ochrany legitimního očekávání, rovného zacházení a legality nemohou obstát.
- 64 Podle judikatury se zásada ochrany legitimního očekávání vztahuje na každého jednotlivce, který se nachází v situaci, ze které vyplývá, že správa Společenství tím, že mu poskytla konkrétní, nepodmíněná a shodující se ujištění z oprávněných a spolehlivých zdrojů, u něj vyvolala podloženou naději (viz rozsudky Soudu ze dne 6. července 1999, Forvass v. Komise, T-203/97, Recueil FP, s. I-A-129 a II-705, bod 70 a citovaná judikatura, a ze dne 26. září 2002, Borremans a další v. Komise, T-319/00, Recueil FP, s. I-A-171 a II-905, bod 63). Tato ujištění však musejí být v souladu s použitelnými ustanoveními a normami, přičemž přísliby, které tato ustanovení nezohledňují, nemohou u dotyčného vyvolat legitimní očekávání (viz rozsudky Soudu ze dne 5. listopadu 2002, Ronsse v. Komise, T-205/01, Recueil FP, s. I-A-211 a II-1065, bod 54, a ze dne 16. března 2005, Ricci v. Komise, T-329/03, Sb. VS

s. I-A-69 a II-315, bod 79 a citovaná judikatura; viz rovněž v tomto smyslu rozsudek Soudního dvora ze dne 6. února 1986, Vlachou v. Účetní dvůr, 162/84, Recueil, s. 481, bod 6).

<sup>65</sup> Stejně tak dodržování zásady rovného zacházení musí být v souladu s dodržováním zásady legality, kterou žalobkyně rovněž uplatnila. Podle této posledně uvedené zásady nikdo nemůže ve svůj prospěch uplatňovat protiprávnost, k níž došlo ve prospěch jiné osoby (rozsudek Soudního dvora ze dne 4. července 1985, Williams v. Účetní dvůr, 134/84, Recueil, s. 2225, bod 14; viz rovněž v tomto smyslu rozsudek Soudního dvora ze dne 9. října 1984, Witte v. Parlament, 188/83, Recueil, s. 3465, bod 15).

<sup>66</sup> V projednávaném případě je třeba konstatovat, že žalobkyně ve své žalobě jasně nevedla, zda se domnívá, že úvahy v rozhodnutí třetího odvolacího senátu ze dne 10. dubna 2002, uplatněného na podporu její argumentace, jsou v souladu s kritérii použití čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, či nikoli.

<sup>67</sup> Má-li být argumentace žalobkyně chápána v tom smyslu, že s ohledem na úvahy uvedené v rozhodnutí třetího odvolacího senátu ze dne 10. dubna 2002 odvolací senát čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 v projednávaném případě použít neměl, ačkoli jeho použití by bylo odůvodněné, takovou argumentaci nelze přijmout. Z judikatury uvedené v bodech 64 a 65 výše totiž vyplývá, že jestliže se odvolací senát OHIM v dřívější věci dopustil nesprávného právního posouzení, když připustil způsobilost označení k zápisu jako ochranné známky Společenství, žádná ze zásad uplatněných žalobkyní nezakazuje, aby bylo v pozdější věci, srovnatelné s věcí první, přijato protichůdné rozhodnutí [viz v tomto smyslu rozsudky Soudu ze dne 27. února 2002, Streamserve v. OHIM (STREAMSERVE), T-106/00, Recueil, s. II-723, bod 67, a ze dne 30. listopadu 2006, Camper v. OHIM – JC (BROTHERS by CAMPER), T-43/05, Sb. rozh. s. II-95, zveřejněné shrnutí, bod 95].

