

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora)
z 19. apríla 2007*

Vo veci C-273/05 P,

ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora, podané
30. júna 2005,

Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT),
v zastúpení: A. Folliard-Monguiral, splnomocnený zástupca,

odvolateľ,

ďalší účastník konania:

Celltech R&D Ltd, so sídlom v Slough (Spojené kráľovstvo), v zastúpení:
D. Alexander a G. Hobbs, QC, títo ďalej v zastúpení: N. Jenkins, solicitor,

* Jazyk konania: angličtina.

žalobca v prvostupňovom konaní,

SÚDNY DVOR (prvá komora),

v zložení: predseda prvej komory P. Jann, sudcovia K. Lenaerts, E. Juhász,
K. Schiemann a M. Ilešič (spravodajca),

generálna advokátka: E. Sharpston,
tajomník: L. Hewlett, hlavná referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní zo 17. mája 2006,

po vypočutí návrhov generálnej advokátky na pojednávaní 14. decembra 2006,

vyhlásil tento

Rozsudok

- 1 Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) svojím odvolaním navrhuje zrušiť rozsudok Súdu prvého stupňa Európskych spoločností zo 14. apríla 2005, Celltech/ÚHVT (CELLTECH) (T-260/03, Zb. s. II-1215, ďalej len „napadnutý rozsudok“), v ktorom Súd prvého stupňa vyhovel žalobe Celltech R&D Ltd (ďalej len „Celltech“) a zrušil rozhodnutie druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 19. mája 2003 (vec R 659/2002-2), ktorým sa zamietol zápis slovnej ochrannej známky CELLTECH (ďalej len „sporné rozhodnutie“).

Právny rámec

- 2 Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) stanovuje:

„Do registra sa nezapíšu:

...

b) ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť;

- c) ochranné známky, ktoré pozostávajú výlučne z označení alebo údajov, ktoré môžu slúžiť v obchode na označenie druhu, kvality, množstva, zamýšľaného účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo času výroby tovarov alebo poskytovania služieb, prípadne iných charakteristík tovarov alebo služieb.“

- 3 V zmysle článku 73 tohto nariadenia:

„V rozhodnutiach úradu sú uvedené dôvody, z ktorých sa vychádzalo. Vychádza sa z dôvodov alebo dôkazov, ku ktorým mali príslušné strany [účastníci konania — *neoficiálny preklad*] možnosť predložiť svoje pripomienky.“

- 4 Podľa článku 74 ods. 1 tohto nariadenia „v priebehu konaní pred [ÚHVT] preskúma [ÚHVT] fakty na základe vlastnej iniciatívy [v konaniach pred [ÚHVT] preskúma [ÚHVT] skutočnosti *ex offo* — *neoficiálny preklad*]“.

Okolnosti predchádzajúce sporu

- 5 Dňa 30. júna 2000 podal Celltech na ÚHVT na základe nariadenia č. 40/94 prihlášku ochrannej známky Spoločenstva na slovnú ochrannú známku CELLTECH.

- 6 Tovarmi a službami, pre ktoré bol zápis požadovaný, sú „farmaceutické, zverolekárske a zdravotné zložky, prípravky a látky“, „chirurgické, lekárske, zubárske a zverolekárske prístroje a nástroje“ a „výskum a vývoj služieb, poradenské služby, všetko, čo sa týka biologických, lekárskech a chemických vied“, pričom patria do tried 5, 10 a 42 v zmysle usporiadania Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb na účely zápisu ochranných známk z 15. júna 1957 v znení zmien a doplnení.
- 7 Rozhodnutím zo 4. júna 2002 prieskumový pracovník ÚHVT zamietol prihlášku na zápis na základe článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 40/94. Domnieval sa, že dotknuté označenie sa skladalo z gramaticky správneho spojenia dvoch výrazov cell (bunka) a tech [skratka slova „technical“ (technický) alebo „technology“ (technológia)], a preto nemôže slúžiť ako určenie pôvodu pre tovary a služby, pre ktoré bol zápis požadovaný, pretože všetky patria do oblasti bunkovej technológie.
- 8 Druhý odvolací senát ÚHVT sporným rozhodnutím zamietol odvolanie podané Celltech proti rozhodnutiu prieskumového pracovníka. Odvolací senát sa v podstate domnieval, že prihlasovaná ochranná známka môže byť okamžite a jednoznačne vnímaná ako výraz označujúci činnosti týkajúce sa oblasti bunkovej technológie, ako aj tovary, prístroje a materiál v rámci týchto činností používané alebo z týchto činností vyplývajúce a že spojitost medzi tovarmi a službami, ktorých sa prihláška na zápis týka, a uvedenou ochrannou známkou nebola dostatočne nepriama, aby poskytla ochranej známke minimálny stupeň skutočnej rozlišovacej spôsobilosti požadovanej na základe článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

