

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (prvního senátu)

19. dubna 2007*

Ve věci C-273/05 P,

jejímž předmětem je kasační opravný prostředek na základě článku 56 statutu Soudního dvora podaný dne 30. června 2005,

Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM),
zastoupený A. Folliardem-Monguiralem, jako zmocněncem,

účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatel),

přičemž další účastníci řízení je:

Celltech R&D Ltd, se sídlem v Slough (Spojené království), zastoupená
D. Alexanderem a G. Hobbsem, QC, zmocněnými N. Jenkinsem, solicitor,

* Jednací jazyk: angličtina.

žalobkyně v prvním stupni,

SOUDNÍ DVŮR (první senát),

ve složení P. Jann, předseda senátu, K. Lenaerts, E. Juhász, K. Schieman a M. Ilešič
(zpravodaj), soudci,

generální advokátka: E. Sharpston,
vedoucí soudní kanceláře: L. Hewlett, vrchní rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 17. května 2006,

po vyslechnutí stanoviska generální advokátky na jednání konaném dne 14. prosince
2006,

vydává tento

Rozsudek

- 1 Svým kasačním opravným prostředkem se Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) domáhá zrušení rozsudku Soudu prvního stupně Evropských společenství ze dne 14. dubna 2005, Celltech v. OHIM (CELLTECH) (T-260/03, Sb. rozh. s. II-1215, dále jen „napadený rozsudek“), kterým Soud vyhověl žalobě Celltech R&D Ltd (dále jen „Celltech“) a zrušil rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 19. května 2003 (věc R 659/2002-2), kterým se zamítá zápis slovní ochranné známky CELLTECH (dále jen „sporné rozhodnutí“).

Právní rámec

- 2 Článek 7 odst. 1 písm. b) a c) 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) stanoví:

„Do rejstříku se nezapišou:

[...]

b) ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost;

- c) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností.“

- 3 Podle článku 73 téhož nařízení:

„Rozhodnutí [OHIM] musí být odůvodněna. Mohou být založena pouze na důvodech, ke kterým měli účastníci možnost se vyjádřit.“

- 4 Podle čl. 74 odst. 1 uvedeného nařízení „[v] průběhu řízení zkoumá [OHIM] skutečnosti z moci úřední“.

Skutečnosti předcházející sporu

- 5 Dne 30. června 2000 Celltech na základě nařízení č. 40/94 předložila OHIM přihlášku slovní ochranné známky CELLTECH k zápisu jako ochranné známky Společenství.

- 6 Výrobky a služby, pro které byl zápis požadován, jsou „farmaceutické, zvěrolékařské a hygienické přípravky, sloučeniny a látky“, „chirurgické, lékařské, zubní a zvěrolékařské přístroje a nástroje“ a „biologický, lékařský a chemický výzkum a vývoj, poradenské služby“, spadající do tříd 5, 10 a 42 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků.
- 7 Rozhodnutím ze dne 4. června 2002 zamítl průzkumový referent OHIM přihlášku na základě čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 40/94. Průzkumový referent usoudil, že se dotčená ochranná známka skládá z gramaticky správné složeniny dvou výrazů „cell“ (buňka) a „tech“ [zkratka od „technical“ (technický) nebo „technology“ (technologie)], a že tedy nemůže sloužit jako ukazatel původu výrobků a služeb, pro které byl zápis požadován, jelikož všechny tyto výrobky a služby spadají do oboru buněčné technologie.
- 8 Sporným rozhodnutím druhý odvolací senát OHIM zamítl odvolání podané CELLTECH proti rozhodnutí průzkumového referenta. Odvolací senát měl v podstatě za to, že jelikož přihlašovaná ochranná známka může být bezprostředně a jednoznačně vnímána jako výraz označující činnosti, které spadají do oboru buněčné technologie, jakož i přípravky, přístroje a materiál používané v rámci těchto činností nebo z těchto činností vyplývající, vztah mezi výrobky a službami, na které se vztahuje přihláška, a uvedenou ochrannou známkou nebyl dostatečně nepřímý, aby uvedené ochranné známce poskytl minimální stupeň vnitřní rozlišovací způsobilosti vyžadované podle čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

