

SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (peti senat)

z dne 9. julija \*

V zadevi T-304/06,

**Paul Reber GmbH & Co. KG**, s sedežem v Bad Reichenhallu (Nemčija), ki jo zastopa  
O. Spuhler, odvetnik,

tožeča stranka,

proti

**Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)**, ki ga  
zastopa G. Schneider, zastopnik,

tožena stranka,

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe UUNT, intervenientka pred  
Sodiščem prve stopnje, je

\* Jezik postopka: nemščina.

**Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG**, s sedežem v Kilchbergu (Švica), ki jo zastopata R. Lange in G. Hild, odvetnika,

zaradi tožbe zoper odločbo drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 8. septembra 2006 (zadeva R 97/2005-2) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med družbama Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG in Paul Reber GmbH & Co. KG,

SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI (peti senat),

v sestavi M. Vilaras (poročevalec), predsednik, M. Prek in V. Ciucă, sodnika,  
sodna tajnica: K. Andová, administratorica,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 10. novembra 2006,

na podlagi odgovora na tožbo UUNT, vložene 12. marca 2007 v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je intervenient vložil 23. februarja 2007 v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje,

na podlagi obravnave z dne 5. marca 2008

izreka naslednjo

## Sodbo

### Dejansko stanje

- 1 Tožeča stranka, družba Paul Reber GmbH & Co. KG, je 8. marca 1996 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) vložila prijavo znamke Skupnosti na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1), kot je bila spremenjena.
- 2 Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je besedni znak Mozart.
- 3 Proizvodi, za katere se zahteva registracija, spadajo v razred 30 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in dopolnjen, in ustrezajo tem opisom: „pecivo in slaščice, čokoladni proizvodi, sladkorni proizvodi“.
- 4 Prijava znamke Skupnosti je bila 6. aprila 1998 objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 25/98.

- 5 Intervenantka, družba Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, je 27. maja 1998 kot tretja oseba v smislu člena 41 Uredbe št. 40/94 UUNT sporočila pisne pripombe, v katerih je navedla, da bi v skladu s členom 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 registracija izpodbijane znamke morala biti zavrnjena, ker je navedena znamka opisna za proizvode, na katere se nanaša prijava znamke.
  
- 6 Izpodbijana znamka je bila kljub temu 26. januarja 2000 registrirana kot znamka Skupnosti pod številko 21 071.
  
- 7 Landgericht München I (regionalno sodišče v Münchnu I, Nemčija) je kot sodišče za znamko Skupnosti v smislu člena 91 Uredbe št. 40/94 z dopisom z dne 21. septembra 2000, ki ga je UUNT prejel 27. septembra 2000, obvestilo UUNT – v skladu s členom 96 (4) iste uredbe –, da je družba Conditorei Coppenrath & Wiese GmbH & Co. KG (v nadaljevanju: Coppenrath) v okviru postopka, v katerem je odločalo o sporu med njo in tožečo stranko, 30. avgusta 2000 vložila nasprotno tožbo za ugotovitev ničnosti izpodbijane znamke.
  
- 8 Landgericht München I je z dopisom z dne 17. novembra 2000, ki ga je UUNT prejel 22. novembra 2000, UUNT posredovalo kopijo svoje sodbe z dne 15. novembra 2000, s katero je ugodilo zgoraj navedeni nasprotni tožbi in razglasilo ničnost izpodbijane znamke.
  
- 9 Intervenantka je 14. novembra 2002 na podlagi člena 55 Uredbe št. 40/94 pri UUNT vložila zahtevo za ugotovitev ničnosti izpodbijane znamke z obrazložitvijo, da je bil z njeno registriracijo kršen člen 7(1)(c), skupaj s členom 51(1)(a) navedene uredbe.

- 10 UUNT je z dopisom z dne 14. avgusta 2003 obvestil Landgericht München I, da je bila vložitev nasprotne tožbe za ugotovitev ničnosti izpodbijane znamke pri navedenem sodišču vpisana 13. avgusta 2003 v register znamk Skupnosti in naj bi bila kmalu objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti*.
- 11 Oberlandesgericht München (višje regionalno sodišče v Münchnu) je z dopisom z dne 2. septembra 2003, ki ga je UUNT prejel 8. septembra 2003, posredovalo UUNT kopijo sodbe z dne 26. julija 2001, s katero je razveljavilo sodbo sodišča Landgericht München I z dne 15. novembra 2000 in zavrnilo nasprotno tožbo za ugotovitev ničnosti izpodbijane znamke, ki jo je vložila družba Coppenrath. V skladu z istim dopisom je bila sodba z dne 26. julija 2001 pravnomočna.
- 12 Oddelek za ničnost je z odločbo z dne 21. decembra 2004 ugodil zahtevi intervenientke za ugotovitev ničnosti in zato razglasil ničnost izpodbijane znamke.
- 13 Oddelek za ničnost je najprej ugotovil, da določba člena 55(3) Uredbe št. 40/94, v skladu s katero „[z]ahteva za [...] ugotovitev ničnosti ni dopustna, če je bila zahteva na podlagi istega predmeta in pravnega temelja, ki je vključevala iste stranke, že obravnavana na sodišču v državi članici in postala pravnomočna“, ne nasprotuje vložitvi izpodbijane zahteve za ugotovitev ničnosti. Čeprav se je sodba sodišča Oberlandesgericht München z dne 26. julija 2001 nedvomno nanašala na isto znamko Skupnosti in isti ničnostni razlog, pa stranke v tem postopku niso bile iste kot stranke v obravnavani zadevi, ker je šlo v postopku, ki ga obravnava zadevna sodba, za spor tožeče stranke z družbo Coppenrath in ne z intervenientko (točka 8 odločbe oddelka za ničnost).

- 14 Oddelek za ničnost je v bistvu menil, da je bila izpodbijana znamka opisna v smislu člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 za vse zahtevane proizvode, ker je bila sestavljena izključno iz ene oznake, ki opisuje vrsto in kakovost navedenih proizvodov. Oprl se je na okoliščini, da se po eni strani izraz „Mozartkugel“ (Mozartova kroglica) v Nemčiji in Avstriji uporablja za opis kroglic iz marcipana in pralineja, oblitih s čokolado, in da je po drugi strani ime Mozart, gledano samostojno, za navedeni proizvod še vedno opisno, ker je očitno in neposredno, da gre za „Kugel“ (kroglico) glede na njeno obliko. Oddelek za ničnost prav tako ni uporabil rešitve iz zgoraj navedene sodbe sodišča Oberlandesgericht München in je jasno opredelil razloge, zakaj je menil, da odločba tretjega odbora za pritožbe UUNT z dne 10. aprila 2002 (zadeva R 953/2001-3), ki jo navaja tožeča stranka, v obravnavani zadevi ni upoštevana. Poleg tega je preučil rezultate raziskave javnega mnenja, ki jo je predložila tožeča stranka, in ugotovil, da ne ovržejo njegove ugotovitve glede opisnega značaja izpodbijane znamke.
- 15 Tožeča stranka je 25. januarja 2005 na podlagi členov od 57 do 62 Uredbe št. 40/94 pri UUNT vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za ničnost.
- 16 Drugi odbor za pritožbe je z odločbo z dne 8. septembra 2006, vročeno tožeči stranki 11. septembra 2006 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba), to pritožbo zavrnil. Odbor za pritožbe je v bistvu menil, da je bila prijavljena znamka „objektivna oznaka, ki je povsem opisna za zahtevane proizvode“. V zvezi s tem je poudaril, da je bila odločba oddelka za ničnost „podrobno obrazložena“ in da se je odbor za pritožbe „oprl na njegovo utemeljitev in je bilo treba dodati le nekaj elementov“ (točka 16 izpodbijane odločbe). Ker naj bi tožeča stranka priznala, da ima izraz „Mozartkugeln“ v Nemčiji in Avstriji generičen in opisen značaj, bi bilo „težko verjeti, da nemški in avstrijski potrošniki, ki se srečajo z imenom Mozart na embalaži proizvoda v prodajalni slaščic ali na oddelku s

čokoladnimi proizvodi v samopostrežni trgovini, ne bodo domnevali, da so to Mozartkugeln (Mozartove kroglice)“ (točki 21 in 22 izpodbijane odločbe).

