

USNESENÍ SOUDNÍHO DVORA (šestého senátu)

5. října 2004\*

Ve věci C-192/03 P,

jejímž předmětem je opravný prostředek na základě článku 56 statutu Soudního dvora, podaný dne 2. května 2003,

**Alcon Inc.**, dříve Alcon Universal Ltd, se sídlem v Hünenberg (Švýcarsko), zastoupená C. Morcomem, QC, a S. Clarkem, solicitor, s adresou pro účely doručování v Lucemburku,

účastník řízení podávající opravný prostředek (navrhovatelka),

příčemž dalšími účastníky řízení jsou:

**Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochrané známky a vzory) (OHIM)**, zastoupený S. Laitinen a A. Sesmem Merinem, jako zmocněnci,

žalovaný v prvním stupni,

\* Jednací jazyk: angličtina.

a

**Dr. Robert Winzer Pharma GmbH**, se sídlem v Olching (Německo), zastoupená  
S. Schnellerem, Rechtsanwalt,

vedlejší účastník v řízení v prvním stupni,

SOUDNÍ DVŮR (šestý senát),

ve složení. J.-P. Puissechet (zpravodaj), předseda senátu, F. Macken a U. Lõhmus,  
soudci,

generální advokát: M. Poyares Maduro,  
vedoucí soudní kanceláře: R. Grass,

vydává toto

### Usnesení

- 1 Svým opravným prostředkem požaduje společnost Alcon Inc. (dále jen „navrhovatelka“) zrušení rozsudku Soudu prvního stupně Evropských společenství (druhého senátu) ze dne 5. března 2003, Alcon v. OHIM – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS) (T-237/01, Recueil, s. II-411, dále jen „napadený rozsudek“), kterým byla zamítnuta jeho žaloba namířená proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (dále jen „OHIM“) ze dne 13. července 2001, kterým byla ochranná známka Společenství BSS prohlášena za neplatnou (věc R 273/2000-1) (dále jen „sporné rozhodnutí“).

## Právní rámec

- 2 Podle znění článku 4 nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994 L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146):

„Ochrannou známkou Společenství může být jakékoliv označení schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně vlastních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho balení, pokud jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků.“

- 3 Článek 7 stejného nařízení uvádí:

„1. Do rejstříku se nezapišou:

[...]

- d) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech;

[...]

2. Odstavec 1 se použije, i když důvody k zamítnutí existují jen v části Společenství.

3. Odst. 1 písm. b), c) a d) se nepoužije, pokud ochranná známka získala užíváním ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které je požadován její zápis do rejstříku, rozlišovací způsobilost.“

4 Podle znění článku 51 nařízení č. 40/94:

„1. Ochranná známka Společenství se prohlásí za neplatnou na základě návrhu podaného u úřadu nebo na základě protinávru v řízení o porušení:

a) pokud byla ochranná známka Společenství zapsána v rozporu s článkem 5 nebo článkem 7;

[...]

2. Byla-li ochranná známka Společenství zapsána v rozporu s čl. 7 odst. 1 písm. b), c) nebo d), nemůže být prohlášena za neplatnou, pokud v důsledku užívání získala po svém zápisu rozlišovací způsobilost pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána.

[...]“

5 Článek 63 nařízení č. 40/94 v odst. 1, 2 a 3 stanoví:

„1. Proti rozhodnutí odvolacího senátu o odvolání lze podat žalobu k Soudnímu dvoru.

2. Žalobu lze podat pro nepříslušnost, podstatné porušení procesních ustanovení, porušení Smlouvy, tohoto nařízení nebo prováděcích předpisů nebo zneužití pravomoci.

3. Soudní dvůr má pravomoc napadené rozhodnutí zrušit nebo je změnit.“

### **Skutkové okolnosti sporu**

6 Dne 1. dubna 1996 společnost Alcon Pharmaceuticals Ltd předložila OHIM přihlášku ochranné známky Společenství „BSS“ pro „oční farmaceutické přípravky; sterilní roztoky pro oční chirurgii“, výrobky spadající do třídy 5 ve smyslu Niceké dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957 ve znění pozdějších změn a doplňků.

7 Ochranná známka byla zapsána do rejstříku dne 7. srpna 1998 a zveřejněna dne 19. října 1998. Dne 29. listopadu 1999 byla ochranná známka na základě žádosti navrhovatelky převedena v její prospěch.