Řízení před Soudem a napadený rozsudek

- 9 Celltech podala žalobu k Soudu za účelem zrušení sporného rozhodnutí.
- 10 Poté, co Soud v bodech 25 a 26 napadeného rozsudku konstatoval, že odvolací senát rozhodl, že přihlašovaná ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 z důvodu, že je relevantní veřejností vnímána jako výraz popisující druh výrobků a služeb uvedených v přihlášce, v bodě 27 téhož rozsudku usoudil, že musí nejprve ověřit, zda odvolací senát prokázal, že tato ochranná známka uvedené výrobky nebo služby popisovala ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c) téhož nařízení.
- 11 V bodech 29 až 31 napadeného rozsudku Soud rozhodl, že cílová veřejnost je tvořena zároveň všemi odborníky v lékařském oboru, kteří jsou obeznámeni s vědeckými pojmy v oboru jejich činnosti, bez ohledu na jejich mateřský jazyk, a průměrným anglicky mluvícím spotřebitelem.
- 12 V bodech 32 a 33 napadeného rozsudku měl Soud za to, že alespoň jedním významem ochranné známky CELLTECH je „cell technology“ (buněčná technologie).
- 13 Poté, co Soud v bodě 34 napadeného rozsudku konstatoval, že odvolací senát měl za to, že výraz „celltech“ „označuje činnosti, které spadají do oboru buněčné

technologie, jakož i přípravky, přístroje a materiál používané v rámci těchto činností nebo z těchto činností vyplývající“, v bodech 35 až 41 téhož rozsudku zkoumal, zda odvolací senát prokázal, že přihlašovaná ochranná známka popisuje výrobky a služby uvedené v přihlášce. Došel k závěru, že nikoliv, z následujících důvodů:

„36 V tomto ohledu je nutné poznamenat, že ani odvolací senát ani OHIM nevyložily vědecký význam buněčné technologie. OHIM totiž v příloze vyjádření k žalobě předložil pouze výňatek z *Collins English Dictionary* uvádějící definici výrazů ‚cell‘ a ‚tech‘.

37 Přitom ani odvolací senát ani OHIM nevysvětlily, čím by tyto výrazy poskytovaly informaci ohledně účelu a vlastností výrobků a služeb, kterých se týká přihláška, zejména způsobu, kterým jsou tyto výrobky a služby pro buněčnou technologii používány nebo jak z ní vyplývají.

38 Je jistě pravda, že výrobky a služby, které jsou uvedeny v přihlášce, jsou obecně farmaceutickými přípravky a službami, a z tohoto důvodu jsou spojeny s hmotami, které se skládají z buněk. Nicméně odvolací senát neprokázal, že relevantní veřejnost si bezprostředně a bez další úvahy vytvoří konkrétní a přímou spojitost mezi požadovanými farmaceutickými přípravky a službami a významem slovního označení CELLTECH [viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 7. června 2001, DKV v. OHIM (EuroHealth), T-359/99, Recueil, s. II-1645, bod 35].

39 Mimoto i za předpokladu, že by dotčené výrobky a služby mohly být používány ve funkčním kontextu zahrnujícím buněčnou technologii, nestačí tato skutečnost k závěru, že slovní označení CELLTECH může sloužit k označení jejich účelu. Takové použití totiž představuje nanejvýše jednu z několikaletých oblastí použití, ale nikoliv jejich technickou funkci (rozsudek [Soudu ze dne 20. března 2002, DaimlerChrysler v. OHIM (CARCARD), T-356/00, Recueil, s. II-1963], bod 40).

40 Z výše uvedených úvah vyplývá, že odvolací senát neprokázal, že výraz celltech, i když považovaný za označující buněčnou technologii, může být bezprostředně a jednoznačně vnímán jako výraz označující činnosti, které spadají do oboru buněčné technologie, jakož i přípravky, přístroje a materiál používané v rámci těchto činností nebo z těchto činností vyplývající. Odvolací senát též neprokázal, že cílová veřejnost jej bude vnímat výlučně jako údaj o druhu výrobků a služeb, které označení označuje.

41 Je tudíž namístě mít za to, že odvolací senát neprokázal, že slovní označení CELLTECH popisuje výrobky a služby, pro které je zápis požadován.“

14 V bodech 42 až 44 napadeného rozsudku Soud zadruhé zkoumal, zda odvolací senát uvedl jiné argumenty dokazující, že dotčené slovní označení postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 a konstatoval, že tomu tak není.