## **Predlogi strank**

17 Tožeča stranka predlaga, naj Sodišče prve stopnje:

- razglasi ničnost izpodbijane odločbe;
  
- podredno razglasi ničnost izpodbijane odločbe, kolikor je to potrebno za omejitev označevanja proizvodov, za katere je izpodbijana znamka registrirana tako: „Pecivo in slaščice, čokoladni proizvodi, sladkorni proizvodi, vsi zgoraj navedeni proizvodi, razen specialitete, imenovane Mozartkugeln, tj. kroglice iz marcipana in pralineja, oblite s čokolado“;
  
- UUNT naloži plačilo stroškov.

18 UUNT predlaga, naj Sodišče prve stopnje:

- tožbo zavrne;

— tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

19 Intervenientka predlaga, naj Sodišče prve stopnje tožbo zavrne.

### **Dopustnost podrednega predloga tožeče stranke**

#### *Trditve strank*

20 UUNT ob podpori intervenientke navaja, da podredni predlog tožeče stranke ni dopusten. Prvič, ta predlog naj bi spremenil predmet spora in naj bi bil zato v nasprotju s členom 135(4) Poslovnika Sodišča prve stopnje. Drugič, za zožitev seznama proizvodov, ki jih pokriva izpodbijana znamka, naj ne bi bila na UUNT naslovljena nobena prijava znamke v smislu člena 44(1) Uredbe št. 40/94. Tretjič, ni mogoče dopustiti, da bi pristojni organ, če se zahteva registracija znamke za določene proizvode in storitve, lahko registriral znamko le toliko, da navedeni proizvodi oziroma storitve ne bi imeli določenih značilnosti.

21 Tožeča stranka meni, da je njen podredni predlog dopusten. Po eni strani naj bi bil ta predlog navsezadnje odvisen od notranjega pogoja postopka, na katerega naj stranke ne bi imele nobenega vpliva, namreč če bi Sodišče prve stopnje potrdilo izpodbijano odločbo. Po drugi strani pa naj bi imetnik znamke Skupnosti imel možnost kadar koli omejiti seznam proizvodov, ki jih pokriva njegova znamka. Podrednega predloga, ki je bil naveden v tožbi, tako ni mogoče šteti za prepoznega.



*Presoja Sodišča prve stopnje*

- 22 Opozoriti je treba, da člen 26(1)(c) Uredbe št. 40/94 določa, da mora prijava znamke Skupnosti vsebovati seznam blaga ali storitev, za katere se zahteva registracija. V skladu s pravilom 2(2) Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe št. 40/94 (UL L 303, str. 1) mora biti seznam blaga in storitev oblikovan tako, da je v njem jasno navedena njihova narava. Nazadnje člen 44(1) Uredbe št. 40/94 določa, da lahko prijavitelj kadar koli umakne prijavo za znamko Skupnosti ali zoži seznam blaga ali storitev, ki jih ta vsebuje.
- 23 Iz zgoraj navedenih določb izhaja, da mora tisti, ki zahteva registracijo znaka kot znamke Skupnosti, v prijavi navesti seznam proizvodov oziroma storitev, za katere se zahteva registracija, in za vsakega od navedenih proizvodov oziroma storitev predložiti jasen opis njihove narave. UUNT mora preučiti prijavo v zvezi z vsemi proizvodi oziroma storitvami z zadevnega seznama, ob upoštevanju, če je potrebno, omejitev v smislu člena 44(1) Uredbe št. 40/94 istega seznama. Če seznam proizvodov oziroma storitev, na katerega se nanaša prijava znamke Skupnosti, vključuje eno ali več kategorij proizvodov oziroma storitev, UUNT ni treba preučiti vsakega posameznega proizvoda ali storitve, ki je del določene kategorije, ampak mora preučiti zadevno kategorijo kot tako (glej v tem smislu sklep Sodišča prve stopnje z dne 15. novembra 2006 v zadevi Anheuser-Busch proti UUNT – Budějovický Budvar (BUDWEISER), T-366/05, še neobjavljen v ZOdl., točka 35).
- 24 Poleg tega je treba opozoriti, da Sodišče prve stopnje lahko razveljavi ali spremeni odločbo odbora za pritožbe UUNT, le če je glede odločbe, ko je bila sprejeta, obstajal en ali več razlogov za njeno razveljavitev ali spremembo, ki so navedeni v členu 63(2)

Uredbe št. 40/94. Vendar pa ni mogoče razveljaviti oziroma spremeniti navedene odločbe iz razlogov, ki se pojavijo po njeni razglasitvi (sodba Sodišča z dne 11. maja 2006 v zadevi Sunrider proti UUNT, C-416/04 P, ZOdl., str. I-4237, točka 55).

- 25 Iz tega sledi, da zožitev – v smislu člena 44(1) Uredbe št. 40/94 – seznama proizvodov oziroma storitev iz prijave znamke Skupnosti, do katere pride po sprejetju odločbe odbora za pritožbe, ki se izpodbija pred Sodiščem prve stopnje, ne more vplivati na zakonitost navedene odločbe; samo ta odločba se namreč izpodbija pred Sodiščem prve stopnje (glej v tem smislu zgoraj v točki 23 navedeni sklep BUDWEISER, točke od 40 do 48, in sodbo Sodišča prve stopnje z dne 20. novembra 2007 v zadevi Tegometall International proti UUNT – Wuppermann (TEK), T-458/05, še neobjavljena v ZOdl., točka 23).
- 26 Vendar je treba poudariti tudi to, da je odločbo odbora za pritožbe UUNT mogoče izpodbijati pri Sodišču prve stopnje le glede nekaterih proizvodov oziroma storitev s seznama, navedenega v zadevni zahtevi za registracijo znamke Skupnosti. V takem primeru ta odločba postane dokončna za preostale proizvode oziroma storitve z istega seznama.
- 27 Sodišče prve stopnje je ob upoštevanju te možnosti razlagalo izjavo – ki jo je prijavitelj podal pri tem sodišču, torej po sprejetju odločbe odbora za pritožbe, in sicer da umika svojo prijavo le za nekatere proizvode, navedene v svoji prvotni zahtevi – kot izjavo, da je izpodbijana odločba izpodbijana le v delu, ki se nanaša na preostale zadevne proizvode (glej v tem smislu sodbo Sodišča prve stopnje z dne 8. julija 2004 v zadevi Telepharmacy Solutions proti UUNT (TELEPHARMACY SOLUTIONS), T-289/02, ZOdl., str. II-2851, točki 13 in 14), ali kot delni odstop, če je taka izjava nastala na višji stopnji postopka pred Sodiščem prve stopnje (glej v tem smislu sodbo Sodišča prve stopnje z dne 5. marca 2003 v zadevi Unilever proti UUNT (Tablette ovoïde), T-194/01, Recueil, str. II-383, točke od 13 do 17).

28 Taka razlaga – pred Sodiščem prve stopnje – zožitve seznama proizvodov oziroma storitev, navedenih v prijavi znamke Skupnosti, je mogoča le, če se prijavitelj omeji na umik enega ali več proizvodov oziroma storitev s tega seznama ali ene ali več kategorij proizvodov oziroma storitev, ki so na navedenem seznamu. Očitno je namreč, da se od Sodišča prve stopnje v takem primeru dejansko zahteva, da nadzira zakonitost odločbe odbora za pritožbe le glede proizvodov ali storitev, ki ostanejo na seznamu, in ne glede proizvodov in storitev, ki so bili z njega umaknjeni.

29 Ta položaj je treba razločevati od zožitve – pred Sodiščem prve stopnje – seznama proizvodov oziroma storitev v prijavi znamke Skupnosti, pri čemer je predmet te zožitve popolna ali delna sprememba opisa navedenih proizvodov oziroma storitev. V zadnjem navedenem primeru ni mogoče izključiti, da bi ta sprememba lahko vplivala na preizkus zadevne znamke, ki ga opravijo organi UUNT v upravnem postopku. V teh okoliščinah bi bila dopustitev te spremembe na stopnji tožbe pred Sodiščem prve stopnje enaka spremembi predmeta spora med postopkom, ki je prepovedana s členom 135(4) Poslovnika (glej v tem smislu zgoraj v točki 25 navedeno sodbo TEK, točka 25).