- 8 Dne 7. prosince 1998 podala společnost Dr. Robert Winzer Pharma GmbH (dále jen „vedlejší účastník“) u OHIM návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou v souladu s čl. 51 odst. 1 nařízení č. 40/94. Uplatňovala, že „BSS“ je zkratkou pro „balanced salt solution“ (vyvážený solný roztok) nebo „buffered saline solution“ (pufrovaný solný roztok), že tedy ochranná známka byla v případě daných výrobků popisná a že byla zapsána do rejstříku za porušení článku 7 nařízení č. 40/94.
- 9 Rozhodnutím ze dne 15. prosince 1998 vyhovělo zrušovací oddělení tomuto návrhu, protože se jednak ochranná známka skládala z označení, jež se stalo obvyklým v běžném jazyce ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. d) nařízení č. 40/94, a jednak navrhovatelka neprokázala, že označení získalo užíváním rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 3 a čl. 51 odst. 2 nařízení č. 40/94. Dne 15. února 2000 podala navrhovatelka proti tomuto rozhodnutí odvolání.
- 10 Sporným rozhodnutím první odvolací senát OHIM odvolání zamítl, maje za to, že pojem „BSS“ se v němčině nebo angličtině používá v běžném jazyce za účelem označení očního farmaceutického přípravku a že navrhovatelka nepředložila důkaz toho, že tento pojem získal užíváním rozlišovací způsobilost.

### **Napadený rozsudek**

- 11 Návrhem došlým kanceláři Soudu dne 18. září 2001 podala navrhovatelka žalobu, kterou se domáhala zrušení sporného rozhodnutí. OHIM a vedlejší účastník navrhovali, aby žaloba byla zamítnuta.

- 12 Soud jednak v bodech 35 až 48 napadeného rozsudku rozhodl, že odvolací senát správně usoudil, že důkazy předložené vedlejším účastníkem byly dostačující pro prokázání toho, že „BSS“ nabyl obvyklého charakteru ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. d) nařízení 40/94.
- 13 Odvolává se na rozsudek Soudního dvora ze dne 4. října 2001, Merz & Krell (C-517/99, Recueil, s. I-6959), Soud uvedl, že výraz „BSS“ se stal k datu podání přihlášky ochranné známky BSS navrhovatelkou druhovým výrazem obvykle užívaným cílovou veřejností, a sice očními lékaři a očními chirurgy, k označení vyváženého solného roztoku („balanced salt solution“). To vyplývá z řady vědeckých slovníků a článků, stejně jako z toho, že různými společnostmi byly uvedeny na trh oční přípravky pod názvem obsahujícím pojem „BSS“.
- 14 Kromě toho Soud v bodech 49 až 60 napadeného rozsudku rozhodl, že odvolací senát rovněž správně usoudil, že navrhovatelka neprokázala, že ochranná známka BSS získala užíváním rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 3 a čl. 51 odst. 2 nařízení č. 40/94.
- 15 Soud měl za to, že dokumenty předložené navrhovatelkou zrušovacímu oddělení OHIM a později odvolacímu senátu nedokládaly, že cílová veřejnost nevnímá pojem „BSS“ jako druhové označení dotčeného přípravku, ale jako rozlišující označení určitého podniku. Zejména si povšiml toho, že „seznam pro dohled nad BSS“ a dohody uzavřené mezi navrhovatelkou a třetími osobami, které byly předloženy navrhovatelkou a měly prokazovat existenci programu kontroly využívání ochranné známky BSS třetími osobami, neměly známý dopad ani výsledky na vnímání cílové veřejnosti.
- 16 Soud proto žalobu zamítl.

## **K opravnému prostředku**

- 17 Navrhovatelka navrhuje, aby Soudní dvůr zrušil napadený rozsudek, jakož i sporné rozhodnutí, a aby rozhodl o nákladech řízení.
- 18 OHIM a vedlejší účastník navrhují, aby Soudní dvůr zamítl opravný prostředek a aby navrhovatelce uložil náhradu nákladů řízení.
- 19 Na základě článku 119 jednacího řádu může Soudní dvůr, pokud je opravný prostředek zjevně neopodstatněný, kdykoliv na základě zprávy soudce zpravodaje a po vyslechnutí generálního advokáta opravný prostředek odůvodněným usnesením zamítnout.