15 Soud tedy zrušil sporné rozhodnutí a uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

Kasační opravný prostředek

16 Ve svém kasačním opravném prostředku, na jehož podporu uplatňuje pět důvodů, OHIM navrhuje, aby Soudní dvůr:

— zrušil napadený rozsudek;

— zamítl žalobu podanou Celltech v prvním stupni a uložil jí náhradu nákladů řízení vynaložených jak před Soudem, tak před Soudním dvorem;

— podpůrně, vrátil věc Soudu.

17 Celltech navrhuje, aby Soudní dvůr zamítl kasační opravný prostředek a uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

- 18 Úvodem je třeba podotknout, že ani OHIM ani Celltech nezpochybňují analýzu provedenou Soudem v bodech 25 až 27 napadeného rozsudku, podle které, měl-li odvolací senát za to, že ochranná známka CELLTECH nemá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, bylo tomu tak proto, že tato ochranná známka je vnímána relevantní veřejností jako výraz popisující ve smyslu téhož odstavce písm. c) výrobky a služby uvedené v přihlášce.

K přípustnosti kasačního opravného prostředku

- 19 Celltech uplatňuje, že odvolací senát odmítl zapsat přihlašovanou ochrannou známku pouze na základě čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 a že výhrady OHIM vznesené před Soudem proti zápisu této ochranné známky byly rovněž založeny na tomto ustanovení. Oproti tomu nyní OHIM zakládá svůj kasační opravný prostředek téměř výlučně na čl. 7 odst. 1 písm. c) téhož nařízení.
- 20 Podle Celltech musí být kasační opravný prostředek OHIM prohlášen za nepřipustný, jelikož účastník řízení nemá právo vznést důvod poprvé až před Soudním dvorem.
- 21 V tomto ohledu podle ustálené judikatury platí, že umožnit účastníku řízení, aby vznesl důvod, který nevznesl u Soudu, poprvé až před Soudním dvorem, by

znamenalo umožnit mu, aby předložil Soudnímu dvoru, jehož pravomoc ve věci opravného prostředku je omezena, spor v širším rozsahu než spor, který projednával Soud. V rámci kasačního opravného prostředku je tedy pravomoc Soudního dvora omezena na posouzení právního řešení žalobních důvodů projednávaných u Soudu prvního stupně (viz zejména rozsudky ze dne 11. listopadu 2004, *Ramondín a další v. Komise*, C-186/02 P a C-188/02 P, Sb. rozh. s. I-10653, bod 60, a ze dne 22. června 2006, *Storck v. OHIM*, C-25/05 P, Sb. rozh. s. I-5719, bod 61).

22 Je nicméně třeba konstatovat, že v projednávané věci je cílem kasačního opravného prostředku podaného OHIM pouze zpochybnění právního řešení podaného Soudem v napadeném rozsudku.

23 Odvolací senát totiž jednak odmítl zapsat přihlašovanou ochrannou známku pouze na základě čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 a jednak byla žaloba podaná Celltech proti spornému rozhodnutí založena na porušení téhož ustanovení. Za těchto podmínek mohl OHIM zpochybnit výklad čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, který podal Soud v napadeném rozsudku za účelem zrušení sporného rozhodnutí, až teprve ve fázi kasačního opravného prostředku.

24 Kasační opravný prostředek je tedy nutno prohlásit za přípustný.

K prvnímu důvodu kasačního opravného prostředku

Argumentace účastníků řízení

- 25 Podle OHIM Soud nesprávně vyžadoval, aby odvolací senát a OHIM vyložily vědecký význam výrazu „cell technology“ za účelem prokázání „čím tyto výrazy poskytují informaci ohledně účelu a vlastností výrobků a služeb uvedených v přihlášce, zejména způsobu, kterým jsou tyto výrobky a služby pro buněčnou technologii používány nebo jak z ní vyplývají“.
- 26 Zaprvé se Soud dopustil nesprávného právního posouzení v bodě 36 napadeného rozsudku tím, že vytkl odvolacímu senátu, že nevysvětlil vědecký význam výrazu „cell technology“ a tím, že toto vysvětlení učinil podmínkou k tomu, aby mohl odmítnout přihlašovanou ochrannou známku jako popisnou.
- 27 Podle OHIM, i když odvolací senát musí uvést důvody, na jejichž základě se domnívá, že slovní ochranná známka je popisná, neukládá mu takový požadavek odůvodnění v projednávané věci poskytnout vědeckou definici výrazu „cell technology“.
- 28 Ze znění čl. 73 první věty ve vzájemném spojení s čl. 74 odst. 1 nařízení č. 40/94 vyplývá, že i když jsou orgány OHIM povinny odůvodnit svá rozhodnutí, nejsou

