



Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK TRIBUNÁLU (pátého rozšířeného senátu)

1. září 2021 *

„Ochranná známka Evropské unie – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie Limbic® Types – Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu – Rozhodnutí přijaté v návaznosti na zrušení dřívějšího rozhodnutí Tribunálem – Postoupení věci velkému odvolacímu senátu – Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001] – Nesprávné právní posouzení – Zkoumání skutečností z úřední moci – Článek 95 odst. 1 nařízení 2017/1001 – Překážka věci rozsouzené – Článek 72 odst. 6 nařízení 2017/1001 – Složení velkého odvolacího senátu“

Ve věci T-96/20,

Gruppe Nymphenburg Consult AG, se sídlem v Mnichově (Německo), zastoupená R. Kunzem, advokátem,

žalobkyně,

proti

Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), zastoupenému D. Hanfem, jako zmocněncem,

žalovanému,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí velkého odvolacího senátu EUIPO ze dne 2. prosince 2019 (věc R 1276/2017-G) týkajícímu se přihlášky slovního označení Limbic® Types jako ochranné známky Evropské unie,

TRIBUNÁL (pátý rozšířený senát),

ve složení S. Papasavvas, předseda, D. Spielmann (zpravodaj), U. Öberg, O. Spineanu-Matei a R. Mastroianni, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: R. Ůkelytė, radová,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Tribunálu dne 20. února 2020,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 22. května 2020,

s přihlédnutím k písemné otázce Tribunálu položené účastníkům řízení dne 18. listopadu 2020,

* Jednací jazyk: němčina.

po jednání konaném dne 16. března 2021,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

- 1 Dne 15. listopadu 2013 podala žalobkyně, společnost Gruppe Nymphenburg Consult AG, u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) přihlášku ochranné známky Evropské unie na základě nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1), v platném znění [nahrazeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2017, L 154, s. 1)].
- 2 Ochrannou známkou, jejíž zápis je požadován, je slovní označení Limbic® Types.
- 3 Výrobky a služby, pro které byl zápis požadován, náležejí do tříd 16, 35 a 41 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 pro každou z těchto tříd odpovídají následujícímu popisu:
 - třída 16: „Tiskoviny, zejména knihy, periodika, noviny a brožury v oblastech podnikového poradenství a poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů, jakož i příručky o ochranných známkách, značkách a označeních“;
 - třída 35: „Reklama; podnikové poradenství a poradenství v oblasti lidských zdrojů, zvláště v oblastech rozvoje ochranných známek, značek a označení, umisťování ochranných známek, značek a označení, rozvoje podnikové kultury, rozvoje modelů a vzorů, výběru zaměstnanců, motivace spolupracovníků, reklamy a marketingu, prezentace zboží a průzkumů trhu“;
 - třída 41: „Vzdělávání; školení; zábava; sportovní a kulturní činnosti; konference, školení a vzdělávání v oblastech rozvoje ochranných známek, značek a označení, umisťování ochranných známek, značek a označení, rozvoje podnikové kultury, rozvoje modelů a vzorů, výběru zaměstnanců, motivace spolupracovníků, reklamy a marketingu, prezentace zboží a průzkumů trhu; vydávání knih, časopisů, novin a brožur v oblastech podnikového poradenství a poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů, jakož i příruček o ochranných známkách, značkách a označeních“.
- 4 Rozhodnutím ze dne 30. května 2014 průzkumový referent přihlášku k zápisu, pokud jde o výrobky a služby uvedené v bodě 3 výše, zamítl na základě čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení 2017/1001] ve spojení s čl. 7 odst. 2 téhož nařízení (nyní čl. 7 odst. 2 nařízení 2017/1001).
- 5 Dne 29. července 2014 podala žalobkyně u EUIPO proti rozhodnutí průzkumového referenta odvolání na základě článků 58 až 64 nařízení č. 207/2009 (nyní články 66 až 71 nařízení 2017/1001).

- 6 Rozhodnutím ze dne 23. června 2015 první odvolací senát EUIPO odvolání zamítl. Měl za to, že označení Limbic® Types dotčené výrobky a služby popisuje ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009.
- 7 Podáním došlým kanceláři Tribunálu dne 7. září 2015 podala žalobkyně proti rozhodnutí ze dne 23. června 2015 žalobu, zapsanou do rejstříku pod číslem T-516/15.
- 8 Rozsudkem ze dne 16. února 2017, *Gruppe Nymphenburg Consult v. EUIPO (Limbic® Types)* (T-516/15, nezveřejněný, dále jen „zrušující rozsudek“, EU:T:2017:83), Tribunál žalobě žalobkyně vyhověl a rozhodnutí ze dne 23. června 2015 zrušil z důvodu, že odvolací senát nesprávně posoudil popisný charakter přihlášené ochranné známky ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009.
- 9 Rozhodnutím prezidia odvolacích senátů ze dne 16. června 2017 byla věc postoupena velkému odvolacímu senátu pod číslem R 1276/2017-G k novému rozhodnutí. Žalobkyně byla o tomto postoupení informována sdělením kanceláře odvolacích senátů ze dne 2. srpna 2017.
- 10 Sdělením ze dne 29. května 2018 velký odvolací senát oznámil žalobkyni, že má za to, že absolutní důvody uvedené v čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení 2017/1001 brání zápisu přihlášené ochranné známky pro dotčené výrobky a služby, a požádal ji, aby předložila vyjádření. Žalobkyně této žádosti vyhověla dne 21. září 2018.
- 11 Rozhodnutím ze dne 2. prosince 2019 (dále jen „napadené rozhodnutí“) velký odvolací senát odvolání zamítl. Zprvce měl velký odvolací senát za to, že Tribunál ve zrušujícím rozsudku rozhodl, že důkazy, z nichž první odvolací senát vycházel v rozhodnutí ze dne 23. června 2015, nejsou dostatečné k tomu, aby na základě nich mohl být učiněn závěr, že je přihlášená ochranná známka popisná. Vzhledem k tomu, že měl velký odvolací senát za to, že existují doplňkové skutečnosti a důkazy, vyvodil z toho, že mu přísluší na základě čl. 95 odst. 1 nařízení 2017/1001 znovu rozhodnout o popisném charakteru přihlášené ochranné známky. Zadruhé velký odvolací senát za účelem posouzení uvedeného popisného charakteru nejprve uvedl, že dotčené výrobky a služby jsou určeny široké veřejnosti, jakož i odborníkům v oblasti podnikového poradenství, poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů, reklamy, marketingu, lidských zdrojů, řízení podniku, odborného vzdělávání, profesionálního sportu, coachingu, zábavy a kultury. Dále velký odvolací senát konstatoval, že přihlášenou ochrannou známkou lze přeložit jako „limbické typy“ a měl za to, že relevantní anglicky hovořící veřejnost tuto ochrannou známkou chápe tak, že v podstatě označuje klasifikaci jednotlivců podle profilů nebo typů osobnosti stanovených na základě informací týkajících se limbického systému. Konečně velký odvolací senát ze svých zjištění vyvodil, že přihlášená ochranná známka dotčené výrobky a služby popisuje. Zatřetí měl za to, že přihlášená ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost. V důsledku toho odvolání zamítl.