### *Argumentace účastníků řízení*

- 20 Navrhovatelka zaprvé tvrdí, že Soud nesprávně použil čl. 7 odst. 1 písm. d) nařízení č. 40/94, když měl za to, že se pojem „BSS“ stal běžným.
- 21 Soud podle ní neprávem přihlédl k důkazním materiálům předloženým vedlejším účastníkem, které byly buď datovány až po podání přihlášky ochranné známky BSS, v tomto případě po dni 1. dubna 1996, přičemž pouze k tomuto datu měl být posuzován dotčený důvod neplatnosti, nebo publikovány mimo Evropskou unii. Vedlejší účastník nepředložil žádný důkaz pocházející od jakékoli osoby působící v oblasti obchodu s dotčenými přípravky, který by dokázal obvyklý charakter pojmu „BSS“. Samotná zmínka o označení jako jménu či popisu jakéhokoliv výrobku ve



slovníku či jiné publikaci nestačí k prokázání toho, že označení se stalo obvyklým v běžném jazyce cílové veřejnosti.

- 22 Kromě toho navrhovatelka tvrdí, že Soud měl vzít v úvahu její argumenty vycházející z aktivních kroků, které podnikla s cílem dohlížet na odkazy dalších stran na pojem „BSS“, a zamezit tak neoprávněnému užívání své ochranné známky třetími osobami.
- 23 Navrhovatelka zadruhé uplatňuje, že Soud neprávem nepřihlédl k důkazním materiálům, které mu předložila za účelem prokázání, že ochranná známka BSS získala užíváním rozlišovací způsobilost na základě čl. 7 odst. 3 a čl. 51 odst. 2 nařízení 40/94. Soud se podle ní v bodě 56 napadeného rozsudku opíral o zvláštní okolnost: nepřítomnost důkazu dopadu programu pro sledování ochranné známky na vnímání cílové veřejnosti, zatímco Soud neměl stejné požadavky na důkazy předložené vedlejším účastníkem. Nezacházel tedy stejně s důkazy předloženými oběma stranami sporu.
- 24 OHIM upřesňuje, že se opravný prostředek týká první věci předložené Soudu a Soudnímu dvoru vztahující se k návrhu na prohlášení ochranné známky Společenství za neplatnou.
- 25 Opíraje se o rozsudek Soudního dvora ze dne 19. září 2002, DKV v. OHIM (C-104/00 P, Recueil, s. I-7561), OHIM tvrdí, že většina důvodů, pokud ne veškeré důvody opravného prostředku předložené navrhovatelkou, se týká pouze čistě skutkových otázek, zejména vyhodnocení důkazů Soudem, jejichž posouzení nespadá do pravomoci Soudního dvora při rozhodování o opravném prostředku.

- 26 Co se týče výkladu jak čl. 7 odst. 1 písm. d), tak čl. 7 odst. 3 a čl. 51 odst. 2 nařízení č. 40/94, OHIM se podpůrně domnívá, že se Soud nedopustil žádného nesprávného právního posouzení. Ohledně důkazních materiálů předložených vedlejším účastníkem za předpokladu, že by Soudní dvůr mohl posoudit jejich dosah, uplatňuje OHIM, že Soud mohl právem rozhodnout, že pojem „BSS“ již ke dni podání přihlášky ochranné známky nabyl obvyklého charakteru a že ochranná známka tím ztratila svoji rozlišovací způsobilost.
- 27 Vedlejší účastník tvrdí, že důkazní materiály, které předložil zrušovacímu oddělení OHIM, odvolacímu senátu a Soudu, jasně dokazují charakter druhového označení ochranné známky BSS pro dotčené výrobky v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech a že k těmto důkazům bylo OHIM i Soudem správně přihlédnuto.

### *Závěry Soudního dvora*

- 28 Aby usoudil, že se ochranná známka BSS skládala výlučně z označení nebo údajů, jež se staly obvyklými v běžném jazyce cílové veřejnosti za účelem označení výrobků, pro které byla tato ochranná známka zapsána v rejstříku, a že byla z tohoto důvodu sporným rozhodnutím v souladu s právem prohlášena za neplatnou, Soud správně v bodě 39 napadeného rozsudku připomněl, že není na místě rozhodovat na základě popisné povahy ochranné známky, ale na základě užívání v okruhu osob rozhodném pro obchodování s těmito výrobky [k věcně totožným ustanovením čl. 3 odst. 1 písm. d) první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, viz výše uvedený rozsudek Merz & Krell, bod 35].
- 29 Soud rovněž správně použil čl. 7 odst. 1 písm. d) nařízení č. 40/94, když v bodě 40 napadeného rozsudku připomněl, že označení nebo údaje tvořící ochrannou známku, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech k označení výrobků či služeb, na které se tato ochranná