30 V obravnavani zadevi je tožeča stranka zahtevala registracijo izpodbijane znamke za štiri kategorije proizvodov, in sicer proizvodov, navedenih kot „pecivo in slaščice, čokoladni proizvodi, sladkorni proizvodi“. Zožitev, navedena v podrednem predlogu tožeče stranke, ne predvideva umika ene ali več od teh štirih kategorij s seznama proizvodov, ki se zahtevajo za izpodbijano znamko, ampak je njen namen spremeniti opis vseh kategorij zadevnih proizvodov, s tem da se doda opredelitev, da proizvodi iz teh kategorij ne smejo imeti obliko kroglic iz marcipana in pralineja, oblitih s čokolado, ki se v Nemčiji imenujejo Mozartkugeln (Mozartove kroglice). Kot je bilo poudarjeno zgoraj, bi bila ugoditev navedenemu predlogu na stopnji tožbe pred Sodiščem prve stopnje enaka spremembi predmeta spora med postopkom, ki je prepovedana (glej v tem smislu zgoraj v točki 25 navedeno sodbo TEK, točka 27).

31 Zato je treba podredni predlog tožeče stranke zavreči kot nedopustnega.

## **Utemeljitev**

32 Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva tožbena razloga. Prvi tožbeni razlog je kršitev člena 73, prvi stavek, in člena 74(1), prvi stavek, Uredbe št. 40/94 ter načel varstva legitimnega pričakovanja, enakega obravnavanja in zakonitosti. Drugi tožbeni razlog je kršitev člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94.

*Prvi tožbeni razlog, kršitev člena 73, prvi stavek, in člena 74(1), prvi stavek, Uredbe št. 40/94 ter načel varstva legitimnega pričakovanja, enakega obravnavanja in zakonitosti*

## **Trditve strank**

33 Tožeča stranka najprej navaja, da je odbor za pritožbe kršil člen 73, prvi stavek, Uredbe št. 40/94, ker ni dovolj obrazložil izpodbijane odločbe.

- 34 Prvič, odbor za pritožbe naj ne bi, čeprav je priznal upoštevnost pravnega stanja v Avstriji, nikakor obrazložil svoje odločitve, da ne upošteva odločbe Österreichisches Patentamt (avstrijski urad za patente) z dne 12. septembra 1985, na katero se sklicuje tožeča stranka pred organi UUNT in iz katere naj bi izhajalo, da se znak Mozart varuje kot znamka.
- 35 Drugič, odbor za pritožbe naj ne bi obrazložil svoje odločitve glede neupoštevanja odločbe Bundespatentgericht (zvezno sodišče za patente) v zadevi 32 W (pat) 265/01, v kateri naj bi to sodišče ugotovilo, da se znak Wolfgang Amadeus Mozart-MOZART-KUGELN varuje kot znamka, z obrazložitvijo, da naj z dodatkom imena slavnega skladatelja ne bi bila podana nobena objektivna informacija. Izpodbijana odločba naj bi se omejila na ponovno navajanje, v točki 12, peta alineja, tega argumenta tožeče stranke, ne da bi kakorkoli preučila njegov temelj ali navedla razloge, zakaj ga je zavrnila.
- 36 Tožeča stranka priznava, da so odločbe organov držav članic, ki so pristojni za registracijo znamk, ali odločbe nacionalnih sodišč le informativne glede uporabe Uredbe št. 40/94. Vendar naj bi odbori za pritožbe UUNT v preteklosti že odstopili zadevo v novo preučitev na nižjo stopnjo, če ta pri svoji odločitvi ni upoštevala odločbe nacionalnega organa. Tožeča stranka meni, da bi odbor za pritožbe v obravnavani zadevi moral sprejeti enako odločitev.
- 37 Tretjič, tožeča stranka poudarja, da se je pred organi UUNT sklicevala na odločbo tretjega odbora za pritožbe z dne 10. aprila 2002 (glej točko 14 zgoraj). Odbor za pritožbe naj bi v tej odločbi ugotovil, da naj v nemško govorečih državah kljub obstoju več opisnih izrazov za slaščice, ki vsebujejo izraz „Mozart“, kot je izraz „Mozartkugeln“, ta izraz, gledan samostojno, ne bi bil opisen. Če bi izpodbijana odločba pomenila

korenit preobrat glede na pravno stališče, sprejeto v zgoraj navedeni odločbi z dne 10. aprila 2002, bi odbor za pritožbe moral v izpodbijani odločbi vsaj navesti razloge, iz katerih se je povsem oddaljil od tega pravnega stališča.

- 38 Četrtrič, tožeča stranka navaja, da domnevno opisni značaj izpodbijane znamke v zvezi z vsako od štirih kategorij proizvodov, ki jih pokriva ta znamka, v izpodbijani odločbi ni bil analiziran ločeno, natančno in konkretno. Poleg tega v odločbi ni opredeljeno, v katero od teh kategorij naj bi spadal proizvod, imenovan Mozartkugeln, ki je po njenem mnenju odločilen. Iz ustaljene sodne prakse naj bi torej izhajalo, da mora biti zavrnitev zahteve za registracijo znamke Skupnosti obrazložena posamezno za vsakega od zadevnih proizvodov in storitev. Ker v izpodbijani odločbi ni bilo take analize, naj ne bi bila obrazložena oziroma ne dovolj.
- 39 Petič, tožeča stranka poudarja, da se je izpodbijana odločba omejila na povsem avtomatično ponavljanje obrazložitve odločbe oddelka za ničnost, ki se izpodbija pred odborom za pritožbe, ne da bi odpravila napake v slednji odločbi, ki jih tožeča stranka poudarja. V izpodbijani odločbi naj tako ne bi bili dodani številni elementi, s katerimi bi bili izpolnjeni pogoji za dobro in pravilno obrazložitev, s čimer naj bi bila še bolj izražena nezadostna obrazložitev odločbe oddelka za ničnost.
- 40 Tožeča stranka nato navaja, da je odbor za pritožbe s tem, ko ni upošteval zgoraj navedenih odločb Österreichisches Patentamt, Bundespatengericht in tretjega odbora za pritožbe UUNT, kršil tudi člen 74(1), prvi stavek, Uredbe 40/94, ki določa načelo preverjanja dejstev po uradni dolžnosti s strani odbora za pritožbe.

- 41 Tožeča stranka nazadnje navaja, da naj bi odločba tretjega odbora za pritožbe z dne 10. aprila 2002 jasno in nedvoumno priznala, da je besedni del Mozart, gledan samostojno, sposoben ustvariti znamko Skupnosti, s čimer naj bi v tem smislu ustvaril legitimno pričakovanje. Odbor za pritožbe naj bi torej s tem, ko se je s kršitvijo obveznosti obrazložitve in z ugotovitvijo ničnosti izpodbijane znamke oddaljil od te odločbe, kršil načelo varstva legitimnega pričakovanja ter načel enakega obravnavanja in zakonitosti.
- 42 UUNT in intervenientka izpodbijata argumente tožeče stranke.

### Presoja Sodišča prve stopnje

- 43 Na podlagi člena 73, prvi stavek, Uredbe št. 40/94 je treba odločbe UUNT obrazložiti. V skladu s sodno prakso ima ta obveznost enak obseg kot obveznost, določena s členom 253 ES, in je njen cilj omogočiti, prvič, da se zainteresirane osebe seznanijo z razlogi za sprejeti ukrep, zato da lahko branijo svoje pravice, in drugič, da lahko sodišče Skupnosti izvaja nadzor nad zakonitostjo odločitve (glej sodbi Sodišča prve stopnje z dne 3. decembra 2003 v zadevi Audi proti UUNT (TDI), T-16/02, Recueil, str. II-5167, točki 87 in 88, in z dne 28. aprila 2004 v zadevi Sunrider proti UUNT – Vitakraft-Werke Wührmann (VITATASTE in METABALANCE 44), T-124/02 in T-156/02, Recueil, str. II-1149, točki od 72 do 73 in navedena sodna praksa).
- 44 Iz iste sodne prakse izhaja, da je treba vprašanje, ali obrazložitev odločbe izpolnjuje zahteve, presojati ne le glede na njeno besedilo, ampak tudi glede na njen kontekst in vsa

pravna pravila, ki urejajo zadevno področje (glej zgoraj v točki 43 navedeno sodbo VITATASTE in METABALANCE 44, točka 73 in navedena sodna praksa).