Návrhová žádání účastníků řízení

- 12 Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:
 - zrušil napadené rozhodnutí,
 - uložil EUIPO náhradu náklady řízení.

- 13 OHIM navrhuje, aby Tribunál:
- žalobu zamítl,
 - uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

- 14 Na podporu své žaloby žalobkyně uplatňuje šest důvodů, z nichž první vychází z porušení podstatných procesních náležitostí, druhý vychází z porušení čl. 72 odst. 6 nařízení 2017/1001, třetí vychází z porušení čl. 7 odst. 1 písm. c) uvedeného nařízení, čtvrtý vychází z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) téhož nařízení, pátý vychází z porušení čl. 94 odst. 1 tohoto nařízení a šestý vychází z porušení článku 96 uvedeného nařízení.

Úvodní poznámky

- 15 S ohledem na datum podání dotčené přihlášky k zápisu, a sice 15. listopadu 2013, které je rozhodné pro určení použitelného hmotného práva, se na projednávaný spor vztahují hmotněprávní ustanovení nařízení č. 207/2009 (v tomto smyslu viz usnesení ze dne 5. října 2004, Alcon v. OHIM, C-192/03 P, EU:C:2004:587, body 39 a 40, a rozsudek ze dne 23. dubna 2020, Gugler France v. Gugler a EUIPO, C-736/18 P, nezveřejněný, EU:C:2020:308, bod 3 a citovaná judikatura).
- 16 V projednávané věci je v důsledku toho, pokud jde o hmotněprávní pravidla, třeba chápat odkazy na čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení 2017/1001, které učinily odvolací senát v napadeném rozhodnutí a žalobkyně v uplatněné argumentaci, tak, že se týkají čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 207/2009 s totožným zněním.
- 17 Kromě toho vzhledem k tomu, že se podle ustálené judikatury procesní pravidla obecně považují za použitelná ke dni, kdy vstoupí v platnost (viz rozsudek ze dne 11. prosince 2012, Komise v. Španělsko, C-610/10, EU:C:2012:781, bod 45 a citovaná judikatura), se na spor vztahují podle data dotčených událostí procesní ustanovení nařízení č. 207/2009 a č. 2017/1001.

K prvnímu žalobnímu důvodu vycházejícímu z porušení podstatných procesních náležitostí

- 18 Žalobkyně uplatňuje na podporu tohoto žalobního důvodu tři vytýkané skutečnosti.

K první a druhé vytýkané skutečnosti, které vycházejí z neoznámení a nedostatečného odůvodnění rozhodnutí o postoupení věci velkému odvolacímu senátu

- 19 V rámci první vytýkané skutečnosti žalobkyně tvrdí, že rozhodnutí prezidia odvolacích senátů ze dne 16. června 2017, kterým byla věc postoupena velkému odvolacímu senátu, jí jako takové nebylo oznámeno, ale že o tomto rozhodnutí byla informována až sdělením ze dne 2. srpna 2017, a to v rozporu s čl. 165 odst. 3 písm. a), čl. 166 odst. 4 písm. a) nařízení 2017/1001, čl. 35 odst. 1 a 4 a čl. 37 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/625 ze dne 5. března 2018, kterým se doplňuje nařízení 2017/1001 a zrušuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1430 (Úř. věst. 2018, L 104, s. 1).

- 20 V rámci druhé vytýkané skutečnosti žalobkyně tvrdí, že rozhodnutí prezidia odvolacích senátů ze dne 16. června 2017 je stiženo vadou spočívající v porušení povinnosti uvést odůvodnění zavedené článkem 94 nařízení 2017/1001, jelikož důvody uvedeného postoupení stanovené v článku 165 uvedeného nařízení v něm uvedeny nebyly. Dodává, že takové odůvodnění bylo o to nezbytnější vzhledem k tomu, že jednak byl první odvolací senát, který přijal rozhodnutí ze dne 23. června 2015, uvedený v bodě 6 výše, složen pouze z jednoho člena a jednak nebylo možné zjistit, na jakém základě byla věc postoupena velkému odvolacímu senátu.
- 21 EUIPO přípustnost těchto vytýkaných skutečností zpochybňuje z důvodu, že směřují nikoli proti napadenému rozhodnutí, ale proti rozhodnutí prezidia odvolacích senátů ze dne 16. června 2017, které nepříznivě nezasahuje do právního postavení žalobkyně. EUIPO zpochybňuje rovněž jejich opodstatněnost, a pokud jde o druhou vytýkanou skutečnost, její relevantnost vzhledem k tomu, že důvody postoupení věci velkému odvolacímu senátu byly žalobkyni oznámeny ve sdělení ze dne 29. května 2018 a žalobkyně byla vyzvána k předložení vyjádření v odpověď na uvedené sdělení.
- 22 Podle čl. 72 odst. 1 nařízení 2017/1001 lze žalobu k soudu Evropské unie podat pouze proti rozhodnutím odvolacích senátů. V rámci takové žaloby jsou tedy přípustné pouze důvody směřující proti samotnému rozhodnutí odvolacího senátu [v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 7. června 2005, Lidl Stiftung v. OHIM – REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, EU:T:2005:200, bod 59, a ze dne 16. května 2019, KID-Systeme v. EUIPO – Sky (SKYFi), T-354/18, nezveřejněný, EU:T:2019:333, bod 99 a citovaná judikatura].
- 23 Je nutno konstatovat, že vadami uplatněnými žalobkyní by mohlo být dotčeno rozhodnutí prezidia odvolacích senátů ze dne 16. června 2017, ale nikoliv napadené rozhodnutí.
- 24 První a druhá vytýkaná skutečnost v rámci prvního žalobního důvodu jsou tedy nepřipustné.