Konanie pred Súdom prvého stupňa a napadnutý rozsudok

- 9 Celltech podal na Súd prvého stupňa žalobu o neplatnosť sporného rozhodnutia.
- 10 Súd prvého stupňa po tom, ako v bodoch 25 a 26 napadnutého rozsudku konštatoval, že odvolací senát rozhodol, že prihlasovaná ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 z dôvodu, že by bola skupinou príslušnej verejnosti vnímaná ako výraz opisujúci druh tovarov a služieb uvedených v prihláške na zápis, v bode 27 napadnutého rozsudku usúdil, že v prvom rade musel skúmať, či odvolací senát preukázal, že táto ochranná známka opisovala uvedené tovary a služby v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) uvedeného nariadenia.
- 11 V bodoch 29 až 31 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa rozhodol, že cieľová verejnosť sa skladá jednak z odborníkov z lekárskej oblasti, ktorým sú známe vedecké pojmy z oblasti ich činnosti, bez ohľadu na ich materinský jazyk a jednak z priemerných anglofónnych spotrebiteľov.
- 12 V bodoch 32 a 33 napadnutého rozsudku sa Súd prvého stupňa domnieval, že aspoň jeden význam slovného označenia CELLTECH je „cell technology“ (bunková technológia).
- 13 Po tom, ako Súd prvého stupňa v bode 34 napadnutého rozsudku uviedol, že odvolací senát sa domnieval, že výraz „celltech“ „označuje činnosti týkajúce sa

oblasti bunkovej technológie, ako aj tovary, prístroje a materiál v rámci týchto činností používaný alebo z týchto činností vyplývajúci“, v bodoch 35 až 41 tohto rozsudku skúmal, či odvolací senát preukázal, že prihlasovaná ochranná známka opisovala tovary a služby uvedené v prihláške na zápis. Z nasledujúcich dôvodov dospel k negatívnej odpovedi:

„36 V tomto ohľade je dôležité poznamenať, že ani odvolací senát, ani ÚHVT neuviedli vedecký význam bunkovej technológie. ÚHVT totiž len v prílohe svojho vyjadrenia k žalobe uviedol výňatok z *Collins English Dictionary* opisujúci definície výrazov ‚cell‘ a ‚tech‘.

37 Takže ani odvolací senát, ani ÚHVT nevysvetlili, ako tieto výrazy poskytujú informáciu, pokiaľ ide o účel a povahu tovarov a služieb, ktorých sa týka prihláška na zápis, najmä spôsob, ktorým sú tieto tovary a služby v bunkovej technológii používané, alebo ako by z nej vyplývali.

38 Je istotne pravda, že tovary a služby, ktorých sa týka prihláška na zápis, sú všeobecne farmaceutickými tovarmi a službami a sú na základe tejto skutočnosti spojené s telom, ktoré sa skladá z buniek. Odvolací senát však nepreukázal, že príslušná skupina verejnosti bude okamžite a bez premýšľania spájať konkrétne a priamo požadované farmaceutické tovary a služby s významom slovného označenia CELLTECH [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa zo 7. júna 2001, DKV/ÚHVT (EuroHealth), T-359/99, Zb. s. II-1645, bod 35].

39 Okrem toho aj za predpokladu, že dotknuté tovary a služby by mohli byť používané vo funkčnom kontexte zahrnujúcom bunkovú technológiu, táto skutočnosť nestačí na vyvodenie záveru, že slovné označenie CELLTECH môže slúžiť na označenie ich účelu. Takéto použitie totiž predstavuje nanajvýš jednu z niekoľkých oblastí použitia, ale nie technickú funkčnosť (rozsudok [Súdu prvého stupňa z 20. marca 2002, DaimlerChrysler/ÚHVT (CARCARD), T-356/00, Zb. s. II-1963,] bod 40).