45 Glede pravnih pravil, ki se uporabljajo na področju znamke Skupnosti, je treba opozoriti, da so odločitve o registraciji znaka kot znamke Skupnosti, ki jih morajo sprejeti odbori za pritožbe v okviru Uredbe št. 40/94, v vezani pristojnosti in jih ne pokriva diskrecijska pravica. Ali je znak mogoče registrirati kot znamko Skupnosti, je mogoče ugotoviti samo na podlagi te uredbe, kot jo razlaga sodišče Skupnosti, in ne na podlagi prejšnje prakse odborov za pritožbe. Poleg tega, ker je ureditev znamk Skupnosti samostojen sistem, UUNT in v tem primeru sodišč Skupnosti ne zavezuje odločba, sprejeta v državi članici in s katero je ugotovljeno, da je ta znak mogoče registrirati kot nacionalno znamko. Registracije, ki so bile že izvedene v državah članicah, pomenijo le okoliščino, ki se lahko zgolj upošteva pri registraciji znamke Skupnosti, ni pa odločilna. Enake ugotovitve veljajo *a fortiori* za registracije drugih znamk (glej sodbo Sodišča prve stopnje z dne 21. aprila 2004 v zadevi Concept proti UUNT (ECA), T-127/02, Recueil, str. II-1113, točki 70 in 71 in navedena sodna praksa).

46 Iz navedenih ugotovitev izhaja, da če UUNT zavrne registracijo znaka kot znamke Skupnosti, mora za obrazložitev svoje odločitve navesti absolutni ali relativni razlog zavrnitve, ki nasprotuje tej registraciji, in določbo, iz katere izhaja ta razlog, ter navesti dejanske okoliščine, ki jih je sprejel kot dokazane in ki po njegovem mnenju utemeljujejo uporabo določbe, na katero se sklicuje. Taka obrazložitev načeloma zadostuje za izpolnitev zahtev, navedenih v točkah 43 in 44 zgoraj.

47 Poleg tega je treba poudariti, da če odbor za pritožbe v celoti potrdi odločitev organa nižje stopnje pri UUNT, je ta odločitev, pa tudi njena obrazložitev, del konteksta, v katerem je bila sprejeta odločitev odbora za pritožbe, to pomeni konteksta, ki ga stranki poznata in ki sodniku omogoča, da v celoti izvaja nadzor zakonitosti glede



utemeljenosti presoje odbora za pritožbe (glej v tem smislu sodbo Sodišča prve stopnje z dne 21. novembra 2007 v zadevi Wesergold Getränkeindustrie proti UUNT – Lidl Stiftung (VITAL FIT), T-111/06, še neobjavljena v ZOdl., str 64).

48 Poudariti je treba tudi to, da odločitev na splošno lahko šteje za dovolj obrazloženo, če izrecno napotuje na drug dokument, posredovan tožeči stranki (glej v tem smislu sodbe Sodišča prve stopnje z dne 24. aprila 1996 v zadevi Industrias Pesqueras Campos in drugi proti Komisiji, T-551/93 in od T-231/94 do T-234/94, Recueil, str. II-247, točke od 142 do 144; z dne 17. septembra 2003 v zadevi Stadtsportverband Neuss proti Komisiji, T-137/01, Recueil, str. II-3103, točke od 55 do 58, in z dne 22. decembra 2005 v zadevi Gorostiaga Atxalandabaso proti Parlamentu, T-146/04, ZOdl., str. II-5989, točki 135 in 136).

49 V smislu teh ugotovitev je treba preizkusiti utemeljenost tega tožbenega razloga.

50 Prvič, glede očitka kršitve obveznosti obrazložitve je treba najprej ugotoviti, da iz točke 16 izpodbijane odločbe jasno izhaja, da si je odbor za pritožbe prisvojil obrazložitev odločbe oddelka za ničnost, ki je celoten del obrazložitve izpodbijane odločbe. Ob upoštevanju sodne prakse, navedene v točkah 47 in 48 zgoraj, to napotilo na obrazložitev odločbe oddelka za ničnost, ki je bila predhodno posredovana in popolnoma poznana tožeči stranki, nikakor ni nezakonito, predvsem ker je v točki 5 izpodbijane odločbe dovolj podroben povzetek odločbe oddelka za ničnost. Zato zgolj to napotilo, v nasprotju z navedbami tožeče stranke, ne zadostuje kot dokaz neobrazložitve oziroma nezadostne obrazložitve izpodbijane odločbe. Treba je torej preizkusiti zadostnost obrazložitve izpodbijane odločbe ob upoštevanju obrazložitve odločbe oddelka za ničnost.

- 51 Iz kombinacije teh dveh odločb izhaja, da je odbor za pritožbe ugotovil, da je bil z registracijo izpodbijane znamke kršen absolutni razlog za zavrnitev, naveden v členu 7 (1)(c) Uredbe št. 40/94. Ta ugotovitev temelji na dejstvu, ugotovljenem in dokazanem s slovarji, da je vsaj za povprečnega nemško govorečega potrošnika izraz „Mozartkugel“ opisni izraz za slaščico v obliki kroglice iz marcipana in pralineja, oblite s čokolado (točka 5, tretja alineja, in točka 21 izpodbijane odločbe). Ker se drugi del izraza „Mozartkugel“ (in sicer „Kugel“ – kroglica) očitno nanaša na obliko zadevne slaščice, je odbor za pritožbe ugotovil, da je malo verjetno, da ista javnost, ki se sreča z imenom Mozart na embalaži proizvoda v slaščičarni ali na oddelku s čokolado v samopostrežni trgovini, ne bi domnevala, da se ji ponujajo Mozartkugeln (točka 5, sedma alineja, in točka 22 izpodbijane odločbe).
- 52 Ta obrazložitev zadostuje, da se doseže dvojni cilj obveznosti obrazložitve, opredeljen v sodni praksi (glej točko 43 zgoraj). Poleg tega, v nasprotju z navedbami tožeče stranke, iz odločbe oddelka za ničnost, na obrazložitev katere se je oprl odbor za pritožbe, jasno izhaja (točka 38), da se sprejeti absolutni razlog za zavrnitev, naveden v členu 7(1)(c) Uredbe št. 40/94, uporablja za vse proizvode, ki jih pokriva izpodbijana znamka, „če gre za splošne kategorije, ki vključujejo Mozartkugeln“. Iz tega sledi, da je treba zavrniti argument tožeče stranke, namreč da naj odbor za pritožbe ne bi obrazložil svoje odločbe glede vsakega od proizvodov, ki jih pokriva izpodbijana znamka.
- 53 Tožeča stranka tudi zatrjuje, da bi odbor za pritožbe moral posebej obrazložiti dejstvo, da se je oddalжил tako od odločb Österreichisches Patentamt in Bundespatentgerichta kot od odločbe tretjega odbora za pritožbe z dne 10. aprila 2002. V zvezi s tem je treba opozoriti, da v skladu s sodno prakso, navedeno v točki 45 zgoraj, odločitve nacionalnih organov in sodišč ter prakse odločanja UUNT pomenijo le elemente, ki se lahko, ne da bi bili odločilni, upoštevajo pri presoji, ali se znak lahko registrira kot znamka Skupnosti.

- 54 Vsekakor se lahko v okviru sprejetja odločitve, za katerega je med drugim značilna izmenjava mnenj med avtorjem odločitve in zadevno stranko, v nekaterih okoliščinah poostrijo zahteve po obrazložitvi (zgoraj v točki 43 navedena sodba TDI, točka 89). Zato ni mogoče izključiti, da argumenti, ki jih navede ena od strank v postopku pred UUNT, vključno s tistimi o obstoju nacionalne odločbe ali odločbe UUNT v podobni zadevi, v nekaterih primerih zahtevajo poseben odgovor, ki presega zahteve, navedene v točki 46 zgoraj.
- 55 Vendar od odborov za pritožbe ni mogoče zahtevati, naj podajo natančno obrazložitev, ki bi izčrpno in dosledno sledila vsem argumentom strank v postopku pred njimi. Obrazložitev je torej lahko implicitna, če zadevnim osebam omogoča, da se seznanijo z razlogi, zaradi katerih je bila sprejeta odločba odbora za pritožbe, in pristojnemu sodišču, da ima na voljo dovolj elementov za izvajanje nadzora (glej po analogiji sodbi Sodišča z dne 7. januarja 2004 v zadevi Aalborg Portland in drugi proti Komisiji, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P in C-219/00 P, Recueil, str. I-123, točka 372, in z dne 8. februarja 2007 v zadevi Groupe Danone proti Komisiji, C-3/06 P, ZOdl., str. I-1331, točka 46).
- 56 Iz tega sledi, da UUNT na splošno ni zavezan v svoji odločbi podati posebnega odgovora na vsak argument o tem, da obstajajo v drugih podobnih zadevah odločbe njegovih organov ali nacionalnih organov in sodišč, ki vodijo v določeno smer, če obrazložitev odločbe, ki jo je sprejel UUNT v konkretni zadevi, o kateri odločajo njegovi organi, vsaj implicitno, vendar jasno in nedvoumno izkazuje razloge, zakaj te druge odločbe niso ustrezne oziroma se ne upoštevajo pri njegovi presoji.
- 57 V obravnavani zadevi je odbor za pritožbe, s tem ko si je prisvojil obrazložitev odločbe oddelka za ničnost, jasno navedel ne le, zakaj je absolutni razlog za zavrnitev iz člena 7 (1)(c) Uredbe št. 40/94 nasprotoval registraciji znamke Skupnosti, ampak tudi zakaj je v svoji odločbi z dne 26. julija 2001 prišel do drugačne ugotovitve kot Oberlandesgericht München. Obrazložitev – uporabljena v tej odločbi – za zavrnitev nasprotne tožbe