- 68 V důsledku toho musejí být v takovém případě argumenty žalobkyně vycházející z údajného porušení zásad ochrany legitimního očekávání, rovného zacházení a legality odmítnuty, a to aniž by bylo třeba přezkoumávat, zda rozhodnutí odvolacích senátů OHIM v dřívějších věcech mohou být považována za rozhodnutí, na základě nichž oddělení OHIM poskytla určitá ujištění ve smyslu judikatury uvedené v bodě 64 výše.
- 69 Má-li být argumentace žalobkyně chápána v tom smyslu, že je třeba v projednávaném případě přijmout totéž stanovisko, jako je stanovisko přijaté třetím odvolacím senátem v jeho rozhodnutí ze dne 10. dubna 2002, poněvadž je toto rozhodnutí v souladu s kritérii použití čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, je tato argumentace irelevantní. V takovém případě, který je uveden v rámci druhého žalobního důvodu uplatněného žalobkyní, který je přezkoumán níže, by totiž napadené rozhodnutí muselo být zrušeno z důvodu porušení výše uvedeného ustanovení, aniž by bylo nezbytné přezkoumávat, zda byly porušeny rovněž výše uvedené zásady uplatněné žalobkyní (viz v tomto smyslu rozsudky STREAMSERVE, bod 67 výše, bod 67, a BROTHERS by CAMPER, bod 67 výše, bod 94).
- 70 S ohledem na předcházející musí být první žalobní důvod zamítnut.

*Ke druhému žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94*

#### Argumenty účastníků řízení

- 71 Žalobkyně uvádí, že napadené rozhodnutí je založeno na nesprávném použití čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, jelikož sporná ochranná známka nemůže sloužit

v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby dotčených výrobků nebo jiných jejich vlastností.

72 Podle žalobkyně měl odvolací senát v napadeném rozhodnutí za to, že se tento článek na spornou ochrannou známku použije, jelikož „Mozartkugel“ je v Německu a Rakousku druhovým výrazem, který popisuje čokoládovou specialitu. Tato argumentace však nezohledňuje to, že sporná ochranná známka je složena pouze z výrazu „Mozart“, a nikoli z výrazu „Mozartkugel“.

73 Žalobkyně uvádí, že napadené rozhodnutí nerozvinulo své vlastní důvody pro odůvodnění popisného charakteru sporné ochranné známky, ale omezilo se na odkaz na rozhodnutí zrušovacího oddělení. Toto zrušovací oddělení mělo za to, že pokud by sporná ochranná známka byla použita k označení Mozartkugel (Mozartova koule) typického tvaru, byla by vnímána jako popisný údaj, poněvadž je v důsledku tvaru dotčeného výrobku zřejmé, že jde o kouli.

74 Podle žalobkyně tento postulat neobstojí právnímu přezkumu. Relevantní veřejnost, kterou je průměrný obezřetný a běžně informovaný spotřebitel, si nevytvoří přímou spojitost mezi spornou ochrannou známkou a dotčenými výrobky bez dodatečných úvah či rozmyšlení.

75 Označení tvořená jmény slavných osobností, jako je Mozart, jsou způsobilá k tomu, aby tvořila ochranné známky Společenství podle článku 4 nařízení č. 40/94 a žádné jiné ustanovení téhož nařízení jejich zápis nezakazuje. Jestliže tak tato jména mají abstraktní rozlišovací způsobilost, jejich zápis lze odmítnout na základě absolutního důvodu pro zamítnutí uvedeného v čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 pouze ve zjevných



případech, přičemž tato podmínka v projednávaném případě splněna není. Krom toho podle ustálené judikatury pro zápis označení jako ochranné známky Společenství stačí minimální rozlišovací způsobilost.

- 76 Podle žalobkyně je třeba v projednávaném případě konkrétně přezkoumat, zda sporná ochranná známka představuje popisný údaj pro každý z dotčených výrobků. V důsledku toho by uvedená ochranná známka mohla být prohlášena za neplatnou pouze tehdy, když by bylo možné mít za to, že výrobek uvedený v napadeném rozhodnutí, a sice Mozartkugel, patří do jedné ze čtyř kategorií výrobků, pro které byla tato ochranná známka zapsána. Napadené rozhodnutí přitom ani neuvedlo kategorii výrobků, do níž Mozartkugeln spadají.
- 77 Každopádně i v případě Mozartkugeln nemůže být sporné ochranné známce přiznán žádný popisný charakter. Žalobkyně uvádí, že sporná ochranná známka u dotčené veřejnosti evokuje představu slavného skladatele téhož jména a jeho hudebních děl. Naproti tomu nelze připustit, že tatáž veřejnost, která se setká s uvedenou ochrannou známkou, si přímo a okamžitě vybaví Mozartkugeln. Připuštění opaku by znamenalo popření jakýchkoli základních hudebních znalostí veřejnosti Společenství.
- 78 Sporná ochranná známka představuje nanejvýš připomínku, evokaci či narážku na Mozartkugeln, která však nebrání jejímu zápisu.
- 79 Napadené rozhodnutí se ztotožnilo s bodem 27 rozhodnutí zrušovacího oddělení, který potvrzuje předcházející úvahy. Mezi účastníky řízení je tedy nesporné, že sporná ochranná známka u dotčené veřejnosti evokuje zaprvé skladatele Mozarta, a nikoli