40 Z vyššie uvedených úvah vyplýva, že odvolací senát nepreukázal, že výraz celltech, považovaný taktiež za označenie bunkovej technológie, môže byť okamžite a jednoznačne vnímaný ako výraz označujúci činnosti týkajúce sa oblasti bunkovej technológie, ako aj tovary, prístroje a materiál v rámci týchto činností používané alebo z týchto činností vyplývajúce. Odvolací senát tiež nepreukázal, že cieľová verejnosť ho bude vnímať výlučne ako údaj o druhu tovarov a služieb, ktoré označenie označuje.

41 Následne je potrebné zobrať do úvahy, že odvolací senát nedokázal, že slovné označenie CELLTECH opisovalo tovary a služby, pre ktoré bol zápis požadovaný.“

14 V bodoch 42 až 44 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa v druhom rade skúmal, či odvolací senát uviedol iné tvrdenia, ktoré by preukazovali, že dotknuté slovné označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, a usúdil, že sa tak nestalo.

- 15 Súd prvého stupňa preto zrušil sporné rozhodnutie a zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

Odvolanie

- 16 ÚHVT vo svojom odvolaní, na ktorého podporu uvádza päť odvolacích dôvodov, navrhuje, aby Súdny dvor:

- zrušil napadnutý rozsudok,

- zamietol žalobu podanú Celltech na prvom stupni a zaviazal ho na náhradu trov konania vynaložených v konaní pred Súdom prvého stupňa, ako aj pred Súdnym dvorom,

- subsidiárne vrátil vec na rozhodovanie Súdu prvého stupňa.

- 17 Celltech navrhuje, aby Súdny dvor zamietol odvolanie a zaviazal odvolateľku na náhradu trov konania.

- 18 Na úvod je potrebné zdôrazniť, že ani ÚHVT, ani Celltech nenamietajú proti analýze uskutočnenej Súdom prvého stupňa v bodoch 25 až 27 napadnutého rozsudku, podľa ktorej ak sa odvolací senát domnieval, že ochranná známka CELLTECH nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, dôvodom toho bola skutočnosť, že túto ochrannú známku by skupina príslušnej verejnosti vnímala ako pojem opisujúci v zmysle toho istého odseku písm. c) tovary a služby uvedené v prihláške na zápis.

O prípustnosti odvolania

- 19 Celltech tvrdí, že odvolací senát odmietol zapísať prihlasovanú ochrannú známku výlučne na základe článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 a že taktiež v konaní pred Súdom prvého stupňa boli námietky ÚHVT proti zápisu tejto ochrannej známky založené na tomto ustanovení. Na rozdiel od toho však ÚHVT v súčasnosti zakladá svoje odvolanie skoro výlučne na článku 7 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia.
- 20 Keďže účastník konania podľa Celltech nemá právo predložiť dôvod po prvýkrát v konaní pred Súdnym dvorom, musí sa odvolanie ÚHVT vyhlásiť za neprípustné.
- 21 V tomto ohľade podľa ustálenej judikatúry platí, že ak by sa účastníkovi konania umožnilo uviesť dôvod po prvýkrát v konaní pred Súdnym dvorom, pričom ho

neuviedol v konaní pred Súdom prvého stupňa, umožnilo by sa mu tým predložiť Súdnemu dvoru, ktorý má v konaní o odvolaní obmedzené právomoci, spor so širším rozsahom ako ten, ktorý prejednával a rozhodoval Súd prvého stupňa. V rámci konania o odvolaní je právomoc Súdneho dvora obmedzená na posúdenie zákonného rozhodovania o žalobných dôvodoch prejednávaných pred prvostupňovým súdom (pozri najmä rozsudky z 11. novembra 2004, Ramondín a i./Komisia, C-186/02 P a C-188/02 P, Zb. s. I-10653, bod 60, a z 22. júna 2006, Storck/ÚHVT, C-25/05 P, Zb. s. I-5719, bod 61).

22 V každom prípade je však nutné konštatovať, že v prejednávanej veci sa odvolaním podaným ÚHVT namieta výlučne proti právnemu riešeniu, ktoré Súd prvého stupňa poskytol v napadnutom rozsudku.