Coppenrath za ugotovitev ničnosti izpodbijane znamke, namreč izjava, da znak Mozart spominja predvsem na slavnega skladatelja in ne na določen kuharski recept (točka 5, štirinajsta alineja, izpodbijane odločbe), je v bistvu enaka kot tista, uporabljena v odločbah Österreichisches Patentamt in Bundespatentgericht, na katero se sklicuje tožeča stranka, in med drugim pomeni le negacijo opisnega značaja izpodbijane znamke za zahtevane proizvode. V teh okoliščinah in ob upoštevanju samostojnosti sistema znamk Skupnosti ni mogoče očitati odboru za pritožbe, da ni bolje in podrobneje pojasnil razlogov, zaradi katerih se je odločil, da ne bo sledil tem odločbam.

58 Iste ugotovitve še bolj veljajo glede argumenta tožeče stranke, povzetega iz odločbe tretjega odbora za pritožbe z dne 10. aprila 2002. Po eni strani tudi ta argument pomeni le negacijo opisnega značaja izpodbijane znamke za zahtevane proizvode.

59 Po drugi strani se je oddelek za ničnost v točki 29 svoje odločbe izrecno skliceval na zadevno odločbo tretjega odbora za pritožbe ter navedel razloge, zaradi katerih se v sporu med strankama, o katerem je odločal, ni štel zavezanega z ugotovitvami te odločbe glede sposobnosti znaka MOZART-BONS za registracijo. V teh okoliščinah in ne glede na neupoštevanje predhodne upravne prakse UUNT dejstvo, da se je odbor za pritožbe oprl na obrazložitev odločbe oddelka za ničnost, nikakor ne pomeni, da je mogoče govoriti o kakršni koli neobrazložitvi.

60 Iz navedenega izhaja, da je izpodbijana odločba, v nasprotju s trditvami tožeče stranke, pravno zadostno obrazložena.

- 61 Drugič, glede argumenta tožeče stranke, da naj bi odbor za pritožbe kršil člen 74(1), prvi stavek, Uredbe št. 40/94, s tem ko ni upošteval odločb Österreichisches Patentamt in Bundespatengericht ter odločbe tretjega odbora za pritožbe z dne 10. aprila 2002, je treba poudariti, da izhaja iz sodne prakse in iz ugotovitev, navedenih v točkah 45 in 53 zgoraj, da te tri odločbe ne pomenijo dejstev, ki bi jih organi UUNT morali preizkusiti po uradni dolžnosti.
- 62 Vsekakor je treba opozoriti, da se je tožeča stranka v svojih stališčih pred odborom za pritožbe sklicevala na prvi dve odločbi, tako da njun preizkus po uradni dolžnosti s strani UUNT ni rešitev. Tretja odločba pa je bila navajana in preizkušena v odločbi oddelka za ničnost. Poleg tega, kot je bilo že poudarjeno, iz obrazložitve izpodbijane odločbe izhaja implicitno, vendar jasno, da je odbor za pritožbe preizkusil in zavrnil argument, ki ga je tožeča stranka nameravala povzeti iz teh treh odločb.
- 63 Nazadnje, tožeča stranka naj ne bi uspela niti z očitki glede domnevne kršitve načel varstva legitimnega pričakovanja, enakega obravnavanja in zakonitosti.
- 64 V skladu s sodno prakso se lahko na načelo varstva legitimnega pričakovanja sklicuje vsak posameznik v položaju, v katerem je jasno, da mu je uprava Skupnosti, s tem ko mu je dala natančna, brezpogojna in skladna zagotovila, ki izhajajo iz pooblaščenih in zanesljivih virov, vzbudila utemeljena pričakovanja (glej sodbi Sodišča prve stopnje z dne 6. julija 1999 v zadevi Forvass proti Komisiji, T-203/97, RecFP, str. I-A-129 in II-705, točka 70 in navedena sodna praksa, in z dne 26. septembra 2002 v zadevi Borremans in drugi proti Komisiji, T-319/00, RecFP, str. I-A-171 in II-905, točka 63). Vendar morajo biti ta zagotovila v skladu z veljavnimi določbami in pravili, saj obljube, ki ne bi upoštevale teh določb, ne morejo ustvariti legitimnega pričakovanja pri zainteresirani osebi (glej sodbi Sodišča prve stopnje z dne 5. novembra 2002 v zadevi Ronsse proti Komisiji, T-205/01, RecFP, str. I-A-211 in II-1065, točka 54, in z dne 16. marca 2005 v zadevi Ricci proti Komisiji, T-329/03, ZOdl. JU, str. I-A-69 in II-315,

točka 79 in navedena sodna praksa; glej v tem smislu tudi sodbo Sodišča z dne 6. februarja 1986 v zadevi Vlachou proti Računskemu sodišču, 162/84, Recueil, str. 481, točka 6).

- 65 Prav tako mora biti spoštovanje načela enakega obravnavanja usklajeno s spoštovanjem načela zakonitosti, ki ga tožeča stranka tudi navaja. V skladu s tem načelom se nihče ne more v svojo korist sklicevati na nezakonitost, ki je bila storjena v korist drugega (sodba Sodišča z dne 4. julija 1985 v zadevi Williams proti Računskemu sodišču, 134/84, Recueil, str. 2225, točka 14; glej v tem smislu tudi sodbo Sodišča z dne 9. oktobra 1984 v zadevi Witte proti Parlamentu, 188/83, Recueil, str. 3465, točka 15).
- 66 V obravnavani zadevi je treba ugotoviti, da tožeča stranka v svoji tožbi ni jasno navedla, ali meni, da so ugotovitve v odločbi tretjega odbora za pritožbe z dne 10. aprila 2002, ki jo je navedla v utemeljitev svoje argumentacije, skladne ali neskladne z merili uporabe člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94.
- 67 Če je treba argumentacijo tožeče stranke razumeti v tem smislu, da je bil glede na ugotovitve, navedene v odločbi tretjega odbora za pritožbe z dne 10. aprila 2002, odbor za pritožbe v obravnavani zadevi zavezan, da ne uporabi člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94, čeprav naj bi bila njegova uporaba upravičena, take argumentacije ni mogoče sprejeti. Iz sodne prakse, navedene v točkah 64 in 65 zgoraj, namreč izhaja, da če je odbor za pritožbe v prejšnji zadevi napačno uporabil pravo, ko je priznal sposobnost znaka za registracijo kot znamke Skupnosti, nobeno od načel, na katere se sklicuje tožeča stranka, ne prepoveduje, da se v poznejši zadevi, ki je podobna prvi, sprejme drugačna odločba (glej v tem smislu tudi sodbi Sodišča prve stopnje z dne 27. februarja 2002 v zadevi Streamserve proti UUNT (STREAMSERVE), T-106/00, Recueil, str. II-723, točka 67, in z dne 30. novembra 2006 v zadevi Camper proti UUNT – JC (BROTHERS by CAMPER), T-43/05, neobjavljena v ZOdl., točka 95).