oproti tomu povinný uvést skutečnosti, které vzaly v úvahu. I abstraktní úvahy tedy postačí, pokud jsou správné a pokud nejsou v rozporu s důkazem o opaku předloženým účastníkem řízení. Tento výklad je potvrzen judikaturou Soudního dvora (rozsudek ze dne 21. října 2004, KWS Saat v. OHIM, C-447/02 P, Sb. rozh. s. I-10107, body 44 až 49) a Soudu [rozsudek ze dne 8. června 2005, Wilfer v. OHIM (ROCKBASS), T-315/03, Sb. rozh. s. II-1981, bod 21].

29 Právní úvahy odvolacího senátu, podle kterých jednak přihlašovaná ochranná známka znamená „cell technology“ a jednak je tento význam vnímán relevantním spotřebitelem jako „označující činnosti, které spadají do oboru buněčné technologie, jakož i přípravky, přístroje a materiál používané v rámci těchto činností nebo z těchto činností vyplývající“ jsou dostatečné pro odůvodnění zamítnutí zápisu na základě čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94.

30 Ostatně výraz „cell technology“, který znamená praktické použití vědeckého výzkumu buněk, je natolik explicitní, že mu rozumí jak průměrný spotřebitel, tak odborníci, kteří představují relevantní veřejnost. Jakékoliv doplňující vysvětlení, a zejména vědecké vysvětlení, by bylo nadbytečné.

31 Zadruhé se Soud dopustil nesprávného právního posouzení rovněž tím, že vytkl v bodě 37 napadeného rozsudku odvolacímu senátu, že nevysvětlil, čím výraz „cell technology“ podává informaci ohledně účelu a vlastností výrobků a služeb uvedených v přihlášce.

- 32 Podle OHIM se totiž Soud dopustil nesprávného právního posouzení z důvodů uvedených v bodech 26 až 30 tohoto rozsudku, pokud měl v úmyslu sdělit, že odvolací senát je povinen odkázat na vědeckou definici tohoto výrazu.
- 33 Jestliže oproti tomu měl v úmyslu sdělit, že odvolací senát byl povinen prokázat, že výrobky uváděné na trh a služby poskytované Celltech byly skutečně používány v buněčné technologii nebo z ní skutečně vyplývaly, dopustil se rovněž nesprávného právního posouzení. Způsob, kterým přihlašovatel ochranné známky Společenství zamýšlí uvádět na trh nebo uvádí na trh své výrobky a služby není při posouzení, zda je ochranná známka popisná nebo zda postrádá rozlišovací způsobilost, či nikoliv, relevantní, neboť takové posouzení musí být provedeno v rámci přezkumu *a priori*, bez odkazu na skutečné užívání.
- 34 Celltech uznává, že OHIM nemusí předložit důkaz o významu určitého pojmu ve všech věcech, které mu jsou předloženy. Nicméně je povinen tak učinit, pokud se jedná o výraz složený z více slov, zejména výraz technického rázu, který není běžně a obvykle užíván popisným způsobem.
- 35 Tak tomu je v projednávané věci. Celltech uplatňuje, že výraz „cell technology“ – který, jak připomíná, je odlišný od přihlašované ochranné známky CELLTECH – nemá ustálený vědecký význam. Nejedná se o technický výraz. Neexistence definice tohoto výrazu ve slovnících prokazuje, že buněčná technologie na vědecké úrovni neexistuje. Uvedený výraz tedy není nikde ani definován ani užíván. Právě na to činil

Soud narážky, když konstatoval, že OHIM neposkytl žádné vědecké vysvětlení výrazu „cell technology“.

- 36 Celltech popírá tvrzení OHIM, podle kterého je význam tohoto výrazu jasný, a sice praktické použití vědeckých výzkumů buněk. Není nijak prokázáno, že kdokoli z relevantní veřejnosti by vnímal ochrannou známku CELLTECH v tomto smyslu. Neexistuje totiž žádný důvod k domněnce, že průměrný spotřebitel si rozloží přihlašovanou ochrannou známku tak, aby ji takto pojímal.