Ke třetí vytýkané skutečnosti vycházející z porušení čl. 169 odst. 1 nařízení 2017/1001

- 25 Žalobkyně tvrdí, že složení velkého odvolacího senátu, který přijal napadené rozhodnutí, bylo v rozporu s ustanoveními čl. 169 odst. 1 nařízení 2017/1001 z důvodu, že jeden člen uvedeného senátu byl jediným členem odvolacího senátu, který přijal rozhodnutí ze dne 23. června 2015.
- 26 EUIPO argumentaci žalobkyně zpochybňuje.
- 27 Článek 169 odst. 1 nařízení 2017/1001 stanoví, že členové odvolacích senátů se nemohou účastnit odvolacího řízení, pokud se podíleli na vydání rozhodnutí, které je předmětem odvolání.
- 28 Kromě toho je třeba připomenout, že zrušující rozsudek působí *ex tunc*, a tím tedy se zpětnou účinností odnímá zrušovanému aktu právní účinky [viz rozsudek ze dne 25. března 2009, Kaul v. OHIM – Bayer (ARCOL), T-402/07, EU:T:2009:85, bod 21 a citovaná judikatura].
- 29 V projednávané věci je třeba připomenout, že zápis přihlášené ochranné známky byl zamítnut rozhodnutím průzkumového referenta EUIPO ze dne 30. května 2014 a že na základě odvolání podaného žalobkyní první odvolací senát zamítnutí přihlášky k zápisu potvrdil rozhodnutím ze dne 23. června 2015. Posledně uvedené rozhodnutí bylo přitom zrušeno zrušujícím rozsudkem, který se stal konečným, takže se zpětnou účinností odňal jeho právní účinky. V důsledku toho rozhodnutí, které je předmětem odvolání ve smyslu čl. 169 odst. 1 nařízení 2017/1001 před velkým senátem, není rozhodnutí ze dne 23. června 2015, ale rozhodnutí průzkumového referenta ze dne 30. května 2014.

30 Navíc čl. 35 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci 2018/625 stanoví:

„Pokud bylo rozhodnutí odvolacího senátu v dané věci zrušeno nebo změněno konečným rozsudkem Tribunálu [...], musí prezident odvolacích senátů za účelem dodržení uvedeného rozsudku v souladu s čl. 72 odst. 6 nařízení (EU) 2017/1001 znovu přidělit danou věc podle odstavce 1 tohoto článku takovému odvolacímu senátu, který se neskládá ze členů, kteří přijali zrušené rozhodnutí, kromě situace, kdy byla věc předána rozšířenému [velkému] odvolacímu senátu [...]"

31 Vzhledem k tomu, že v projednávané věci byla věc postoupena velkému odvolacímu senátu, mohl tento senát zahrnovat jediného člena odvolacího senátu, který přijal rozhodnutí ze dne 23. června 2015.

32 Z předcházejícího vyplývá, že složení velkého odvolacího senátu, který přijal napadené rozhodnutí, nebylo stíženo žádnou vadou, která by mohla vést k protiprávnosti uvedeného rozhodnutí. Třetí vytykanou skutečnost, a tudíž i první žalobní důvod je tedy třeba zamítnout.

Ke druhému žalobnímu důvodu vycházejícímu z porušení překážky věci rozsouzené

33 Žalobkyně v podstatě tvrdí, že napadené rozhodnutí bylo přijato v rozporu s překážkou věci rozsouzené s ohledem na čl. 72 odst. 6 nařízení 2017/1001, jelikož velký odvolací senát nesplnil povinnost přijmout nezbytná opatření, aby vyhověl zrušujícímu rozsudku, a v důsledku toho porušil absolutní překážku věci rozsouzené pojící se k odůvodnění a k výroku tohoto rozsudku. V tomto rozsudku totiž Tribunál podle ní dospěl k závěru, že přihlášená ochranná známka nepopisuje dotčené výrobky ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009, a nikoli že odvolací senát neprokázal právně dostačujícím způsobem popisný charakter této ochranné známky. Vzhledem k tomu, že Tribunál takto rozhodl ve věci samé, žalobkyně z toho vyvozuje, že velký odvolací senát nemohl platně provést nový přezkum uvedeného popisného charakteru.

34 EUIPO argumenty žalobkyně zpochybňuje. Zaprvé tvrdí, že rozhodnutí ze dne 23. června 2015 bylo zrušujícím rozsudkem zrušeno, a nikoli změněno, takže uvedený rozsudek neukládal EUIPO povinnost povolit zápis přihlášené ochranné známky. V souladu s rozdělením pravomocí příslušejících Tribunálu a EUIPO zrušující rozsudek podle něj neobsahuje konečné rozhodnutí o způsobilosti přihlášené ochranné známky k zápisu a o existenci nebo neexistenci absolutního důvodu pro zamítnutí uvedeného v čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009. Ze zrušujícího rozsudku pouze vyplývá, že důkazy, na kterých byla založena posouzení učiněná prvním odvolacím senátem v rozhodnutí ze dne 23. června 2015, nepostačovaly k učinění závěru, že ochranná známka popisuje dotčené výrobky a služby.

35 Zadruhé EUIPO uvádí, že povinnost zkoumat skutečnosti z moci úřední, která mu přísluší na základě čl. 95 odst. 1 nařízení 2017/1001, se uplatní, pokud jde o absolutní důvody pro zamítnutí zápisu, až do dne zápisu a že podle čl. 45 odst. 3 nařízení 2017/1001 může z vlastního podnětu kdykoli před zápisem opětovně provést průzkum absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu, pokud to odůvodňují nové skutečnosti vyplývající z vyjádření třetích stran, zjištění učiněná v průběhu pozdějšího námitkového řízení, nebo jako v projednávané věci v návaznosti na zrušující rozsudek, který se stal konečným.