- 68 Zato je treba v takem primeru zavrnil argumente tožeče stranke, ki izhajajo iz domnevne kršitve načel varstva legitimnega pričakovanja, enakega obravnavanja in zakonitosti, in sicer ne da bi bilo treba preizkusiti, ali je za prejšnje odločbe odborov za pritožbe UUNT mogoče trditi v smislu sodne prakse, navedene v točki 64 zgoraj, da dajejo zagotovila služb UUNT.
- 69 Če je treba argumentacijo tožeče stranke razumeti v tem smislu, da bi bilo treba v obravnavani zadevi zavzeti enako stališče, kot ga je zavzel tretji odbor za pritožbe v svoji odločbi z dne 10. aprila 2002, s tem da je ta v skladu z merili uporabe člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94, je ta argumentacija brez učinka. V primeru, kot je naveden v okviru drugega tožbenega razloga tožeče stranke in ki se obravnava v nadaljevanju, bi namreč izpodbijana odločba morala biti razveljavljena zaradi kršitve zgoraj navedene določbe, ne da bi bilo treba preizkusiti, ali so bila kršena tudi zgoraj navedena načela, na katera se sklicuje tožeča stranka (glej v tem smislu zgoraj v točki 67 navedeni sodbi STREAMSERVE in BROTHERS by CAMPER, v točki 67 in 94).
- 70 Glede na te ugotovitve je treba prvi tožbeni razlog zavrnil.

*Drugi tožbeni razlog, kršitev člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94*

Trditve strank

- 71 Tožeča stranka navaja, da izpodbijana odločba temelji na napačni uporabi člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94, saj izpodbijane znamke v gospodarskem prometu ni mogoče

uporabiti za označitev vrste, kakovosti, količine, namena, vrednosti, geografskega izvora ali časa proizvodnje zahtevanih proizvodov ali drugih njihovih lastnosti.

- 72 Tožeča stranka meni, da je odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi ugotovil, da ta člen velja za izpodbijano znamko, ker je v Nemčiji in Avstriji izraz „Mozartkugel“ generični izraz, ki opisuje čokoladno specialiteto. Ta argumentacija naj torej ne bi upoštevala, da izpodbijano znamko sestavlja zgolj izraz „Mozart“, ne pa izraz „Mozartkugel“.
- 73 Tožeča stranka poudarja, da v izpodbijani odločbi niso bili podani razlogi za dokaz opisnega značaja izpodbijane znamke, ampak se je omejila na napotitev na odločbo oddelka za ničnost. Slednji pa naj bi menil, da če je bila izpodbijana znamka uporabljena za opis značilne oblike Mozartkugel (Mozartove kroglice), naj bi bila razumljena kot opisna oznaka, ker je že iz oblike zadevnega proizvoda očitno, da gre za kroglico.
- 74 Po mnenju tožeče stranke bi morala biti ta načelna izjava po pravnem preizkusu zavrnjena. Upoštevna javnost, to naj bi bil povprečen, preudaren in običajno ozaveščen potrošnik, naj ne bi brez dodatnega razmišljanja oziroma sklepanja neposredno povezala izpodbijane znamke z zahtevanimi proizvodi.
- 75 Znaki, sestavljeni iz imen slavnih osebnosti, med katerimi je tudi Mozart, so lahko del znamke Skupnosti v smislu člena 4 Uredbe št. 40/94 in nobena druga določba iste uredbe naj ne bi prepovedovala njihove registracije. Če bi ta imena v teoriji imela razlikovalni učinek, bi bilo mogoče zavrniti njihovo registracijo na podlagi absolutnega razloga za zavrnitev iz člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 le v očitnih primerih; ta pogoj pa v



obravnavani zadevi ni izpolnjen. Poleg tega naj bi v skladu z ustaljeno sodno prakso minimalni razlikovalni učinek zadoščal za registracijo znaka kot znamke Skupnosti.

- 76 Po mnenju tožeče stranke je treba v obravnavani zadevi konkretno preizkusiti, ali izpodbijana znamka pomeni opisno oznako za vsakega od zahtevanih proizvodov. Zato je za navedeno znamko mogoče ugotoviti ničnost le, če bi za proizvod, naveden v izpodbijani odločbi, namreč Mozartkugel, lahko šteli, da spada v enega od štirih kategorij proizvodov, za katere je bila ta znamka registrirana. Izpodbijana odločba naj torej ne bi niti opredelila kategorije proizvodov, v katero naj bi spadale Mozartkugeln.
- 77 Kakorkoli, tudi v primeru Mozartkugeln izpodbijani znamki ni mogoče priznati opisnega značaja. Tožeča stranka poudarja, da bo izpodbijana znamka pri zadevni javnosti vzbudila predstavo o slavnem skladatelju z istim imenom in o njegovih glasbenih delih. Ni pa mogoče trditi, da bo ista javnost, ki se bo srečala z navedeno znamko, neposredno in takoj pomislila na Mozartkugeln. Če bi priznali nasprotno, bi zanikali vsako osnovno glasbeno poznavanje javnosti Skupnosti.
- 78 Poleg tega naj bi izpodbijana znamka sugerirala, priklicala v misli oziroma namigovala na Mozartkugeln, kar pa kljub vsemu ne bi oviralo njene registracije.
- 79 Izpodbijana odločba naj bi si prisvojila točko 27 odločbe oddelka za ničnost, ki naj bi potrdila predhodne ugotovitve. Med strankama naj torej ne bi bilo sporno, da bo

izpodbijana znamka zadevno javnost spomnila najprej na skladatelja Mozarta in ne na slaščice. Izpodbijana odločba bi bila torej v protislovju sama s sabo, če se prizna, da je izpodbijana znamka opisna za navedene proizvode.

80 Obsto – v nemško govorečih državah – veliko znamk, ki so registrirane za proizvode iz razreda 30 in ki vsebujejo izraz „Mozart“, naj bi tudi potrjeval, da ta izraz, gledano samostojno, v teh državah ne šteje za opisnega za take proizvode. Znamka Mozart naj bi bila registrirana tudi v Avstriji. Vse to naj bi izhajalo iz dokumentov, ki jih je tožeča stranka že predložila med postopkom pred UUNT.

81 Tudi sodba Oberlandesgericht München z dne 26. julija 2001 naj bi potrjevala, da se izpodbijana znamka ne zaznava kot opisna za zahtevane proizvode. Tožeča stranka se opira na del obrazložitve te sodbe, ki je dobesedno naveden v tožbi. V skladu s to obrazložitvijo je izraz „Mozart“ v vsakdanjem jeziku najprej priimek slavnega skladatelja in v nemškem jeziku nima nobenega opisnega značaja za proizvode, ki jih pokriva izpodbijana znamka, niti izvorno niti po tem, ko je salzburški slaščičar Paul Fürst leta 1890 izumil slaščico, imenovano Mozartkugel. Res pa je, da če se ime Mozart uporabi za opis takih proizvodov, ki jih pokriva izpodbijana znamka, zlasti na njihovi embalaži, se upoštevna javnost spomni na podobe Mozartkugeln. Vendar naj tudi v tem primeru izraz „Mozart“ ne bi bil zaznan kot očitno oziroma izključno opisni za navedene proizvode ali kot izraz, ki je povsem generičen, ker bi bila uporaba samostojne oznake Mozart v te namene povsem neobičajna.

82 Tožeča stranka meni, da točki 37 in 39 odločbe tretjega odbora za pritožbe UUNT z dne 10. aprila 2002 tudi potrjujeta tezo, po kateri naj izpodbijana znamka ne bi bila opisna za zahtevane proizvode.

- 83 Nazadnje se tožeča stranka sklicuje na raziskavo javnega mnenja, ki jo je februarja 2001 opravil inštitut Ipsos. Iz te raziskave naj bi izhajalo, da naj bi le 18,2 % zadevne javnosti v izrazu „Mozart“ videlo določen recept, kar naj bi dokazovalo, da velika večina nemških potrošnikov (81,8 %) tega ne vidi. Tožeča stranka meni, da ti rezultati veljajo tudi za drugo nemško govorečo državo v Evropski uniji, namreč Avstrijo, kar naj bi pojasnilo registracijo besedne znamke Mozart v tej državi za proizvode iz razreda 30.
- 84 UUNT in intervenientka izpodbijata argumente tožeče stranke.

### Presoja Sodišča prve stopnje

- 85 Člen 51(1)(a) Uredbe 40/94 določa, da se znamka Skupnosti razglasi za nično, če je bila registrirana v nasprotju z določbami člena 7 iste uredbe. V skladu s členom 7(1)(c) navedene uredbe pa se zavrne registracija „znamk, ki jih sestavljajo izključno znaki ali podatki, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo vrsto, kakovost, količino, namen, vrednost, geografski izvor ali čas proizvodnje blaga ali opravljanja storitve ali druge lastnosti blaga ali storitve“. Poleg tega člen 7(2) Uredbe št. 40/94 določa, da „se odstavek 1 uporablja ne glede na to, da razlogi proti registraciji obstajajo le v delu Skupnosti“.
- 86 V skladu z ustaljeno sodno prakso člen 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 preprečuje, da bi bili znaki ali označbe, ki jih navaja, pridržani le enemu podjetju zaradi njihove registracije

kot znamke. Cilj te določbe je splošni interes, ki zahteva, da smejo take znake ali označbe vsi svobodno uporabljati (glej zgoraj v točki 25 navedeno sodbo TEK, točka 77 in navedena sodna praksa).