Závěry Soudního dvora

- 37 Zaprvé, na rozdíl od výkladu napadeného rozsudku, který provedl OHIM, nezrušil Soud sporné rozhodnutí pro nedostatek odůvodnění, nýbrž z důvodu, že OHIM neprokázal, že ochranná známka CELLTECH, která je chápána jako znamenající „cell technology“, popisuje výrobky a služby uvedené v přihlášce.
- 38 Podle čl. 74 odst. 1 nařízení č. 40/94 průzkumoví referenti OHIM a v případě odvolání odvolací senáty OHIM musejí zkoumat skutečnosti z moci úřední za účelem určení, zda přihlašovaná ochranná známka spadá pod jeden z důvodů pro zamítnutí zápisu uvedených v článku 7 téhož nařízení, či nikoliv. Z toho vyplývá, že příslušné orgány OHIM mohou být vedeny k tomu, aby založily svá rozhodnutí na skutečnostech, které nebyly přihlašovatelem uplatněny (výše uvedený rozsudek Storck v. OHIM, bod 50).

- 39 Ačkoliv v zásadě těmto orgánům přísluší v jejich rozhodnutích prokázat správnost takových skutečností, není tomu tak, pokud tvrdí obecně známé skutečnosti (výše uvedený rozsudek Storck v. OHIM, bod 51).
- 40 V projednávané věci v bodě 12 sporného rozhodnutí odvolací senát uvedl, že „dotyčný spotřebitel bude vnímat sousloví ‚CELLTECH‘, bezprostředně a jednoznačně jako výraz označující činnosti, které spadají do oboru buněčné technologie, jakož i přípravky, přístroje a materiál používané v rámci těchto činností nebo z těchto činností vyplývající“.
- 41 Odvolací senát tedy měl konkludentně jednak za to, že buněčná technologie je obecně známou vědeckou skutečností, a jednak že činnosti, které spadají do této vědecké metody nebo ji provádějí, umožňují produkovat nebo vyrábět farmaceutické, zvěrolékařské či hygienické přípravky, sloučeniny nebo látky, jakož i chirurgické, lékařské, zubní a zvěrolékařské přístroje a nástroje nebo že tyto činnosti vyžadují užívání takových přípravků, sloučenin nebo látek, jakož i takových přístrojů nebo nástrojů.
- 42 Tímto odvolací senát založil své rozhodnutí na skutečnostech, které zkoumal z úřední povinnosti.
- 43 Soud v bodech 36 až 38 napadeného rozsudku uvedl, že jelikož odvolací senát nepředložil důkaz, že buněčná technologie má vědecký význam, který je jí přiznán ve

sporném rozhodnutí, neprokázal správnost zjištění, shrnutých v bodech 40 a 41 tohoto rozsudku, na základě kterých došel k závěru, že ochranná známka CELLTECH má popisný charakter. Fakticky je namístě uvést, že odvolací senát se nijak nepokusil prokázat opodstatněnost těchto zjištění, např. tím, že by odkázal na vědeckou literaturu.

- 44 OHIM uplatňuje, že výraz „cell technology“ je dostatečně explicitní, a tedy že jakékoliv doplňující vysvětlení, a zejména vědecké vysvětlení, je nadbytečné.
- 45 Nicméně tím, že Soud měl za to, že existence a povaha buněčné technologie nepředstavují obecně známou skutečnost, a že tedy odvolacímu senátu příslušelo prokázat správnost jeho zjištění v tomto ohledu, provedl Soud posouzení skutkového stavu, které kromě případu zkreslení nepodléhá přezkumu Soudního dvora v rámci kasačního opravného prostředku (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek Storck v. OHIM, bod 53).
- 46 Soud se tedy nedopustil nesprávného právního posouzení, když konstatoval, že jelikož odvolací senát neprokázal vědecký význam buněčné technologie, nepodal důkaz o tom, že ochranná známka CELLTECH popisuje výrobky a služby uvedené v přihlášce.
- 47 Zadruhé, nic v napadeném rozsudku nemůže podpořit alternativní výklad bodu 37 napadeného rozsudku učiněný OHIM, který je uveden v bodě 33 tohoto rozsudku. Soud se tedy nedopustil nesprávného právního posouzení vytýkaného v tomto ohledu OHIM.

48 První důvod kasačního opravného prostředku je tedy třeba zamítnout.

Ke třetímu důvodu kasačního opravného prostředku

Argumentace účastníků řízení

49 OHIM tvrdí, že se Soud dopustil nesprávného právního posouzení tím, že v bodě 39 napadeného rozsudku rozhodl, že oblast použití výrobků nebo služeb není ze zásady obsažena ve výčtu vlastností těchto výrobků nebo služeb, jejichž popis ochrannou známkou, jejíž zápis je pro uvedené výrobky a služby požadován, je zakázán na základě čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94.