kontext cukrovinek. Pokud by přitom bylo následně připuštěno, že sporná ochranná známka popisuje uvedené výrobky, napadené rozhodnutí by si samo odporovalo.

80 Skutečnost, že v německy hovořících zemích existuje celá řada ochranných známek zapsaných pro výrobky spadající do třídy 30, obsahujících výraz „Mozart“, potvrzuje rovněž to, že tento výraz, posuzovaný samostatně, není považován za výraz popisující takové výrobky v těchto zemích. Ochranná známka Mozart byla dokonce zapsána i v Rakousku. To vše vyplývá z dokumentů, které žalobkyně již předložila v průběhu řízení před OHIM.

81 Také rozsudek Oberlandesgericht München ze dne 26. července 2001 potvrzuje, že sporná ochranná známka není vnímána jako ochranná známka popisující dotčené výrobky. Žalobkyně se připojuje k části odůvodnění tohoto rozsudku, doslovně citované v žalobě. Podle tohoto odůvodnění je Mozart především příjmením užívaným v běžném jazyce k označení slavného skladatele tohoto jména a v německém jazyce od počátku, a dokonce i poté, co v roce 1890 salcburský cukrář Paul Fürst vytvořil cukrovinku nazvanou Mozartkugel, nijak nepopisuje výrobky, na které se vztahuje sporná ochranná známka. Je zajisté pravda, že jestliže je jméno Mozart užíváno k označování takových výrobků, jako jsou výrobky, na které se vztahuje sporná ochranná známka, zejména na jejich obalu, relevantní veřejnost si vybaví představu Mozartkugeln. I v tomto případě však výraz „Mozart“ není vnímán jako výraz, který zjevně či výlučně popisuje uvedené výrobky či jako čisté druhový výraz, neboť užívání samostatného označení „Mozart“ za takovým účelem je zcela neobvyklé.

82 Žalobkyně se domnívá, že body 37 a 39 rozhodnutí třetího odvolacího senátu OHIM ze dne 10. dubna 2002 potvrzují také tvrzení, že sporná ochranná známka nepopisuje dotčené výrobky.

83 Žalobkyně konečně odkazuje na průzkum mínění, který v únoru 2001 provedl institut Ipsos. Z tohoto průzkumu vyplývá, že pouze 18,2 % dotčené veřejnosti bude výraz „Mozart“ vnímat jako údaj o určitém receptu, což prokazuje, že pro velkou většinu německých spotřebitelů (81,8 %) tomu tak není. Žalobkyně se domnívá, že tyto výsledky platí rovněž pro druhou německy hovořící zemi Evropské unie, Rakousko, což v této posledně uvedené zemi vysvětluje zápis slovní ochranné známky Mozart pro výrobky spadající do třídy 30.

84 OHIM a vedlejší účastnice argumenty žalobkyně popírají.

## Závěry Soudu

85 Článek 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 40/94 stanoví, že ochranná známka Společenství se prohlásí za neplatnou, pokud byla ochranná známka Společenství zapsána v rozporu s článkem 7 téhož nařízení. Podle čl. 7 odst. 1 písm. c) uvedeného nařízení se do rejstříku nezapíší „ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností“. Krom toho čl. 7 odst. 2 nařízení č. 40/94 stanoví, že „[o]dstavec 1 se použije, i když důvody k zamítnutí existují jen v části Společenství“.