36 Zatřetí EUIPO uvádí, že žalobkyně velkému odvolacímu senátu neprávem vytýká, že opětovně přezkoumal popisný charakter přihlášené ochranné známky, neboť se přezkum provedený uvedeným senátem týkal jiných skutkových okolností a důkazů, než jsou ty, na kterých bylo založeno rozhodnutí ze dne 23. června 2015.

- 37 Úvodem je třeba připomenout, že jelikož proti zrušujícímu rozsudku nebyl podán kasační opravný prostředek, stal se konečným.
- 38 Kromě toho judikatura již zdůraznila význam zásady překážky věci rozsouzené jak v právním řádu Unie, tak ve vnitrostátních právních rádech. Za účelem zajištění stability práva a právních vztahů i řádného výkonu spravedlnosti je totiž důležité, aby soudní rozhodnutí, která se po vyčerpání možných opravných prostředků nebo po uplynutí lhůt stanovených pro tyto opravné prostředky stala konečnými, již nemohla být zpochybněna (viz rozsudek ze dne 19. dubna 2012, *Artegoda* v. *Komise*, C-221/10 P, EU:C:2012:216, bod 86 a citovaná judikatura).
- 39 Kromě toho je EUIPO na základě čl. 72 odst. 6 nařízení 2017/1001 povinen přijmout nezbytná opatření, aby vyhověl rozsudku unijního soudu.
- 40 Je nesporné, že rozhodnutím ze dne 23. června 2015 odvolací senát zápis přihlášené ochranné známky zamítl z důvodu popisného charakteru této ochranné známky s ohledem na dotčené výrobky a služby. Ve zrušujícím rozsudku Tribunál vyhověl prvnímu žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009. V bodě 1 výroku tohoto rozsudku Tribunál rozhodnutí odvolacího senátu ze dne 23. června 2015 zrušil.
- 41 Důvody, proč Tribunál vyhověl prvnímu žalobnímu důvodu, které jsou uvedeny v bodech 34 až 52 zrušujícího rozsudku, jsou následující:
- „34 Je [...] nutno konstatovat, že odvolací senát neprokázal, že si relevantní veřejnost v projednávaném případě bezprostředně a bez přemýšlení vytvoří konkrétní a přímou spojitost mezi dotčenými výrobky a službami na jedné straně a označením Limbic® Types na straně druhé.
- 35 Je zajisté pravda, že dotčená veřejnost bude moci chápat symbol „®“ a výraz „types“, přičemž první z nich představuje označení označující zapsanou ochrannou známku a druhý představuje běžný anglický výraz, který odkazuje na obecnou formu, strukturu nebo znak odlišující typ, skupinu nebo určitou třídu živých bytostí nebo předmětů. Význam obou těchto prvků s ohledem na relevantní veřejnost, jak jej zohlednil odvolací senát, žalobkyně nepochybně a musí být potvrzen ze stejných důvodů, jako jsou důvody uvedené v napadeném rozhodnutí.
- 36 Nestačí však, aby jeden nebo několik prvků, z nichž se označení skládá, byly popisné; popisný charakter musí být konstatován pro označení jako celek, a to v projednávaném případě včetně třetího výrazu, a sice slova „limbic“ [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 26. února 2016, *provima Warenhandels v. OHIM – Renfro (HOT SOX)*, T-543/14, nezveřejněný, EU:T:2016:102, bod 29].
- 37 Jak v tomto ohledu uvedl EUIPO podobně jako průzkumový referent a odvolací senát, výraz „limbic“, jak je potvrzen zejména v *Oxford English Dictionary*, odkazuje na „limbický systém“ (v angličtině limbic system), který označuje oblast mozku, která ovlivňuje hormonální regulaci a neurovegetativní systém. Žalobkyně s touto definicí v průběhu řízení souhlasila.
- 38 Je však třeba mít zaprvé za to, jak správně uvádí žalobkyně, že kombinace tří výrazů tvořících přihlášenou ochrannou známku je neobvyklá, pokud jde o dotčené výrobky a služby.

- 39 Z různých definic ve slovníku citovaných průzkumovým referentem a odvolacím senátem totiž vyplývá, že výraz ‚limbic‘ je běžně používán v angličtině jako součást známých výrazů ‚limbic system‘ nebo ‚limbic lobe‘, které popisují určitou část mozku.
- 40 Pokud jde o přihlášenou ochrannou známku, pojem ‚limbic‘ byl přitom odejmut z výrazu, který mu obvykle propůjčuje smysl. Výraz ‚limbic‘ tak postrádal svůj jasný a přímý smysl.
- 41 Dále pak je v přihlášené ochranné známce uveden v kombinaci se symbolem ‚®‘ a výrazem ‚types‘, to znamená v kombinaci, která není ve struktuře angličtiny běžná nebo obvyklá.
- 42 Z důvodu neobvyklé povahy kombinace vztahující se k dotčeným výrobkům a službám tak formulace ochranné známky přihlášené k zápisu vyvolává dojem, který se liší od dojmu vyvolaného prostým spojením prvků, které ji tvoří, což může přihlášené ochranné známce přiznat charakter, který nepopisuje dotčené výrobky a služby (v tomto smyslu viz judikatura uvedená v bodě 21 výše).
- 43 Zadruhé je třeba konstatovat, jak rovněž správně tvrdí žalobkyně, že výraz ‚limbic‘, který odkazuje na limbický systém, je lékařským výrazem vztahujícím se k neurologii, a tedy vysoce specializovaným výrazem.
- 44 V tomto ohledu je třeba uvést, že se odvolací senát omezil na konstatování, že relevantní veřejnost chápe ochrannou známku tak, že odkazuje na různé typy osobnosti, které reagují odlišně na stimulace limbického systému.
- 45 V souladu s judikaturou citovanou v bodě 22 výše přitom není prokázáno, že relevantní veřejnost, která nezahrnuje odborníky v oblasti lékařství, bezprostředně a bez dalšího přemýšlení pochopí výraz ‚limbic‘ tak, že odkazuje na část mozku, nebo přinejmenším na část mozku, která ovlivňuje hormonální regulaci a neurovegetativní systém. Není prokázáno ani to, že relevantní veřejnost bude bez dalšího přemýšlení vnímat kombinaci tří prvků tvořících přihlášenou ochrannou známku tak, že šíří smysl různých typů osobnosti, které reagují odlišně na stimulace části mozku ovlivňující hormonální regulaci a neurovegetativní systém, a tedy jako označení popisující dotčené výrobky a služby nebo některou z jejich vlastností.
- 46 Konečně skutečnost, že dotčené služby (náležející do tříd 35 a 41) by mohly mít za cíl informovat o různých limbických typech a umožňovaly by podnikům určit jejich nejlepší strategii reklamy a prodeje v závislosti na různých typech osobnosti, jak to odvolací senát uvedl v bodech 22 a 23 napadeného rozhodnutí, nestačí k tomu, aby se mělo za to, že přihlášená ochranná známka uvedené služby popisuje.
- 47 Kromě skutečnosti, že přihlášená ochranná známka používá výraz, který je užíván v neobvyklé kombinaci a který postrádá jasný a přímý smysl, totiž není prokázáno, že průměrný odborník, zejména v oblasti reklamy, obchodního řízení a řízení lidských zdrojů a podniků, nebude muset v případě, že se setká se specializovaným pojmem v oblasti lékařství, přinejmenším použít proces výkladu, který zahrnuje dobu pro přemýšlení, aby pochopil smysl ochranné známky přihlášené pro dotčené služby. Takový proces výkladu je přitom neslučitelný s uznáním popisného charakteru, jehož význam musí být vnímán bezprostředně bez dalšího přemýšlení [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 7. června 2011, Psytech International v. OHIM – Institute for Personality & Ability Testing (16PF), T-507/08, nezveřejněný, EU:T:2011:253, bod 40].