50 Toto ustanovení totiž nečiní rozdíl mezi „účelem“ nebo „technickou funkcí“, které jsou vlastnostmi výrobků a služeb, na straně jedné, a „oblastí užívání“, která takovou vlastností není, na straně druhé. Naopak odkaz na „jiné vlastnosti“ obsažený v uvedeném ustanovení prokazuje, že všechny případné vlastnosti dotyčných výrobků a služeb spadají pod zákaz stanovený tímto ustanovením. Tato analýza je potvrzena judikaturou Soudního dvora, podle které není významné, zda jsou popsány vlastnosti hlavní nebo vedlejší (rozsudek ze dne 12. února 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Recueil, s. I-1619, body 101 a 102).

- 51 Soud tedy měl zkoumat, zda ochranná známka CELLTECH může být relevantním spotřebitelem bezprostředně a jednoznačně vnímána jako výraz označující činnosti, které spadají do oboru buněčné technologie, nebo přípravky používané v rámci těchto činností.
- 52 Celltech odpovídá, že Soud nerozhodl, že oblast užívání nemůže být součástí vlastností výrobků nebo služeb, jejichž popis ochrannou známkou je zakázán na základě čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94. V bodech 39 a 40 napadeného rozsudku se Soud omezil na rozhodnutí, že odvolací senát neprokázal, že výraz „celltech“ může být bezprostředně a jednoznačně vnímán jako označující vlastnosti výrobků a služeb, pro které je zápis požadován.

Závěry Soudního dvora

- 53 V bodech 36 až 38 napadeného rozsudku Soud vytkl odvolacímu senátu, že neprokázal existenci a povahu buněčné technologie.
- 54 Za těchto podmínek Soud tím spíše nemohl posoudit, zda výrobky a služby uvedené v přihlášce mohou být užívány ve funkčním kontextu zahrnujícím buněčnou technologii.

- 55 To, že Soud v bodě 39 napadeného rozsudku předpokládal, že tak tomu může být, bylo tedy hypotetické, jak ukazuje užití výrazů „i za předpokladu“ v první větě tohoto bodu.
- 56 Třetí důvod opravného prostředku tedy, jak se zdá, směřuje proti nadbytečnému důvodu napadeného rozsudku, a tedy, i kdyby byl opodstatněný, nemůže vést ke zrušení tohoto rozsudku.
- 57 V důsledku toho je namístě odmítnout tento důvod kasačního opravného prostředku jako nerelevantní.

Ke čtvrtému důvodu kasačního opravného prostředku

Argumentace účastníků řízení

- 58 Podle OHIM Soud opomněl odůvodnit tvrzení, obsažené v bodě 40 napadeného rozsudku, podle kterého přihlašovaná ochranná známka nemůže být bezprostředně a jednoznačně vnímána jako výraz označující činnosti, které spadají do oboru buněčné technologie, jakož i přípravky, přístroje a materiál vyplývající z těchto činností. Napadený rozsudek totiž neumožňuje porozumět důvodu, pro který výrazy „celltech“ nebo „cell technology“ nepopisují vlastnost, která spočívá ve vědecké metodě použité pro získání dotčených výrobků a služeb.

- 59 Celltech odpovídá, že jednak přísluší OHIM, aby prokázal, že průměrný spotřebitel bude vnímat výraz „celltech“ (nebo i výraz „cell technology“) jako popisující takovou vlastnost. Krom toho Soud vskutku odůvodnil své posouzení v bodech 35 až 41 napadeného rozsudku.

Závěry Soudního dvora

- 60 Jak vyplývá z přezkumu prvního důvodu kasačního opravného prostředku, Soud odůvodnil právně dostačujícím způsobem v bodech 35 až 38 napadeného rozsudku své posouzení, uvedené v bodě 40 téhož rozsudku, podle kterého odvolací senát neprokázal, že přihlašovaná ochranná známka popisuje dotčené výrobky a služby.
- 61 Čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku je tedy třeba zamítnout.

K pátému důvodu kasačního opravného prostředku

Argumentace účastníků řízení

- 62 Podle OHIM se Soud dopustil nesprávného právního posouzení tím, že popřel, že označení vědecké metody pro získání výrobků nebo služeb je popisné ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94.