- <sup>87</sup> Poleg tega znaki, opredeljeni s to določbo, ne morejo izpolnjevati bistvene vloge znamke, in sicer identificirati trgovskega izvora proizvoda ali storitve, da bi s tem potrošniku, ki je pridobil proizvod ali storitev, ki sta označena z znamko, omogočili, da med poznejšo pridobitvijo zadevnih proizvodov ali storitev ponovi nakup, če se je ta izkazal za pozitivnega, ali se mu izogne, če se je izkazal za negativnega (glej sodbo Sodišča prve stopnje z dne 27. novembra 2003 v zadevi Quick proti UUNT (Quick), T-348/02, Recueil, str. II-5071, točka 28 in navedena sodna praksa).
- <sup>88</sup> Znaki in podatki, določeni v členu 7(1)(c) Uredbe št. 40/94, so znaki, ki pri običajni uporabi z vidika upoštevne javnosti lahko označujejo proizvod ali storitev, za katero se zahteva registracija, bodisi neposredno bodisi z omembo ene od bistvenih značilnosti (sodba Sodišča z dne 20. septembra 2001 v zadevi Procter & Gamble proti UUNT, C-383/99 P, Recueil, str. I-6251, točka 39, in sodba Sodišča prve stopnje z dne 22. junija 2005 v zadevi Metso Paper Automation proti UUNT (PAPERLAB), T-19/04, ZOdl., str. II-2383, točka 24).
- <sup>89</sup> Zavrnitev prijave na podlagi člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 s strani UUNT ni pogojena s tem, da se v tem členu naštetih znaki in podatki, ki sestavljajo znamko, pri zahtevi za registracijo dejansko uporabljajo za opis proizvodov ali storitev, za katere je vložena prijava, ali opis lastnosti teh proizvodov ali storitev. Kot je navedeno v tej določbi, zadostuje že, da se ti znaki ali podatki lahko uporabljajo v te namene (sodba Sodišča z dne 23. oktobra 2003 v zadevi UUNT proti Wrigley, C-191/01 P, Recueil, str. I-12447, točka 32).

- 90 Iz tega izhaja, da mora imeti znak za to, da je zajet s prepovedjo iz člena 7(1)(c) Uredbe št. 40794, neposredno in konkretno zvezo z obravnavanimi proizvodi ali storitvami, in sicer tako, da zadevni javnosti omogoča, da nemudoma in brez pomisleka prepozna opis zadevnih proizvodov in storitev ali eno od njihovih lastnosti (zgoraj v točki 25 navedena sodba TEK, točka 80).
- 91 Razlikovalni učinek znamke je treba presoјati po eni strani glede na proizvode ali storitve, za katere je zahtevana registracija znaka, in po drugi strani glede na zaznavanje ciljne javnosti, ki jo predstavlja potrošnik teh proizvodov ali storitev (sodbi Sodišča prve stopnje z dne 20. marca 2002 v zadevi DaimlerChrysler proti UUNT (CARCARD), T-356/00, Recueil, str. II-1963, točka 25, in z dne 12. januarja 2005 v zadevi Wieland-Werke proti UUNT (SnTEM, SnPUR, SnMIX), od T-367/02 do T-369/02, ZOdl., str. II-47, točka 17).
- 92 V zvezi s tem je treba ugotoviti, da dejstvo, da je znak opisen le za del proizvodov ali storitev iz kategorije, navedene kot take v zahtevi za registracijo, ne preprečuje zavrnitve registracije tega znaka (zgoraj v točki 25 navedena sodba TEK, točka 94; glej v tem smislu tudi sodbi Sodišča prve stopnje z dne 7. junija 2001 v zadevi DKV proti UUNT (EuroHealth), T-359/99, Recueil, str. II-1645, točka 33, in z dne 20. marca 2002 v zadevi DaimlerChrysler proti UUNT (TELE AID), T-355/00, Recueil, str. II-1939, točka 40). V takem primeru namreč, če je bil zadevni znak registriran kot znamka Skupnosti za zahtevano kategorijo, imetniku nič ne preprečuje, da ga uporabi tudi za proizvode ali storitve iz te kategorije, za katere je opisen.
- 93 V obravnavani zadevi je treba najprej poudariti, da sta tako oddelek za ničnost kot odbor za pritožbe pravilno utemeljila svojo presojo, kako velik del javnosti, ki so ji očitno namenjeni zahtevani proizvodi, zaznava izpodbijano znamko. Tudi sama tožeča stranka je pri svoji argumentaciji upoštevala, kako izpodbijano znamko zaznava javnost.

- 94 Nato je treba opozoriti, da, kot je bilo že poudarjeno v točkah 50 in 51 zgoraj, je bilo z izpodbijano odločbo, s tem da si je prisvojila obrazložitev odločbe oddelka za ničnost, ugotovljeno, da je izpodbijana znamka za nemško govorečo javnost opisna za pecivo in slaščice, čokoladne in sladkorne proizvode, za katere je bila registrirana, ker je pomenila oznako v zvezi z receptom, po katerem so ti proizvodi izdelani in označeni, torej njihovo vrsto in kakovost. Ta ugotovitev temelji na obstoju, ustrezno dokazanem s sklicevanjem na slovarje, nemškega generičnega izraza „Mozartkugel“, ki se uporablja za čokoladno slaščico, opisano v točki 51 zgoraj.
- 95 Poudariti je treba, da je izraz „Mozartkugel“ beseda, sestavljena po običajnih pravilih nemškega jezika in sestavljena iz dveh izrazov „Mozart“ in „Kugel“ (kroglica). Okoliščina, da se v nasprotju z drugimi jeziki, zlasti francoskim, kombinacija teh dveh izrazov piše kot ena beseda, je posebnost nemškega jezika. Dejstvo je, da bo vsaka nemško govoreča oseba, ki se bo srečala s sestavljeno besedo „Mozartkugel“, brez posebnega intelektualnega napora prepoznala obe besedi, ki jo sestavljata, in ju takoj razumela.
- 96 Ker je Mozartkugel okrogla, bo nemško govoreča oseba drugi del izraza, ki jo označuje, zaznala kot opis zadevnega proizvoda. Mozartkugel je torej izdelana po določenem receptu, ki jo razločuje od vseh drugih slaščic, v obliki kroglice, oblite s čokolado. Slaščica te oblike, izdelana po drugačnem receptu, bi lahko bila opisana tudi enako, v nemščini s „Kugel“ (kroglica), vendar to ne bi bila Mozartkugel. Iz tega sledi, da nemško govoreča javnost izraz „Mozart“ neizogibno zaznava kot navezovanje na značilen recept za slaščico, imenovano Mozartkugel.
- 97 Kot je bilo že poudarjeno v okviru preizkusa prvega tožbenega razloga, sta oddelek za ničnost in odbor za pritožbe, ki se je oprl na obrazložitev odločbe oddelka za ničnost, ugotovila, da Mozartkugel spada v vse štiri kategorije proizvodov, ki jih pokriva

izpodbijana znamka. V zvezi s tem je treba ugotoviti, da je tipična Mozartkugel, kot je opisana v točki 51 zgoraj, slaščica, izdelana med drugim iz čokolade in sladkorja, in je v tem smislu hkrati slaščica, čokoladni proizvod in sladkorni proizvod.