86 Podle ustálené judikatury brání čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 tomu, aby označení nebo údaje, kterých se týká, byly vyhrazeny jedinému podniku z důvodu jejich

zápisu jako ochranné známky. Toto ustanovení sleduje cíl obecného zájmu, který vyžaduje, aby taková označení nebo údaje mohly být volně užívány všemi (viz rozsudek TEK, bod 25 výše, bod 77 a citovaná judikatura).

87 Označení, na která se vztahuje toto ustanovení, jsou tak označeními, která jsou považována za neschopná vykonávat základní funkci ochranné známky, tedy označovat obchodní původ výrobku nebo služby tak, aby spotřebitel, který získá výrobek nebo službu označené ochrannou známkou, mohl při dalším nabytí učinit stejnou volbu, pokud byla jeho zkušenost pozitivní, nebo jinou volbu, pokud byla tato zkušenost negativní [viz rozsudek Soudu ze dne 27. listopadu 2003, *Quick v. OHIM (Quick)*, T-348/02, Recueil, s. II-5071, bod 28 a citovaná judikatura].

88 Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 se vztahuje na taková označení a údaje, které mohou při běžném užívání z hlediska relevantní veřejnosti sloužit k označení výrobku nebo služby, pro které je zápis požadován, buď přímo, nebo tím, že uvádějí jednu z jejich podstatných vlastností [rozsudky Soudního dvora ze dne 20. září 2001, *Procter & Gamble v. OHIM*, C-383/99 P, Recueil, s. I-6251, bod 39, a Soudu ze dne 22. června 2005, *Metso Paper Automation v. OHIM (PAPERLAB)*, T-19/04, Sb. rozh. s. II-2383, bod 24].

89 K tomu, aby OHIM zabránil zápisu na základě čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, není nezbytné, aby označení a údaje tvořící ochrannou známkou, na které se tento článek vztahuje, byly skutečně v okamžiku podání přihlášky k zápisu užívány k popisu takových výrobků nebo služeb, jako jsou ty, pro které je přihláška podána, nebo vlastností těchto výrobků nebo služeb. Stačí, jak to uvádí samo znění tohoto ustanovení, aby tato označení a údaje mohly být k těmto účelům užívány (rozsudek Soudního dvora ze dne 23. října 2003, *OHIM v. Wrigley*, C-191/01 P, Recueil, s. I-12447, bod 32).

- 90 Z předcházejících úvah vyplývá, že k tomu, aby se na určité označení uplatnil zákaz uvedený v čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, musí mít toto označení s dotčenými výrobky nebo službami dostatečně přímou a konkrétní spojitost, která dotčené veřejnosti umožní vnímat bezprostředně a bez dalšího přemýšlení popis dotčených výrobků nebo služeb nebo některé z jejich vlastností (rozsudek TEK, bod 25 výše, bod 80).
- 91 Posouzení popisného charakteru označení tudíž může být provedeno jednak jen vzhledem k dotčeným výrobkům a službám, a jednak vzhledem k vnímání cílové veřejnosti, kterou tvoří spotřebitelé těchto výrobků nebo služeb [rozsudky Soudu ze dne 20. března 2002, DaimlerChrysler v. OHIM (CARCARD), T-356/00, Recueil, s. II-1963, bod 25, a ze dne 12. ledna 2005, Wieland-Werke v. OHIM (SnTEM, SnPUR, SnMIX), T-367/02 až T-369/02, Sb. rozh. s. II-47, bod 17].
- 92 V tomto ohledu je třeba upřesnit, že skutečnost, že označení je popisné pouze ve vztahu k části výrobků nebo služeb spadajících do kategorie uvedené v přihlášce k zápisu, nebrání tomu, aby zápis tohoto označení byl zamítnut [rozsudek TEK, bod 25 výše, bod 94; viz rovněž v tomto smyslu rozsudky Soudu ze dne 7. června 2001, DKV v. OHIM (EuroHealth), T-359/99, Recueil, s. II-1645, bod 33, a ze dne 20. března 2002, DaimlerChrysler v. OHIM (TELE AID), T-355/00, Recueil, s. II-1939, bod 40]. Kdyby totiž v takovém případě bylo předmětné označení pro dotčenou kategorii zapsáno jako ochranná známka Společenství, nic by nebránilo jeho majiteli, aby jej užíval rovněž pro výrobky nebo služby této kategorie, pro které je popisné.
- 93 V projednávaném případě je třeba nejprve uvést, že jak zrušovací oddělení, tak odvolací senát správně založily své posouzení na tom, jak spornou ochrannou známku vnímá široká veřejnost, které jsou jasně dotčené výrobky určeny. Také žalobkyně rozvinula svou argumentaci tím, že zohlednila skutečnost, jak tatáž veřejnost vnímá spornou ochrannou známku.