- 63 Výraz „celltech“, chápaný jako znamenající „cell technology“, je vnímán jako odkaz na výrobky a služby, jejichž vlastnosti vyplývají ze zlepšení ve vědách o životě užívajících nebo měnících buňky, to znamená v odvětví výzkumu buněčné technologie. Vědecká metoda pro výrobu výrobků nebo poskytování služeb je tedy z pohledu relevantního spotřebitele vnímána jako důležitá, konkrétní a přímá vlastnost.
- 64 Celltech tvrdí, že Soud správně odmítl návrh, podle kterého výraz „cell technology“ popisuje vědecký postup výroby dotčených výrobků nebo poskytování dotčených služeb. OHIM nebyl schopen uvést sebemenší odkaz na tento výraz ve vědecké nebo jiné literatuře, neboť není žádným vědcem užíván k popisu něčeho. Nemůže tedy podat sebemenší informaci o dotčených výrobcích.

Závěry Soudního dvora

- 65 Na rozdíl od toho, co tvrdí OHIM, Soud nerozhodl, že slovo nebo výraz označující vědeckou metodu, která umožňuje vyrábět farmaceutické, zvěrolékařské či hygienické přípravky, sloučeniny nebo látky nebo poskytovat služby týkající se

biologických, lékařských a chemických věd, nepopisují výrobky a služby získané prostřednictvím této metody.

- 66 Jak bylo uvedeno v rámci přezkumu prvního důvodu kasačního opravného prostředku, Soud zrušil sporné rozhodnutí z toho důvodu, že odvolací senát zejména neprokázal, že buněčná technologie představuje metodu výroby výrobků nebo poskytování služeb uvedených v přihlášce.
- 67 Pátý důvod kasačního opravného prostředku je tedy třeba zamítnout.

Ke druhému důvodu kasačního opravného prostředku

Argumentace účastníků řízení

- 68 Podle OHIM vyplývá z bodu 98 výše uvedeného rozsudku Koninklijke KPN Nederland, že slovní ochranná známka tvořená pouhou složeninou prvků, z nichž každý popisuje vlastnosti výrobků nebo služeb, pro které je zápis požadován, se sama pokládá za popisující tyto vlastnosti ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, a že uvedená domněnka může být vyvrácena pouze tím, že uvedená složenina zavádí neobvyklou změnu, zejména skladebnou nebo významovou.

69 Soud byl tedy povinen ověřit, zda výrazy „cell“ a „tech“, posuzovány jednotlivě, samotnou svou podstatou popisují dotčené výrobky a služby, a došel-li k závěru, že tomu tak je, měl vysvětlit, čím složenina těchto dvou popisných výrazů zavádí neobvyklou změnu, pokud jde o skladbu nebo význam výrazu „celltech“, umožňující tomuto posledně uvedenému výrazu, aby sám uvedené výrobky a služby nepopisoval. Porušil tedy čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 tím, že takové ověření neprovedl.

70 OHIM dodává, že analýza Soudu nemůže být odůvodněna na základě rozsudku Soudního dvora ze dne 16. září 2004 SAT.1 v. OHIM (C-329/02 P, Sb. rozh. s. I-8317) uvedeného v bodě 43 napadeného rozsudku. Předmětem výše uvedeného rozsudku SAT.1 v. OHIM je totiž rozlišovací způsobilost ochranné známky tvořené složeninou popisného prvku a prvku, který není rozlišující, a nikoliv jako v projednávané věci popisný charakter ochranné známky tvořené složeninou dvou prvků, z nichž každý může být popisný. Navíc se tento rozsudek týká výkladu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, a nikoliv výkladu téhož odstavce písm. c).

71 Celltech popírá, že Soudní dvůr vyslovil domněnku nedostatku rozlišovací způsobilosti ochranné známky tvořené složeninou dvou nerozlišujících prvků. Ve výše uvedeném rozsudku Koninklijke KPN Nederland Soudní dvůr pouze uvedl, že pouhá složenina prvků, z nichž každý popisuje vlastnosti výrobků „zpravidla“ rovněž popisuje uvedené vlastnosti. Nicméně z ustálené judikatury Soudního dvora a zejména z výše uvedeného rozsudku SAT.1 v. OHIM vyplývá, že je namístě posuzovat ochrannou známku jako celek, neboť průměrný spotřebitel ji nerozkládá na jednotlivé prvky, ze kterých se skládá.