23 Na jednej strane totiž odvolací senát zamietol zápis prihlasovanej ochrannej známky výlučne na základe článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 a na druhej strane bola žaloba podaná Celltech proti spornému rozhodnutiu založená na porušení tohto istého ustanovenia. Za týchto podmienok mal ÚHVT možnosť namietat proti výkladu článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, o ktorý sa Súd prvého stupňa pri zrušení sporného rozhodnutia opieral, až v štádiu konania o odvolaní.

24 Preto sa odvolanie musí vyhlásiť za prípustné.

O prvom odvolacom dôvode

Argumentácia účastníkov konania

- 25 Súd prvého stupňa podľa ÚHVT od odvolacieho senátu a od neho samotného nesprávne požadoval, aby vymedzili vedecký význam výrazu „cell technology“ s cieľom preukázať, „v čom tieto výrazy poskytujú informáciu, pokiaľ ide o účel a povahu tovarov a služieb, ktorých sa týka prihláška na zápis, najmä spôsob, ktorým sú tieto tovary a služby v bunkovej technológii používané, alebo ako by z nej vyplývali“.
- 26 Súd prvého stupňa sa v prvom rade dopustil nesprávneho právneho posúdenia v bode 36 napadnutého rozsudku, keď odvolaciemu senátu vytkol, že nevyvetlil vedecký význam výrazu „cell technology“ a že toto vysvetlenie určil ako podmienku pre možnosť odmietnutia prihlasovanej ochrannej známky ako opisnej.
- 27 Ak aj odvolací senát musí odôvodniť dôvody, pre ktoré sa domnieva, že slovná ochranná známka je opisná, takáto požiadavka odôvodnenia mu podľa ÚHVT neukladala, aby v prejednávanej veci poskytol vedeckú definíciu výrazu „cell technology“.
- 28 Z výkladu článku 73 prvej vety v spojení s článkom 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94 vyplýva, že orgány ÚHVT sú povinné odôvodniť svoje rozhodnutia, na druhej strane

však nie sú povinné uviesť skutočnosti, ktoré zohľadnili. Preto odôvodnenie, a to aj abstraktné, by malo byť dostačujúce v prípade, že je správne a že nie je vyvrátené dôkazom opaku predloženým účastníkom konania. Tento výklad potvrdzuje aj judikatúra Súdneho dvora (rozsudok z 21. októbra 2004, KWS Saat/ÚHVT, C-447/02 P, Zb. s. I-10107, body 44 až 49) a Súdu prvého stupňa [rozsudok z 8. júna 2005, Wilfer/ÚHVT (ROCKBASS), T-315/03, Zb. s. II-1981, bod 21].

- 29 Právne odôvodnenie odvolacieho senátu, na základe ktorého prihlasovaná ochranná známka na jednej strane znamená „cell technology“, pričom na druhej strane je toto označenie vnímané dotknutým spotrebiteľom ako „označujúce činnosti týkajúce sa oblasti bunkovej technológie, ako aj tovary, prístroje a materiál v rámci týchto činností používané alebo z týchto činností vyplývajúce“, je dostačujúce na podoprenie zamietnutia zápisu na základe článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94.
- 30 Navyše výraz „cell technology“, ktorý znamená praktické uplatnenie vedeckého výskumu týkajúceho sa buniek, je dostatočne jasný, aby bol pochopený tak priemerným spotrebiteľom, ako aj odborníkmi, ktorí predstavujú príslušnú skupinu verejnosti. Každé ďalšie vysvetlenie a najmä vysvetlenie vedeckej povahy by bolo nadbytočné.
- 31 V druhom rade sa Súd prvého stupňa dopustil nesprávneho právneho posúdenia taktiež tým, že odvolaciemu senátu v bode 37 napadnutého rozsudku vytkol, že nevysvetlil, v čom výraz „cell technology“ poskytuje informáciu o účele a povahe tovarov a služieb uvedených v prihláške na zápis.