94 Dále je třeba připomenout, že jak již bylo uvedeno v bodech 50 a 51 výše, napadené rozhodnutí tím, že se ztotožnilo s důvody rozhodnutí zrušovacího oddělení, dospělo k závěru, že pro německy hovořící veřejnost sporná ochranná známka popisuje cukrovinky a jemné pečivo, čokoládové výrobky a cukroví, pro které byla zapsána, jelikož představuje údaj týkající se receptu, podle něhož jsou tyto výrobky vyráběny, a označuje tedy jejich druh a jakost. Tento závěr je založen na existenci německého druhového výrazu „Mozartkugel“ užívaného pro čokoládovou cukrovinku popsanou v bodě 51 výše, přičemž tato existence byla řádně prokázána odkazy na slovníky.

95 Je třeba uvést, že výraz „Mozartkugel“ je složeným slovem podle obvyklých pravidel německého jazyka, tvořeným dvěma výrazy „Mozart“ a „Kugel“ (koule). Okolnost, že na rozdíl od jiných jazyků, zejména francouzštiny, je složenina z těchto dvou výrazů psána jako jedno slovo, představuje zvláštnost německého jazyka. Nic to nemění na tom, že každá německy hovořící osoba, která se setká se složeným slovem „Mozartkugel“, bez zvláštního intelektuálního úsilí identifikuje obě slova, která jej tvoří, a okamžitě je pochopí.

96 Vzhledem k tomu, že má Mozartkugel kulovitý tvar, bude druhá složka tohoto výrazu, která ji označuje, německy hovořící veřejností vnímána jako popis tvaru dotčeného výrobku. Mozartkugel je přitom vyráběna podle určitého receptu, který ji odlišuje od jakékoli jiné cukrovinky ve tvaru koule obalené v čokoládě. Cukrovinka tohoto tvaru vyráběná podle odlišného receptu by mohla být v němčině rovněž popsána výrazem „Kugel“ (koule), ale nebyla by Mozartkugel. Z toho vyplývá, že německy hovořící veřejnost výraz „Mozart“ vnímá nezbytně jako odkaz na charakteristický recept cukrovinky nazvané Mozartkugel.

97 Jak již bylo uvedeno v rámci přezkumu prvního žalobního důvodu, jak zrušovací oddělení, tak odvolací senát, který se připojil k důvodům rozhodnutí zrušovacího oddělení, měly za to, že Mozartkugel spadá pod všechny čtyři kategorie výrobků, na

kteře se vztahuje sporná ochranná známka. V tomto ohledu je třeba konstatovat, že taková typická Mozartkugel, jaká je popsána v bodě 51 výše, je cukrovinkou vyráběnou zejména z čokolády a cukru, a v tomto smyslu je zároveň cukrovinkou, čokoládovým výrobkem i cukrovím.

98 Naproti tomu je méně zřejmé, že by mohla být rovněž kvalifikována jako „jemné pečivo“. Ačkoli sice obsahuje marcipán – mandlové těsto – není výrobkem pečeným v troubě, evokovaným německým výrazem „feine Backwaren“, užívaným v přihlášce sporné ochranné známky. Nic to nemění na tom, že si lze zcela dobře představit jemné pečivo pečené v troubě ve tvaru koule obalené v čokoládě, jehož přísadami jsou marcipán a pralinky, které by v německy hovořících zemích mohlo být rovněž kvalifikováno jako Mozartkugel.