- 48 Rovněž tak je ze stejných důvodů (viz bod 47 výše) třeba uvést, že i za předpokladu, že by dotčené výrobky v oblasti podnikového poradenství a poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů (náležející do třídy 16) mohly informovat o různých limbických typech a jejich chování a o nejlepším způsobu, jak se na ně zaměřit, jak odvolací senát uvedl v bodě 21 napadeného rozhodnutí, toto zjištění nestačí k tomu, aby se mělo za to, že přihlášená ochranná známka popisuje uvedené výrobky.
- 49 Kromě toho, pokud jde o posouzení popisného charakteru přihlášené ochranné známky, pokud jde o její chápání širokou veřejností, stačí uvést, že ve světle předcházejících úvah bude zahrnovat ještě více proces výkladu, který je neslučitelný s popisným charakterem ochranné známky (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 7. června 2011, 16PF, T-507/08, nezveřejněný, EU:T:2011:253, bod 43).
- 50 Pokud jde o judikaturu uplatněnou EUIPO, podle níž zápis slovního označení musí být zamítnut podle čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009, jestliže alespoň v jednom ze svých možných významů označuje vlastnost dotčených výrobků a služeb (rozsudek ze dne 23. října 2003, OHIM v. Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, bod 32), stačí uvést ve světle předcházejícího, že přihlášená ochranná známka nešíří dostatečně jasný a přímý význam, aby mohla být relevantní veřejností považována za ochrannou známku popisující dotčené výrobky a služby.
- 51 Je třeba dospět k závěru, že posouzení odvolacího senátu, podle něhož bude označení Limbic® Types chápáno relevantní veřejností ve smyslu různých typů osobnosti, které reagují odlišně na stimulace limbického systému, je nesprávné.
- 52 Stejně tak se odvolací senát dopustil nesprávného posouzení, když měl za to, že uvedené označení vykazuje dostatečně přímou a konkrétní spojitost s dotčenými výrobky a službami ve třídách 16, 35 a 41.“
- 42 Jak bylo připomenuto v bodě 28 výše, zrušující rozsudek působí *ex tunc*, a tím tedy se zpětnou účinností odnímá zrušovanému aktu právní účinky.
- 43 Kromě toho bylo rozhodnuto, že se překážka věci rozsouzené váže pouze ke skutkovým a právním otázkám, které byly skutečně nebo nutně rozhodnuty dotčeným soudním rozhodnutím (viz rozsudek ze dne 19. dubna 2012, Artegoda v. Komise, C-221/10 P, EU:C:2012:216, bod 87 a citovaná judikatura).
- 44 Aby orgán, který je autorem zrušeného aktu, vyhověl zrušujícímu rozsudku a aby byl tento výkon v plném rozsahu, je povinen dodržet nejen výrok rozsudku, ale i odůvodnění, které k němu vedlo a tvoří jeho nezbytnou oporu. Právě toto odůvodnění totiž jednak určuje přesné ustanovení považované za protiprávní a jednak ukazuje přesné důvody protiprávnosti, která je určena ve výroku, které musí dotčený orgán brát v úvahu při nahrazení zrušeného aktu [viz rozsudek ze dne 1. března 2018, Shoe Branding Europe v. EUIPO – adidas (Umístění dvou paralelních pruhů na botě), T-629/16, EU:T:2018:108, bod 102 a citovaná judikatura].
- 45 V projednávané věci bylo v návaznosti na zrušující rozsudek odvolání podané žalobkyní proti rozhodnutí průzkumového referenta ze dne 30. května 2014 u EUIPO znovu projednáváno. Aby EUIPO splnil svou povinnost vyplývající z čl. 72 odst. 6 nařízení 2017/1001, tedy přijmout nezbytná opatření, aby vyhověl zrušujícímu rozsudku, musel zajistit, aby odvolání vedlo k novému rozhodnutí odvolacího senátu. Velký odvolací senát, kterému byla věc postoupena,

informoval žalobkyni sdělením ze dne 29. května 2018 o tom, že má za to, že absolutní důvody uvedené v čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 207/2009 brání zápisu přihlášené ochranné známky pro dotčené výrobky a služby a že je oprávněn tyto důvody pro zamítnutí znovu přezkoumat.