- 32 Ak teda chcel Súd prvého stupňa povedať, že odvolací senát bol povinný odkázať na vedeckú definíciu tohto výrazu, dopustil sa podľa ÚHVT nesprávneho právneho posúdenia z dôvodov uvedených v bodoch 26 až 30 tohto rozsudku.
- 33 Ak naopak chcel povedať, že odvolací senát bol povinný preukázať, že tovary, s ktorými Celltech obchoduje, a služby, ktoré poskytuje, sa skutočne týkali bunkovej technológie alebo z nej skutočne vyplývali, tak aj v tomto prípade sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia. Spôsob, ktorým prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva zamýšľa obchodovať alebo akým obchoduje so svojimi tovarmi a službami, je irelevantný, keďže ide o posúdenie toho, či známka je, alebo nie je opisná alebo či má, alebo nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pričom takéto posúdenie sa musí uskutočniť v rámci predbežného preskúmania, bez odkazu na skutočné použitie týchto tovarov a služieb.
- 34 Celltech uznáva, že ÚHVT nemusí predložiť dôkaz o význame určitého výrazu vo všetkých veciach, ktoré sú mu predložené na rozhodnutie. V každom prípade je povinný tak urobiť v prípade, že predmetom sporu je výraz zložený z viacerých slov, osobitne v prípade výrazu technickej povahy, ktorý nie je bežne a obvyčajne používaný na účely opisu.
- 35 O takýto prípad ide aj v prejednáwanej veci. Celltech tvrdí, že výraz „cell technology“ — v súvislosti s ktorým pripomína, že je odlišný od prihlasovanej ochrannej známky CELLTECH, — nemá ustálený vedecký význam. Nejde totiž o technický výraz. Absencia vymedzenia tohto výrazu v slovníkoch preukazuje, že pojem bunková technológia vo vedeckej rovine neexistuje. Tento výraz preto nie je nikde ani

definovaný, ani používaný. Práve na to odkazoval Súd prvého stupňa, keď dospel k zisteniu, že ÚHVT neposkytol žiadne vedecké vysvetlenie výrazu „cell technology“.

- 36 Celltech namieta proti tvrdeniu ÚHVT, podľa ktorého je význam tohto výrazu jasný, konkrétne, že ide o praktické uplatnenie vedeckého výskumu týkajúceho sa buniek. Nijak sa nepreukázalo, že by ktokoľvek zo skupiny príslušnej verejnosti vnímal ochrannú známku CELLTECH v tomto zmysle. Preto niet dôvodu predpokladať, že by priemerný spotrebiteľ rozkladal prihlasovanú ochrannú známku a vnímal ju spôsobom uvedeným vyššie.

Posúdenie Súdny dvorom

- 37 V prvom rade, na rozdiel od výkladu napadnutého rozsudku uskutočneného ÚHVT, Súd prvého stupňa sporné rozhodnutie nezrušil pre nedostatok odôvodnenia, ale z dôvodu, že ÚHVT nepreukázal, že ochranná známka CELLTECH chápaná vo význame „cell technology“ opisuje tovary a služby uvedené v prihláške na zápis.
- 38 Podľa znenia článku 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94 prieskumoví pracovníci ÚHVT a v odvolacom konaní odvolacie senáty ÚHVT musia pristúpiť k preskúmaniu skutočností *ex offio* s cieľom určiť, či sa na prihlasovanú ochrannú známku vzťahuje alebo nevzťahuje jeden z dôvodov zamietnutia zápisu uvedených v článku 7 toho istého nariadenia. Z toho vyplýva, že príslušné orgány ÚHVT môžu byť vedené k odôvodneniu svojich rozhodnutí skutočnosťami, ktoré prihlasovateľ neuviedol (rozsudok Storck/ÚHVT, už citovaný, bod 50).