99 Z těchto úvah vyplývá, že alespoň pro „jemné pečivo, cukrovinky, čokoládové výrobky a cukroví“, které jsou prezentovány ve tvaru čokoládové koule, a sice pro část výrobků spadajících do kategorií uvedených v přihlášce sporné ochranné známky, může být tato posledně zmíněná ochranná známka užívána k popisným účelům v části Společenství, a sice v německy hovořících zemích (Německo a Rakousko). Průměrný spotřebitel z obou těchto zemí, který se setká s koulí obalenou v čokoládě označenou výrazem „Mozart“, totiž v tomto výrazu spatřuje spíše odkaz na charakteristický recept Mozartkugeln než informaci o obchodním původu dotčeného výrobku. Neuvedení výrazu „Kugel“ nemůže vést k odlišnému závěru, neboť tento posledně uvedený výraz nepředstavuje odkaz na recept, ale na tvar předmětného výrobku, který je zjevný vzhledem k vnějšmu tvaru výrobku.

100 Tento závěr nemůže být vyvrácen argumenty uvedenými žalobkyní. Zprvč je třeba uvést, že se žalobkyně nesprávně dovolává článku 4 nařízení č. 40/94 na podporu toho, že zápis sporné ochranné známky lze zamítnout pouze ve zcela zjevných případech. Zápisu označení, které není v souladu s článkem 4 nařízení č. 40/94, brání již absolutní

důvod pro zamítnutí uvedený v čl. 7 odst. 1 písm. a) téhož nařízení a není nezbytné přezkoumávat jeho případně popisný charakter. Z toho vyplývá, že absolutní důvod pro zamítnutí uvedený v čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 se týká pouze označení, která jsou v souladu s článkem 4 téhož nařízení. Okolnost, že určité označení je v souladu s tímto posledně uvedeným článkem, tudíž postrádá, na rozdíl od toho, co tvrdí žalobkyně, relevanci pro účely posouzení jeho případně popisného charakteru.

101 Krom toho je třeba podotknout, že se žalobkyně nesprávně dovolává judikatury, podle které i minimální rozlišovací způsobilost stačí k tomu, aby bylo označení zapsáno jako ochranná známka Společenství, jelikož v projednávaném případě nejde o případný nedostatek rozlišovací způsobilosti sporné ochranné známky ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, ale o případně popisný charakter uvedené ochranné známky ve smyslu odst. 1 písm. c) téhož článku.

102 Zadruhé skutečnost, uplatňovaná žalobkyní, že dotčená veřejnost bude ve výrazu „Mozart“ spatřovat především odkaz na slavného skladatele Wolfganga Amadea Mozarta, nebrání tomu, aby uvedený výraz mohl pro dotčené výrobky představovat údaj popisného charakteru.

103 V tomto ohledu je třeba uvést, že takový charakter nesmí být posuzován abstraktně, ale ve vztahu k výrobkům, které předmětný výraz bude označovat jako ochranná známka Společenství. Zajisté, i v takovém kontextu je pravděpodobné, že dotčená veřejnost, uvidí-li výraz „Mozart“, si vybaví skladatele téhož jména. Jelikož však dotčené výrobky s hudbou nijak nesouvisejí, tento odkaz na slavného skladatele může kromě irelevantní evokace uvedeného skladatele šířit jiné informace, které souvisejí s předmětnými výrobky. Žalobkyně sama konkludentně připustila, že tomu tak je, neboť požadovala



zápis označení Mozart jako ochranné známky Společenství, a sice jakožto údaj o informaci týkající se uvedených výrobků, totiž o jejich obchodním původu.