72 Soud tedy správně posoudil ochrannou známku CELLTECH jako celek.

Závěry Soudního dvora

73 Podle čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 se do rejstříku nezapišou ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností.

74 Jednotlivé důvody pro zamítnutí zápisu vyjmenované v čl. 7 odst. 1 nařízení č. 40/94 je třeba vykládat ve světle obecného zájmu, který je základem každého z nich (rozsudek ze dne 15. září 2005, BioID v. OHIM, C-37/03 P, Sb. rozh. s. I-7975, bod 59 a uvedená judikatura).

75 Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 sleduje cíl obecného zájmu, který vyžaduje, aby označení nebo údaje, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení vlastností výrobků nebo služeb, pro které je zápis požadován, mohly být volně všemi užívány. Toto ustanovení tedy zabraňuje tomu, aby tato označení nebo údaje byly vyhrazeny jedinému podniku z důvodu jejich zápisu jako ochranné

známky (rozsudek ze dne 12. ledna 2006, Deutsche SiSi-Werke v. OHIM, C-173/04 P, Sb. rozh. s. I-551, bod 62 a uvedená judikatura).

- 76 Aby mohla být ochranná známka tvořená slovem vycházejícím ze složeniny prvků, jako je přihlašovaná ochranná známka, považována za popisnou ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, nestačí, aby případný popisný charakter byl shledán u každého z těchto prvků. Takový charakter musí být shledán u samotného slova [viz ohledně čl. 3 odst. 1 písm. c) první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1), ustanovení v podstatě totožného s čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, výše uvedený rozsudek Koninklijke KPN Nederland, bod 96, a rozsudek ze dne 12. února 2004, Campina Melkunie, C-265/00, Recueil, s. I-1699, bod 37].
- 77 Jak připomněl OHIM, z judikatury Soudního dvora vyplývá, že zpravidla pouhá složenina prvků, z nichž každý popisuje vlastnosti výrobků nebo služeb, pro které je zápis požadován, rovněž popisuje uvedené vlastnosti ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 (výše uvedené rozsudky Koninklijke KPN Nederland, bod 98, a Campina Melkunie, bod 39).
- 78 Nicméně Soudní dvůr dodal, že takové spojení nemusí být popisné ve smyslu téhož ustanovení za podmínky, že vyvolává dojem dostatečně vzdálený dojmu, který vyvolává pouhé spojení uvedených prvků (výše uvedené rozsudky Koninklijke KPN Nederland, bod 99, a Campina Melkunie, bod 40).

79 I když tedy může být, pokud jde o ochrannou známku složenou ze slov, případný popisný charakter částečně zkoumán pro každý její prvek odděleně, musí každopádně záviset na přezkumu celku, který tvoří [viz obdobně, pokud jde o čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení, výše uvedené rozsudky SAT.1 v. OHIM, bod 28, a BioID v. OHIM, bod 29].

80 Z výše uvedených úvah vyplývá, že na rozdíl od toho, co tvrdí OHIM, z judikatury Soudního dvora nevyplývá, že předběžná analýza každého prvku, ze kterého je ochranná známka složena, představuje povinnou etapu. Oproti tomu jsou odvolací senát OHIM a v případě žaloby Soud povinny provést posouzení popisného charakteru ochranné známky posuzované jako celek.

81 V projednávané věci je nutno konstatovat, že Soud vskutku provedl posouzení popisného charakteru ochranné známky CELLTECH jako celku a došel k závěru, že nebylo prokázáno, že tato ochranná známka, i když je chápána jako znamenající „cell technology“, popisuje výrobky a služby uvedené v přihlášce. Neporušil tedy čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94.

82 Je tedy namístě zamítnout druhý důvod kasačního opravného prostředku, a zamítnout tudíž kasační opravný prostředek OHIM.

K nákladům řízení

- 83 Podle čl. 69 odst. 2 jednacího řádu, jenž se na řízení o kasačním opravném prostředku použije na základě článku 118 téhož jednacího řádu, se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že Celltech požadovala náhradu nákladů řízení a OHIM neměl v kasačním opravném prostředku úspěch, je namístě posledně uvedenému uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (první senát) rozhodl takto:

- 1) Kasační opravný prostředek se zamítá.**

- 2) Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) se ukládá náhrada nákladů řízení.**

Podpisy.