- 39 Hoci v zásade prislúcha týmto orgánom preukázať v ich rozhodnutiach správnosť takýchto skutočností, neplatí to, ak uvádzajú notoricky známe skutočnosti (rozsudok Storck/ÚHVT, už citovaný, bod 51).
- 40 V prejednávanej veci v bode 12 sporného rozhodnutia odvolací senát uviedol, že „dotknutý spotrebiteľ bude pojem ‚CELLTECH‘ okamžite a jednoznačne vnímať ako výraz označujúci činnosti týkajúce sa oblasti bunkovej technológie, ako aj tovary, prístroje a materiál v rámci týchto činností používané alebo z týchto činností vyplývajúce“.
- 41 Odvolací senát sa preto implicitne domnieval, že bunková technológia je všeobecne známy vedecký fakt a že činnosti, ktoré patria do tejto vedeckej metódy alebo ju používajú, umožňujú vyrábať alebo vytvárať farmaceutické, zverolekárske alebo zdravotné zložky, prípravky alebo látky, ako aj chirurgické, lekárske, zubárske alebo zverolekárske prístroje alebo nástroje, a/alebo si použitie takýchto zložiek, prípravkov alebo látok, ako aj uvedených prístrojov a nástrojov vyžadujú.
- 42 Týmto spôsobom odvolací senát založil svoje rozhodnutie na skutočnostiach, ktoré skúmal *ex offo*.
- 43 Súd prvého stupňa v bodoch 36 až 38 napadnutého rozsudku zdôraznil, že z dôvodu nepredloženia dôkazu, že pojem bunková technológia má vedecký význam, ktorý mu

bol pripísaný v spornom rozhodnutí, odvolací senát nepreukázal správnosť zistení zhrnutých v bodoch 40 a 41 tohto rozsudku, na základe ktorých dospel k záveru, že ochranná známka CELLTECH má opisný charakter. Preto je potrebné zdôrazniť, že odvolací senát sa nijak nepokúsil preukázať dôvodnosť týchto zistení, napríklad prostredníctvom odkazu na vedeckú literatúru.

44 ÚHVT uvádza, že výraz „cell technology“ je dostatočne jasný, a preto by každé ďalšie vysvetlenie a najmä vysvetlenie vedeckej povahy bolo nadbytočné.

45 V každom prípade, keďže existencia a povaha bunkovej technológie nepredstavujú všeobecne známu skutočnosť a odvolaciemu senátu preto prináleží, aby preukázal správnosť svojich zistení v tomto ohľade, Súd prvého stupňa pristúpil k posúdeniu skutkovej povahy, ktoré sa s výnimkou skreslenia vymyká preskúmaniu Súdnym dvorom v rámci konania o odvolaní (pozri v tomto zmysle rozsudok Storck/ÚHVT, už citovaný, bod 53).

46 Súd prvého stupňa sa teda nedopustil žiadneho nesprávneho právneho posúdenia keď skonštatoval, že odvolací senát tým, že nedokázal vedecký význam bunkovej technológie, nepreukázal ani to, že ochranná známka CELLTECH opisuje tovary a služby uvedené v prihláške na zápis.

47 V druhom rade nič v napadnutom rozsudku sa nejaví ako spôsobilé podporiť alternatívny výklad uskutočnený ÚHVT týkajúci sa bodu 37 napadnutého rozsudku, ktorý je uvedený v bode 33 tohto rozsudku. Preto sa Súd prvého stupňa nedopustil nesprávneho právneho posúdenia, ktoré mu v tomto ohľade vytýka ÚHVT.

48 Prvý odvolací dôvod sa teda musí zamietnuť.

O treťom odvolacom dôvode

Argumentácia účastníkov konania

- 49 ÚHVT tvrdí, že Súd prvého stupňa sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď v bode 39 napadnutého rozsudku rozhodol, že oblasť použitia tovarov alebo služieb v zásade nepatrí do skupiny charakteristík týchto tovarov alebo služieb, ktorých opis ochrannou známkou, ktorej zápis sa pre uvedené tovary a služby požaduje, je zakázaný na základe článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94.
- 50 Toto ustanovenie totiž nerozlišuje na jednej strane medzi „účelom“ a „technickou funkčnosťou“, ktoré sú charakteristikami tovarov a služieb, a na druhej strane „oblasťou použitia“, ktorá takouto charakteristikou nie je. Práve naopak, odkaz na „iné charakteristiky“ nachádzajúci sa v uvedenom ustanovení preukazuje, že všetky prípadné charakteristiky dotknutých tovarov a služieb spadajú pod zákaz stanovený týmto ustanovením. Túto analýzu potvrdzuje judikatúra Súdneho dvora, podľa ktorej nie je dôležité, či v prípade opísaných charakteristík ide o základné alebo vedľajšie charakteristiky (rozsudok z 12. februára 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Zb. s. I-1619, body 101 a 102).