známka vztahuje, nejsou s to odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku výrobků nebo služeb jiných podniků, a proto nenaplňují hlavní funkci uvedené ochranné známky – ledaže užíváním tyto označení nebo údaje získaly rozlišovací způsobilost (viz obdobně výše uvedený rozsudek Merz & Krell, bod 37).

- 30 Soud se nedopustil nesprávného právního posouzení ani tím, že v bodě 42 napadeného rozsudku usoudil, že obvyklý charakter sporné ochranné známky je třeba posuzovat z hlediska odborné veřejnosti v oblasti lékařství, a sice očních lékařů a očních chirurgů vykonávajících činnost na území Evropské unie.
- 31 Poté, co takto správně vymezil právní rámec sporu a po zhodnocení příslušných důkazních materiálů předložených navrhovatelkou a vedlejším účastníkem, měl Soud za to, že ze souhrnu těchto prvků vyplývá, že ochranná známka BSS získala mezi cílovou veřejností obvyklý charakter a že užíváním nezískala rozlišovací způsobilost.
- 32 Na podporu svých návrhů namířených proti napadenému rozsudku navrhovatelka uplatnila zaprvé, že Soud nevezal dostatečně v úvahu důkazní materiály, které předložila zrušovacímu oddělení a odvolacímu senátu OHIM, a že naopak přiznal příliš velkou váhu materiálům předloženým tímž orgánům vedlejším účastníkem řízení.
- 33 Konstatování Soudu, že navrhovatelka nepředložila nezbytné skutečnosti na podporu svých tvrzení nebo nedokázala jejich správnost, představuje přitom skutkové zjištění spadající do výlučné působnosti Soudu, které nelze zpochybnit v rámci opravného prostředku (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 1. října 1991, Vidrányi v. Komise, C-283/90 P, Recueil, s. I-4339, body 16 a 17, a ze dne 18. listopadu 1999, Tzoanos v. Komise, C-191/98 P, Recueil, I-8223, bod 23), ledaže by Soud zkreslil důkazní materiály, které mu byly předloženy (v tomto smyslu viz

rozsudek ze dne 15. června 2000, Dorsch Konsult v. Rada a Komise, C-237/98 P, Recueil, s. I-4549, body 35 a 36).

- 34 Jak správně uvádí OHIM, těmito argumenty se navrhovatelka, aniž by se dovolávala jakéhokoliv zkreslení obsahu spisu předloženého Soudem, ve skutečnosti omezila na zpochybnění posouzení skutkových okolností provedeného Soudem. Toto posouzení nepředstavuje právní otázku, která by jako taková podléhala přezkumu Soudního dvora v rámci opravného prostředku (výše uvedený rozsudek DKV v. OHIM, bod 22, a usnesení ze dne 5. února 2004, Telefon & Buch v. OHIM, C-326/01 P, Recueil, s. I-1371, bod 35). Navrhovatelka se nedovolává ani toho, že by napadený rozsudek byl postižen vadou spočívající v nesprávném právním posouzení při použití pravidel důkazního břemene (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 8. července 1999, Hüls v. Komise, C-199/92 P, Recueil, s. I-4287, body 64 a 65).
- 35 Zadruhé navrhovatelka tvrdí, že se Soud dopustil nesprávného právního posouzení tím, že nevycházel z data podání žádosti o zápis ochranné známky BSS do rejstříku, v tomto případě 1. dubna 1996. Pouze toto datum je rozhodné pro posouzení, zda ochranná známka Společenství nabyla obvyklý charakter zdůvodňující její prohlášení za neplatnou na základě čl. 51 odst. 1 nařízení č. 40/94. Toto nesprávné posouzení se projevuje tím, že Soud zvláště v bodu 45 napadeného rozsudku zmínil dokumenty pozdějšího data. Soud vzal rovněž v bodu 44 napadeného rozsudku nesprávně v úvahu dokumenty publikované mimo území Evropské unie, které nemohly odrážet vnímání výše uvedené cílové veřejnosti.
- 36 Je třeba rozlišit mezi dvěma částmi tohoto druhého důvodu opravného prostředku.
- 37 První část se týká toho, že Soud přihlédl k dokumentům datovaným až po podání přihlášky, aby posoudil, zda ochranná známka nabyla obvyklého charakteru. Pokud navrhovatelka hodlá touto částí důvodu zpochybnit závěry Soudu týkající se obvyklého charakteru ochranné známky k datu podání přihlášky na základě těchto dokumentů, je třeba připomenout, že toto zhodnocení důkazních materiálů nepředstavuje právní otázku, jejíž posouzení by příslušelo Soudnímu dvoru. Pokud naopak navrhovatelka hodlá prokázat, že Soud tím, že vzal tyto dokumenty v úvahu,