- 98 Sicer pa je manj očitno, da bi lahko bila opredeljena kot „pecivo“. Čeprav nedvomno vsebuje marcipan, ki je masa iz mandljev, pa ni pripravek, pečen v pečici, imenovan z nemškim izrazom „feine Backwaren“, ki je uporabljen v zahtevi za registracijo izpodbijane znamke. Res pa je, da je pecivo, pečeno v pečici, v obliki kroglice, oblite s čokolado in katerega sestavini sta med drugim marcipan in praline, zelo dobro predstavljivo in bi lahko bilo v nemško govorečih državah prav tako opredeljeno za Mozartkugel.
- 99 Iz teh ugotovitev izhaja, da se vsaj za „pecivo, slaščice, čokoladne in sladkorne proizvode“, ki so v obliki čokoladne kroglice, in sicer za del proizvodov iz kategorij, omenjenih v zahtevi za registracijo izpodbijane znamke, ta znamka lahko uporablja v opisne namene v delu Skupnosti, to je v nemško govorečih državah (Nemčija in Avstrija). Povprečen potrošnik v teh dveh državah, ki se sreča s kroglico, oblito s čokolado in označeno z izrazom „Mozart“, bo namreč v tem izrazu videl bolj referenco za recept, ki je značilen za Mozartkugeln, kot pa podatek v zvezi s trgovskim izvorom zadevnega proizvoda. Izpustitev izraza „Kugel“ ne more voditi k drugačnem sklepanju, ker se slednji ne navezuje na recept, ampak na obliko zadevnega proizvoda, ki je očitna glede na zunanjo obliko proizvoda.
- 100 Teh ugotovitev ni mogoče ovreči z argumenti, ki jih navaja tožeča stranka. Prvič, treba je poudariti, da se tožeča stranka nepravilno sklicuje na člen 4 Uredbe št. 40/94 za utemeljitev, da se registracija izpodbijane znamke lahko zavrne le v povsem očitnih primerih. Registracijo znaka, ki ni v skladu s členom 4 Uredbe št. 40/94, onemogoča že

absolutni razlog za zavrnitev iz člena 7(1)(a) iste uredbe in naj ne bi bilo treba preizkusiti njenega morebitnega opisnega značaja. Iz tega sledi, da se absolutni razlog za zavrnitev iz člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 nanaša le na znake, ki so v skladu s členom 4 iste uredbe. Zato, in v nasprotju s tem, kar navaja tožeča stranka, je okoliščina, da je znak v skladu s slednjim členom, neupoštevna za presojo njegovega morebitnega opisnega značaja.

101 Poleg tega je treba poudariti, da se tožeča stranka nepravilno sklicuje na sodno prakso, v skladu s katero že najmanjši razlikovalni značaj zadostuje za registracijo znaka kot znamke Skupnosti, ker v obravnavani zadevi ne gre za vprašanje morebitnega neobstoja razlikovalnega značaja izpodbijane znamke v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, ampak za morebiten opisni značaj navedene znamke v smislu člena 7(1)(c).

102 Drugič, dejstvo, na katero se sklicuje tožeča stranka, da bo zadevna javnost razumela izraz „Mozart“ predvsem kot navezovanje na slavnega skladatelja Wolfganga Amadeusa Mozarta, ne preprečuje, da bi bil navedeni izraz za zadevne proizvode oznaka z opisnim značajem.

103 V zvezi s tem je treba poudariti, da se tak značaj ne sme presojati abstraktno, ampak v zvezi s proizvodi, ki jih bo zadevni izraz označeval kot znamka Skupnosti. Nedvomno je tudi v takem kontekstu mogoče, da bo zadevna javnost, ko bo videla izraz „Mozart“, pomislila na skladatelja s tem priimkom. Vendar ker zahtevani proizvodi niso povezani z glasbo, lahko to navezovanje na skladatelja zajema poleg vzbujanja misli na



navedenega skladatelja, kar je popolnoma neustrezno, druge podatke v zvezi z zadevnimi proizvodi. Tožča stranka je sama implicitno priznala, da gre za tak primer, ker je zaprosila za registracijo znaka Mozart kot znamke Skupnosti, in sicer kot oznake podatka o navedenih proizvodih, namreč podatka o njihovem trgovskem izvoru.

104 Postavlja se torej vprašanje, kateri podatek o zadevnih proizvodih bodo zadevni potrošniki v kontekstu proizvodov, ki jih pokriva izpodbijana znamka, izluščili iz navezovanja na skladatelja Mozarta. Na podlagi navedenega gre v tem primeru za podatek o receptu teh proizvodov in ne za njihov trgovski izvor.

105 Tretjič, kot je bilo že navedeno v okviru preizkusa prvega tožbenega razloga, niti okoliščina, da naj bi kak drug odbor za pritožbe UUNT v kaki drugi zadevi prišel do drugačne ugotovitve glede opisnega značaja znaka Mozart za podobne proizvode, niti sodba Oberlandesgericht v Münchnu z dne 26. julija 2001, s katero je bila zavrnjena nasprotna tožba za ugotovitev ničnosti izpodbijane znamke, ne preprečuje odboru za pritožbe, da bi ugodil sporni zahtevi za ugotovitev ničnosti.

106 V vsakem primeru je treba poudariti, da Oberlandesgericht München ni prišlo do drugačne ugotovitve od tiste, navedene v točki 99 zgoraj, glede tega, kako bo nemška javnost zaznavala izpodbijano znamko. Sicer pa je tudi to sodišče priznalo, da če se ta znamka uporablja za oznako proizvodov, ki se obravnavajo v tej zadevi, zlasti na njihovi embalaži, bo ta pri upoštevni javnosti vzbudila podobe Mozartkugeln (glej točko 81 zgoraj). Zavrnitev – s strani istega sodišča – nasprotne tožbe za ugotovitev ničnosti izpodbijane znamke temelji zgolj na okoliščini, da naj bi bila uporaba samostojnega izraza „Mozart“ za opis neobičajna.

107 Iz sodne prakse Sodišča, navedene v točki 89 zgoraj, torej izhaja, da za uporabo absolutnega razloga za zavrnitev iz člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 ni nujna dejanska in običajna raba zadevnega izraza za opis. Zadošča, da je taka uporaba mogoča.

- 108 Nazadnje, glede raziskave javnega mnenja, na katero se sklicuje tožeča stranka, je treba omeniti, da iz rezultatov te raziskave, ki jo je tožeča stranka predložila UUNT in je v spisu v postopku pred odborom za pritožbe, ki je bil prenesen na Sodišče prve stopnje, izhaja, da sta pri odgovoru na spontano in odprto vprašanje, namreč brez sugestij za mogoče odgovore, dve tretjini anketirancev povezovali ime Mozart v kontekstu proizvodov, ki jih pokriva izpodbijana znamka, z Mozartkugeln.
- 109 Iz istih rezultatov izhaja, da ko so bili anketiranci naprošeni, naj izberejo med več predlaganimi odgovori, jih je skoraj tri četrtine (73,4 %) izbralo odgovor, v skladu s katerim naj bi v kontekstu navedenih proizvodov povezovali izraz „Mozart“ s „pralinejem v obliki kroglice – Mozartkugel“. Manjši delež anketirancev (18,2 %) je za enako vprašanje izbral odgovor, v skladu s katerim naj bi izraz „Mozart“ povezovali z določenim receptom. Tožeča stranka se v svoji argumentaciji sklicuje ravno na zadnje navedeni rezultat.
- 110 Vendar je treba ugotoviti, da na podlagi vseh rezultatov zadevne raziskave nikakor ni mogoče ovreči ugotovitve iz točke 99 zgoraj, ampak, nasprotno, rezultati to ugotovitev potrjujejo, ker velika večina anketirancev povezuje izraz „Mozart“, če se uporabi v zvezi s proizvodi, ki jih pokriva izpodbijana znamka, z Mozartkugeln ali z določenim receptom. Tako je v obeh primerih treba ugotoviti, da je ta izraz za navedene proizvode opisen.
- 111 Iz navedenega izhaja, da je bilo v izpodbijani odločbi pravilno ugotovljeno, da je bila izpodbijana znamka registrirana v nasprotju z določbami člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94

in da bi bilo treba ugotoviti njeno ničnost na podlagi člena 51(1)(a) iste uredbe. Zato je treba drugi tožbeni razlog kot zavrniti neutemeljen in tožbo v celoti zavrniti.

## **Stroški**

- 112 V skladu s členom 87(2) Poslovnika se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni.
- 113 Ker v obravnavani zadevi tožeča stranka ni bila uspešna, nosi svoje stroške in stroške, ki jih je v skladu s svojimi predlogi priglasil UUNT. Ker intervenientka ni predložila predlogov o stroških, sama nosi svoje stroške.

Iz teh razlogov je

**SODIŠČE PRVE STOPNJE (peti senat)**

razsodilo:

**1) Tožba se zavrne.**

- 2) **Družba Paul Reber GmbH & Co. KG nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasil Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT).**
  
- 3) **Družba Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG nosi svoje stroške.**

Vilaras

Prek

Ciucă

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourg, 9. julija 2008.

Sodni tajnik

Predsednik

E. Coulon

M. Vilaras