- 46 V napadeném rozhodnutí měl velký odvolací senát s odkazem na čl. 72 odst. 6 nařízení 2017/1001 nejprve za to, že EUIPO je výrokem rozsudku vázán pouze v rozsahu, v němž jsou skutkové okolnosti a právní otázky, které tvoří jeho podklad, totožné. Rovněž uvedl, že Tribunál měl ve zrušujícím rozsudku za to, že „dosud“ předložené důkazy nepostačují k prokázání absolutního důvodu pro zamítnutí zápisu uvedeného v čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 a uvedl důvody zrušujícího rozsudku, a sice výňatky z jeho bodů 34, 45 až 48, o nichž měl za to, že toto tvrzení mohou podpořit. Vzhledem k tomu, že měl velký odvolací senát za to, že se může opírat o nové důkazy a vycházet z ustanovení čl. 95 odst. 1 nařízení 2017/1001, vyvodil z toho, že je možný a nezbytný nový přezkum způsobilosti přihlášené ochranné známky k zápisu, jelikož rozhodující důvody zrušujícího rozsudku nebrání opětovnému přezkumu absolutního důvodu pro zamítnutí na základě nových důkazů. Velký odvolací senát měl tudíž za to, že uvedený důvod musí opětovně přezkoumat.
- 47 Je třeba připomenout, že podle čl. 95 odst. 1 nařízení 2017/1001 průzkumoví referenti EUIPO a v případě odvolání odvolací senáty EUIPO musí zkoumat skutečnosti z moci úřední za účelem určení, zda přihlašovaná ochranná známka spadá pod jeden z důvodů pro zamítnutí zápisu, či nikoliv. Z toho vyplývá, že mohou být vedeni k tomu, aby založili svá rozhodnutí na skutečnostech, které nebyly přihlašovatelem uplatněny (rozsudek ze dne 19. dubna 2007, OHIM v. Celltech, C-273/05 P, EU:C:2007:224, bod 38).
- 48 Navíc podle čl. 45 odst. 3 nařízení 2017/1001, jakož i čl. 27 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci 2018/625 má odvolací senát právo z vlastního podnětu kdykoli před zápisem opětovně provést průzkum absolutních důvodů pro zamítnutí, považuje-li to za nezbytné, a i vznést důvod pro zamítnutí přihlášky ochranné známky, který dosud nebyl uplatněn v rozhodnutí, kterého se týká odvolání [rozsudek ze dne 12. prosince 2019, Refan Bulgaria v. EUIPO (Tvar květu), T-747/18, nezveřejněný, EU:T:2019:849, bod 21].
- 49 EUIPO však může pravomoci, které mu tato ustanovení přiznávají, vykonávat pouze při dodržení povinnosti stanovené v čl. 72 odst. 6 nařízení 2017/1001 přijmout nezbytná opatření, aby vyhověl rozsudku unijního soudu.
- 50 V projednávané věci tak byl velký odvolací senát oprávněn provést nový přezkum skutečností z moci úřední za účelem určení, zda se na přihlášenou ochrannou známku vztahuje absolutní důvod pro zamítnutí zápisu, či nikoli. V rámci tohoto nového přezkumu z úřední moci však byl velký odvolací senát povinen respektovat nejen výrok zrušujícího rozsudku, ale i odůvodnění, které k němu vedlo.
- 51 V tomto ohledu, jak správně uvedl velký odvolací senát v napadeném rozhodnutí a EUIPO ve vyjádření k žalobě, měl Tribunál zvláště v bodech 45 až 48 zrušujícího rozsudku, uvedených v bodě 41 výše, za to, že některá posouzení učiněná prvním odvolacím senátem v rozhodnutí ze dne 23. června 2015 nejsou dostatečně podložena nebo neumožňují mít za to, že je přihlášená ochranná známka popisná. Tribunál měl tudíž za to, že výše uvedená posouzení neumožňují podpořit závěr prvního odvolacího senátu týkající se popisného charakteru přihlášené ochranné známky.

- 52 Navíc Tribunál na základě důvodů uvedených v bodech 50 až 52 zrušujícího rozsudku, které jsou uvedeny v bodě 41 výše, rozhodl o popisném charakteru přihlášené ochranné známky, pokud jde o dotčené výrobky a služby, když měl za to, že tato ochranná známka tento popisný charakter postrádá, a že tudíž absolutní důvod pro zamítnutí zápisu stanovený v čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 byl vůči zápisu této ochranné známky uplatněn neprávem.
- 53 V důsledku toho musí být otázka popisného charakteru přihlášené ochranné známky považována za skutkovou a právní otázku, o které bylo skutečně rozhodnuto zrušujícím rozsudkem ve smyslu judikatury připomenuté v bodě 43 výše. V tomto ohledu byly důvody uvedené v bodech 45 až 48 a 50 až 52 zrušujícího rozsudku týkající se neexistence takového charakteru určující k podložení bodu 1 výroku uvedeného rozsudku, kterým bylo zrušeno rozhodnutí ze dne 23. června 2015, a představovaly jeho nezbytnou oporu. Na výše uvedené důvody se tudíž vztahuje překážka věci rozsouzené pojící se k tomuto rozsudku.
- 54 Tento závěr nemůže být zpochybněn argumenty EUIPO, podle nichž Tribunál ve zrušujícím rozsudku omezujícím způsobem neidentifikoval skutečnosti relevantní pro posouzení způsobilosti této ochranné známky k zápisu, ani argumenty vycházejícími z rozsahu zkoumání skutečností z moci úřední stanoveného v čl. 95 odst. 1 nařízení 2017/1001, podle nichž se přezkum prováděný unijním soudem v zásadě provádí výlučně na základě skutečností a důkazů konstatovaných odvolacím senátem.
- 55 Jak totiž bylo konstatováno, ačkoli zrušující rozsudek obsahuje důvody, podle nichž jsou některá posouzení prvního odvolacího senátu nedostatečně podložena nebo neumožňují mít za to, že je přihlášená ochranná známka popisná, tento rozsudek obsahuje rovněž důvody sankcionující nesprávná věcná posouzení provedená tímto senátem na základě konstatovaných skutečností. Tribunál tedy ve zrušujícím rozsudku dospěl k závěru, že rozhodnutí prvního odvolacího senátu je stíženo nesprávným posouzením, pokud jde o podmínky použití čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009, co se týče popisného charakteru přihlášené ochranné známky.
- 56 Kromě toho pravomoc zkoumání skutečností z moci úřední přiznaná EUIPO nemůže tomuto orgánu umožnit zpochybnit skutkovou a právní otázku, o níž Tribunál skutečně rozhodl ve smyslu judikatury připomenuté v bodě 43 výše. Okolnost, že velký odvolací senát založil přezkum popisného charakteru přihlášené ochranné známky na skutkových okolnostech, které první odvolací senát nezohlednil pro účely svého rozhodnutí ze dne 23. června 2015, totiž nemůže způsobit, že se na posouzení učiněná Tribunálem ohledně popisného charakteru této ochranné známky v bodech 50 až 52 zrušujícího rozsudku nebude vztahovat překážka věci rozsouzené.
- 57 Navíc argument EUIPO vycházející z analogie mezi rozsahem jeho zkoumání skutečností z moci úřední v rámci přihlášky k zápisu a řízení o prohlášení neplatnosti z důvodu absolutního důvodu pro zamítnutí musí být odmítnut. Okolnost, kterou uplatňuje EUIPO, že možnost prohlásit ochrannou známku za neplatnou po jejím zápisu potvrzuje, že si normotvůrce byl vědom možnosti, že v okamžiku prvního průzkumu existence absolutních důvodů pro zamítnutí nebyly všechny relevantní skutečnosti nutně známy nebo prokázány, totiž neznamená, že by EUIPO mohl v rámci řízení o zápisu ochranné známky pominout překážku věci rozsouzené, která se pojí k posouzením učiněným unijním soudem ohledně popisného charakteru této ochranné známky v rozsudku, kterým bylo zrušeno rozhodnutí odvolacího senátu, který se vyjádřil v rámci řízení o zápisu.