- 51 Súd prvého stupňa preto musel zisťovať, či dotknutý spotrebiteľ bude ochrannú známku CELLTECH okamžite a jednoznačne vnímať ako výraz označujúci činnosti týkajúce sa oblasti bunkovej technológie a/alebo tovary používané v rámci týchto činností.
- 52 Celltech odpovedá, že Súd prvého stupňa nijak nerozhodol, že určitá oblasť použitia nemôže patriť medzi charakteristiky tovarov alebo služieb, ktorých opis prostredníctvom ochrannej známky je zakázaný podľa článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94. V bodoch 39 a 40 napadnutého rozsudku sa Súd prvého stupňa obmedzil na to, že rozhodol, že odvolací senát nepreukázal, že pojem „celltech“ možno okamžite a jednoznačne vnímať ako výraz označujúci charakteristiky tovarov a služieb, pre ktoré sa uvedený zápis požaduje.

Posúdenie Súdny dvorom

- 53 V bodoch 36 až 38 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa vytýkal odvolaciemu senátu, že nepreukázal existenciu a charakter bunkovej technológie.
- 54 Za týchto podmienok Súd prvého stupňa *a fortiori* nemohol posúdiť, či tovary a služby uvedené v prihláške na zápis možno použiť vo funkčnom kontexte týkajúcom sa bunkovej technológie.

- 55 Preto Súd prvého stupňa v bode 39 napadnutého rozsudku len v rovine úvah predpokladal, že by tomu tak mohlo byť, tak ako to preukazuje aj použitie výrazu „aj za predpokladu“ v prvej vete uvedeného bodu.
- 56 Preto sa zdá, že tretí odvolací dôvod smeruje proti nadbytočnému odôvodneniu napadnutého rozsudku a z tohto dôvodu, aj keby sa predpokladalo, že je dôvodný, nemohlo by to viesť k zrušeniu tohto rozsudku.
- 57 V dôsledku toho sa tento dôvod musí zamietnuť ako neúčinný.

O štvrtom odvolacom dôvode

Argumentácia účastníkov konania

- 58 Súd prvého stupňa podľa ÚHVT neodôvodnil tvrdenie uvedené v bode 40 napadnutého rozsudku, podľa ktorého prihlasovanú ochrannú známku nemožno okamžite a jednoznačne vnímať ako výraz označujúci činnosti týkajúce sa oblasti bunkovej technológie, ako aj tovary, prístroje a materiál súvisiaci s týmito činnosťami. Napadnutý rozsudok totiž neumožňuje pochopiť dôvod, pre ktorý pojmy „celltech“ alebo „cell technology“ neopisujú charakteristiku, ktorá spočíva vo vedeckej metóde použitej na účely získania dotknutých tovarov a služieb.

59 Celltech na jednej strane odpovedá, že práve ÚHVT prináleží, aby preukázal, že priemerný spotrebiteľ bude vnímať pojem „celltech“ (alebo aj samotný výraz „cell technology“) ako výrazy opisujúce takúto charakteristiku. Na druhej strane Súd prvého stupňa podľa neho v bodoch 35 až 41 napadnutého rozsudku dostatočne odôvodnil svoje posúdenie.

Posúdenie Súdny dvorom

60 Tak ako vyplýva z preskúmania prvého odvolacieho dôvodu, Súd prvého stupňa v bodoch 35 až 38 napadnutého rozsudku po právnej stránke dostatočne odôvodnil svoje posúdenie vyjadrené v bode 40 uvedeného rozsudku, podľa ktorého odvolací senát nepreukázal, že prihlasovaná ochranná známka opisuje dotknuté tovary a služby.

61 Štvrtý odvolací dôvod sa preto musí zamietnuť.

O piatom odvolacom dôvode

Argumentácia účastníkov konania

62 Súd prvého stupňa sa podľa ÚHVT dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď popieral, že označenie vedeckej metódy použitej na účely získania tovarov

a služieb je opisného charakteru v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94.