- 104 Vystává tedy otázka, jakou informaci týkající se předmětných výrobků dotčení spotřebitelé vyvodí z odkazu, v kontextu výrobků, na které se vztahuje sporná ochranná známka, na skladatele Mozarta. Z důvodů uvedených výše přitom v projednávaném případě jde o informaci týkající se receptu uvedených výrobků, a nikoli jejich obchodního původu.
- 105 Zatřetí, jak již bylo uvedeno v rámci přezkumu prvního žalobního důvodu, okolnost, že jiný odvolací senát OHIM v jiné věci dospěl k odlišnému závěru ohledně popisného charakteru označení Mozart pro obdobné výrobky, ani rozsudek Oberlandesgericht München ze dne 26. července 2001, který zamítl vzájemný návrh na prohlášení sporné ochranné známky za neplatnou, nebrání odvolacímu senátu v tom, aby spornému návrhu na prohlášení neplatnosti vyhověl.
- 106 V každém případě je třeba poukázat na to, že Oberlandesgericht München nedospěl k závěru odlišnému od závěru uvedeného v bodě 99 výše ohledně vnímání sporné ochranné známky německou veřejností. Také tento soud naopak připustil, že je-li tato ochranná známka užívána k označení výrobků dotčených v projednávané věci, zejména na jejich obalu, u relevantní veřejnosti bude evokovat představu Mozartkugeln (viz bod 81 výše). Skutečnost, že tentýž soud zamítl vzájemný návrh na prohlášení sporné ochranné známky za neplatnou, je tak založena pouze na okolnosti, že užívání samostatného výrazu „Mozart“ k popisným účelům je neobvyklé.
- 107 Z judikatury Soudního dvora uvedené v bodě 89 výše přitom vyplývá, že pro uplatnění absolutního důvodu pro zamítnutí uvedeného v čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94

není vyžadováno skutečné či obvyklé užívání dotčeného výrazu k popisným účelům. Stačí, aby takové užívání bylo možné.

- 108 V poslední řadě, pokud jde o průzkum mínění uplatňovaný žalobkyní, z výsledků uvedeného průzkumu, který žalobkyně předložila u OHIM a který je uveden ve spise ve věci v řízení u odvolacího senátu předaném Soudu, vyplývá, že v odpovědi na spontánní a otevřenou otázku, tj. bez návrhu možných odpovědí, dvě třetiny respondentů v kontextu výrobků, na které se vztahuje sporná ochranná známka, spojily jméno Mozart s Mozartkugeln.
- 109 Z těchto výsledků vyplývá, že když byli respondenti požádáni, aby vybrali mezi několika navrhovanými odpověďmi, téměř tři čtvrtiny z nich (73,4 %) vybraly odpověď, podle které si v kontextu uvedených výrobků spojí výraz „Mozart“ s „pralinkou ve tvaru koule, Mozartkugel“. Menší část respondentů (18,2 %) vybrala jako odpověď na tutéž otázku odpověď, podle které si s výrazem „Mozart“ spojí určitý recept. Žalobkyně ve své argumentaci odkazuje právě na tento posledně uvedený výsledek.
- 110 Je však třeba konstatovat, že všechny výsledky předmětného průzkumu nijak nevyvracejí závěr uvedený v bodě 99 výše, ale naopak jej potvrzují, neboť velká většina respondentů si výraz „Mozart“, je-li užíván ve vztahu k výrobkům, na které se vztahuje sporná ochranná známka, spojí buď s Mozartkugeln, nebo s určitým receptem. V obou případech je tak jediným možným závěrem to, že ve vztahu k uvedeným výrobkům je tento výraz popisný.
- 111 Ze všeho předcházejícího vyplývá, že napadené rozhodnutí právem dospělo k závěru, že sporná ochranná známka byla zapsána v rozporu s ustanoveními čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 a že bylo třeba prohlásit ji za neplatnou na základě čl. 51 odst. 1 písm. a)

téhož nařízení. Z toho vyplývá, že druhý žalobní důvod musí být zamítnut jako neopodstatněný, a žaloba tak musí být zamítnuta v plném rozsahu.

### **K nákladům řízení**

- 112 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval.
- 113 Vzhledem k tomu, že OHIM v projednávaném případě požadoval náhradu nákladů řízení a žalobkyně neměla ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedené uložit, že ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vzniklé OHIM. Vzhledem k tomu, že vedlejší účastnice nepředložila návrhová žádání týkající se nákladů řízení, je důvodné jí uložit, že ponese vlastní náklady řízení.

Z těchto důvodů

Soud (pátý senát)

rozhodl takto:

**1) Žaloba se zamítá.**

**2) Paul Reber GmbH & Co. KG ponese vlastní náklady řízení a ukládá se jí rovněž náhrada nákladů řízení vzniklých Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM).**

**3) Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG ponese vlastní náklady řízení.**

Vilaras

Prek

Ciucă

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 9. července 2008.

Vedoucí soudní kanceláře

Předseda

E. Coulon

M. Vilaras