- 58 Z předcházejícího vyplývá, že velký odvolací senát tím, že přihlášku ochranné známky zamítl z důvodu, že je tato ochranná známka popisná ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009, porušil překážku věci rozsouzené pojící se ke zrušujícímu rozsudku, a nesplnil tak požadavky čl. 72 odst. 6 nařízení 2017/1001.
- 59 Druhému žalobnímu důvodu je proto třeba vyhovět.

Ke čtvrtému žalobnímu důvodu vycházejícímu z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009

- 60 Žalobkyně odvolacímu senátu vytýká, že porušil čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, když měl za to, že přihlášená ochranná známka nevykazuje rozlišovací způsobilost ve vztahu k dotčeným výrobkům a službám. Tvrdí zvláště, že přezkum rozlišovací způsobilosti této ochranné známky vychází z posouzení již učiněných v rámci přezkumu popisného charakteru uvedené ochranné známky, jakož i z tvrzení, že tato ochranná známka je popisná.
- 61 EUIPO argumentaci žalobkyně zpochybňuje a odkazuje v tomto ohledu na odůvodnění napadeného rozhodnutí.
- 62 Úvodem je třeba připomenout, že za předpokladu, že by označení, které je předmětem přihlášky ochranné známky Evropské unie, Tribunál na rozdíl od toho, jak rozhodl EUIPO, považoval za označení, na které se nevztahuje jeden z absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu uvedených v čl. 7 odst. 1 nařízení č. 207/2009, vede skutečnost, že Tribunál zruší rozhodnutí EUIPO zamítající zápis uvedené ochranné známky, nezbytně k tomu, že EUIPO, kterému přísluší, aby z výroku a z odůvodnění rozsudku Tribunálu vyvodil důsledky, znovuzahájí průzkumové řízení o přihlášce dotčené ochranné známky a zamítne ji, pokud má za to, že se na dotčené označení vztahuje jiný absolutní důvod pro zamítnutí uvedený v tomtéž ustanovení [viz rozsudek ze dne 6. října 2011, Bang & Olufsen v. OHIM (Vyobrazení reproduktoru), T-508/08, EU:T:2011:575, bod 33 a citovaná judikatura].
- 63 Každý z důvodů pro zamítnutí zápisu uvedených v čl. 7 odst. 1 nařízení č. 207/2009 je totiž na ostatních důvodech nezávislý a vyžaduje samostatný přezkum (viz rozsudek ze dne 29. dubna 2004, Henkel v. OHIM, C-456/01 P a C-457/01 P, EU:C:2004:258, bod 45 a citovaná judikatura).
- 64 V důsledku toho byl velký odvolací senát oprávněn, jak uvedl, v napadeném rozhodnutí přezkoumat absolutní důvod pro zamítnutí uvedený v čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, podle něhož se do rejstříku nezapíší ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost.
- 65 Podle judikatury je třeba důvody pro zamítnutí zápisu vykládat ve světle obecného zájmu, na němž každý z těchto důvodů stojí. Obecný zájem zohledněný při přezkumu každého z těchto důvodů pro zamítnutí může, ba dokonce musí odrážet různé úvahy v závislosti na dotčeném důvodu pro zamítnutí (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 29. dubna 2004, Henkel v. OHIM, C-456/01 P a C-457/01 P, EU:C:2004:258, bod 46).
- 66 Rozlišovací způsobilost ochranné známky znamená, že tato ochranná známka umožní identifikovat výrobek, pro který je zápis požadován, jako pocházející od určitého podniku, a tedy odlišit tento výrobek od výrobků jiných podniků (viz rozsudek ze dne 21. ledna 2010, Audi v. OHIM, C-398/08 P, EU:C:2010:29, bod 33 a citovaná judikatura).