implicitně zvolil datum následující po podání přihlášky ochranné známky jako datum rozhodné pro zhodnocení, že pojem „BSS“ nabyl obvyklého charakteru, pak taková kritika nastoluje právní otázku, jejíž prozkoumání Soudnímu dvoru přísluší.

- 38 V projednávaném případě však není tato první část důvodu opravného prostředku odůvodněná.
- 39 Soud totiž v bodu 46 napadeného rozsudku výslovně uvedl, že odvolací senát v bodu 19 napadeného rozhodnutí správně usoudil, že důkazy předložené vedlejším účastníkem dokazovaly, že pojem „BSS“ se stal obvyklým „ke dni podání přihlášky“. Ve svém posouzení se tedy pro posouzení tvrzeného důvodu neplatnosti nedržel jiného data, než kterého se dovolávala navrhovatelka.
- 40 OHIM v tomto směru správně upřesnil, že datum podání přihlášky ochranné známky je datem rozhodným pro toto posouzení.
- 41 Krom toho mohl Soud, aniž by se dopustil rozpornosti v odůvodnění nebo nesprávného právního posouzení, vzít v úvahu ty skutečnosti, které, ač následovaly po datu podání přihlášky ochranné známky, umožnily učinit závěry o dané situaci k tomuto datu (obdobně viz usnesení ze dne 27. ledna 2004, *La Mer Technology*, C-259/02, *Recueil*, s. I-1159, bod 31).
- 42 Ve druhé části důvodu opravného prostředku navrhovatelka tvrdí, že Soud vzal v bodu 44 napadeného rozhodnutí v úvahu určité dokumenty publikované ve Spojených státech. Tato okolnost však nedokazuje, že Soud založil své posouzení na důkazních materiálech, které nemají žádný dopad na cílovou veřejnost. Tím, že Soud v bodu 42 napadeného rozsudku uvedl, že anglický jazyk je technickým jazykem odborníků v dané oblasti a že v bodu 43 napadeného rozsudku odkázal na vnímání pojmu „BSS“ coby druhového označení „vědeckou obcí“, Soud nutně usoudil, že tyto dokumenty, ačkoliv publikované mimo území Evropské unie, podporují závěr,

podle kterého cílová veřejnost považuje pojem za obvyklý. Takto Soud provedl čistě skutkové posouzení, které navrhovatelka nemůže opravným prostředkem zpochybnit.

43 Druhou část důvodu opravného prostředku tedy nelze přijmout.

44 Z výše uvedeného vyplývá, že opravný prostředek navrhovatelky je zjevně neodůvodněný, a musí být tudíž zamítnut.

### **K nákladům řízení**

45 Na základě čl. 69 odst. 2 jednacího řádu použitelného v řízení o opravném prostředku na základě čl. 118 tohoto řádu je účastník řízení, který byl ve sporu neúspěšný, uložena náhrada nákladů řízení, pokud účastník řízení, který byl ve sporu úspěšný, požadoval náhradu nákladů ve svém návrhu. Vzhledem k tomu, že OHIM a vedlejší účastník řízení požadovali náhradu nákladů řízení a že účastník řízení podávající opravný prostředek byl ve sporu neúspěšný, je namístež uložit mu náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů

### **SOUDNÍ DVŮR (šestý senát)**

rozhodl takto:

**1) Opravný prostředek se zamítá.**

**2) Alcon Inc. se ukládá náhrada nákladů řízení.**

V Lucemburku dne 5. října 2004.

Vedoucí soudní kanceláře

Předseda šestého senátu

R. Grass

J.-P. Puissochet