- 67 Pojem „obecný zájem“ tvořící základ čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 zjevně splývá se základní funkcí ochranné známky, kterou je zaručit spotřebiteli nebo konečnému uživateli totožnost původu výrobku nebo služby označených ochrannou známkou tím, že jim umožní tento výrobek nebo službu odlišit bez možnosti záměny od výrobku nebo služby, které mají jiný původ (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 29. dubna 2004, Henkel v. OHIM, C-456/01 P a C-457/01 P, EU:C:2004:258, bod 48).
- 68 Kromě toho je třeba připomenout, že je zajisté pravda, že popisná označení uvedená v čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 postrádají rovněž, aniž je dotčena možnost získání rozlišovací způsobilosti užíváním, rozlišovací způsobilost a podle judikatury platí, že pokud alespoň jeden z potenciálních významů označení označuje určitou vlastnost dotčených výrobků, je označení kvalifikováno jako popisné ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009, a v důsledku toho je tak zamítnut jeho zápis (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 23. října 2003, OHIM v. Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, body 30 a 32).
- 69 Tato judikatura stanovená v rámci čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 však není použitelná *per analogiam* na uplatnění čl. 7 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení, pokud je rozlišovací způsobilost přihlášené ochranné známky ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 zpochybněna z jiných důvodů, než je její popisný charakter (rozsudek ze dne 3. září 2020, achtung! v. EUIPO, C-214/19 P, nezveřejněný, EU:C:2020:632, bod 36).
- 70 V projednávané věci velký odvolací senát uvedl, že relevantní specializovaná veřejnost bude mít za to, že přihlášená ochranná známka šíří čistě informativní faktické sdělení, a nikoli že je obchodním označením pro publikace náležející do tříd 16 a 41, služby v oblastech zábavy, sportu a kultury, jakož i vzdělávání a pravidelné školení, náležející do třídy 41, a služby v oblastech marketingu, podnikového poradenství a poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů, které náležejí do třídy 35, v rámci nichž jde o vytvoření či využívání profilů osobnosti na základě limbického systému.
- 71 Velký odvolací senát dodal, že totéž platí pro odbornou veřejnost v oblastech kultury, sportu a zábavy, která pouze předpokládá, že dotčené služby zohledňují nejnovější znalosti o různých limbických typech, a představují tedy přidanou hodnotu ve vztahu k tradičním službám téhož typu.
- 72 Kromě toho velký odvolací senát odmítl argument žalobkyně založený na rozsudku ze dne 5. července 2012, Deutscher Ring v. OHIM (Deutscher Ring Sachversicherungs-AG) (T-209/10, nezveřejněný, EU:T:2012:347), z důvodu, že věc, ve které byl vydán uvedený rozsudek, se týkala odlišných označení a výrobků a služeb a uvedené označení je chápáno jako fantazijní název, kdežto přihlášené označení má jasně popisný význam.
- 73 Konečně měl velký odvolací senát za to, že sled slov tvořících přihlášenou ochrannou známkou neobsahuje žádnou grafickou nebo sémantickou změnu, takže nevykazuje žádnou vlastnost, která by mohla způsobit, že je přihlášená ochranná známka jako celek způsobilá odlišit výrobky a služby, které označuje, od výrobků a služeb jiných podniků.
- 74 Je nutno konstatovat, že důvody uvedené v bodech 70 a 71 výše, v nichž měl velký odvolací senát za to, že přihlášená ochranná známka bude chápána jako faktické sdělení čistě informativní povahy, mají případně prokázat eventuální popisný charakter této ochranné známky ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009, jelikož přihlášená ochranná známka může sloužit v oblasti obchodu k označení zvláště jakosti, účelu nebo jiných vlastností dotčených výrobků a služeb ve smyslu tohoto ustanovení.

- 75 Kromě toho velký odvolací senát připomněl, že má za to, že přihlášená ochranná známka má jasné popisný význam.
- 76 Pokud jde o důvod připomenutý v bodě 73 výše, jednak spočívá na nesprávných závěrech velkého odvolacího senátu, podle kterých má přihlášená ochranná známka popisný charakter ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009. Dále z něj vyplývá použití nesprávného kritéria pro posouzení, zda přihlášená ochranná známka může být zapsána, a sice kritéria, podle něhož by označení složené z popisných prvků mohlo splňovat podmínky zápisu, pokud existuje vnímatelný rozdíl mezi označením a pouhým souhrnem prvků, které jej tvoří. Ačkoli takové kritérium umožňuje vyloučit užívání ochranné známky pro popis určitého výrobku nebo služby, neumožňuje určit, zda ochranná známka může zaručit spotřebiteli nebo konečnému uživateli totožnost původu výrobku nebo služby, které označuje.
- 77 Z předcházejícího vyplývá, že velký odvolací senát neprovedl přezkum důvodu pro zamítnutí stanoveného v čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, nezávislý na přezkumu důvodu pro zamítnutí stanoveného v čl. 7 odst. 1 písm. c) téhož nařízení, když své úvahy založil na předpokladu popisného charakteru přihlášené ochranné známky ve smyslu posledně uvedeného ustanovení, a v důsledku toho nezohlednil obecný zájem, který má čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 specificky chránit. Velký odvolací senát se tím dopustil nesprávného právního posouzení při použití posledně uvedeného ustanovení.
- 78 Proto je třeba čtvrtému žalobnímu důvodu vyhovět.
- 79 Ze všeho výše uvedeného vyplývá, že je třeba napadené rozhodnutí zrušit v plném rozsahu, aniž je třeba rozhodovat o pátém žalobním důvodu, vycházejícím z porušení čl. 94 odst. 1 nařízení č. 2017/1001, a o šestém žalobním důvodu, vycházejícím z porušení článku 96 uvedeného nařízení. Není třeba rozhodovat ani o třetím žalobním důvodu vycházejícím z porušení čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009, jelikož – jak bylo uvedeno v bodě 53 výše – posouzení popisného charakteru dotčené ochranné známky učiněná Tribunálem ve zrušujícím rozsudku zakládala překážku věci rozsouzené.

K nákladům řízení

- 80 Podle čl. 134 odst. 1 jednacího řádu Tribunálu se účastník řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že EUIPO neměl ve věci úspěch a žalobkyně požadovala náhradu nákladů, je důvodné rozhodnout, že EUIPO ponese vlastní náklady řízení a ukládá se mu náhrada nákladů řízení vynaložených žalobkyní.

Z těchto důvodů

TRIBUNÁL (pátý rozšířený senát)

rozhodl takto:

- 1) Rozhodnutí velkého odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ze dne 2. prosince 2019 (věc R 1276/2017-G) se zrušuje.**
- 2) EUIPO se ukládá náhrada nákladů řízení.**

Papasavvas

Spielmann

Öberg

Spineanu-Matei

Mastroianni

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 1. září 2021.

Podpisy