- 63 Pojem „celltech“ chápaný vo význame „cell technology“ by bol vnímaný v tom zmysle, že sa týka tovarov a služieb, ktorých charakteristiky vychádzajú zo zlepšení dosiahnutých v biovedách používajúcich alebo meniacich bunky, konkrétne v oblasti výskumu bunkovej technológie. Preto by aj vedecká metóda použitá na účely výroby tovarov alebo poskytnutie služieb bola z pohľadu dotknutého spotrebiteľa vnímaná ako dôležitá, konkrétna a priama charakteristika.
- 64 Celltech tvrdí, že Súd prvého stupňa mal dôvod zamietnuť tvrdenie, podľa ktorého výraz „cell technology“ opisuje vedecký postup výroby dotknutých tovarov alebo poskytnutia dotknutých služieb. ÚHVT nebol schopný preukázať žiadne použitie odkazu na tento výraz vo vedeckej alebo inej literatúre, pretože ho nepoužíva žiaden vedec nato, aby čokoľvek opísal. Z tohto dôvodu nemôže tento výraz poskytovať ani najmenšiu informáciu o dotknutých výrobkoch.

Posúdenie Súdny dvorom

- 65 Na rozdiel do toho, čo tvrdí ÚHVT, Súd prvého stupňa nijak nerozhodol, že slovo alebo výraz označujúci vedeckú metódu, ktorá umožňuje vyrábať farmaceutické, zverolekárske alebo zdravotné zložky, prípravky alebo látky alebo poskytovať služby

týkajúce sa biologických, lekárskeých a chemických vied, neopisuje tovary a služby získané prostredníctvom tejto metódy.

- 66 Tak ako bolo zdôraznené v rámci skúmania prvého odvolacieho dôvodu, Súd prvého stupňa zrušil sporné rozhodnutie z dôvodu, že odvolací senát najmä nepreukázal, že vedecká technológia predstavuje metódu výroby tovarov alebo poskytovania služieb uvedených v prihláške na zápis.
- 67 Preto sa piaty odvolací dôvod musí zamietnuť.

O druhom odvolacom dôvode

Argumentácia účastníkov konania

- 68 Z bodu 98 už citovaného rozsudku Koninklijke KPN Nederland podľa ÚHVT vyplýva, že slovná ochranná známka vytvorená z jednoduchého spojenia prvkov, z ktorých každý opisuje charakteristiky tovarov alebo služieb, pre ktoré sa zápis požaduje, sa sama osebe predpokladá za opisujúcu tieto charakteristiky v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 a že túto domnienku možno vyvrátiť len vtedy, ak uvedené spojenie so sebou prináša neobvyklú zmenu, a to najmä vo vzťahu k skladbe alebo významu.

- 69 Súd prvého stupňa bol teda povinný overiť, či výrazy „cell“ a „tech“ chápané osobitne skutočne opisovali dotknuté tovary a služby, a ak by bol dospel k tomuto záveru, mal vysvetliť, v čom spojenie týchto dvoch opisných výrazov so sebou prinášalo neobvyklú zmenu vo vzťahu k skladbe alebo významu výrazu „celltech“, ktorá by spôsobila, že tento výraz by ako taký neopisoval uvedené tovary a služby. Z tohto dôvodu Súd prvého stupňa tým, že nepristúpil k takémuto overeniu, porušil článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94.
- 70 ÚHVT ďalej uvádza, že analýzu Súdu prvého stupňa nemožno odôvodniť na základe rozsudku Súdneho dvora zo 16. septembra 2004, SAT.1/ÚHVT (C-329/02 P, Zb. s. I-8317), uvedeného v bode 43 napadnutého rozsudku. V už citovanom rozsudku SAT.1/ÚHVT je totiž spornou rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky zloženej zo spojenia opisného prvku a prvku bez rozlišovacej spôsobilosti a nie opisný charakter ochrannej známky zloženej zo spojenia dvoch prvkov, z ktorých každý by mohol byť opisný, ako je tomu v prejednávanej veci. Navyše sa tento rozsudok týka výkladu článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 a nie ustanovenia toho istého odseku písm. c).
- 71 Celltech namieta proti tvrdeniu, že Súdny dvor vyjadril domnienku nedostatku rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky zloženej zo spojenia dvoch prvkov bez rozlišovacej spôsobilosti. V už citovanom rozsudku Koninklijke KPN Nederland Súdny dvor len uviedol, že jednoduché spojenie prvkov, z ktorých každý opisuje charakteristiky tovarov, „spravidla“ samo osebe tiež opisuje uvedené charakteristiky. V každom prípade však z ustálenej judikatúry Súdneho dvora a najmä z jeho už citovaného rozsudku SAT.1/ÚHVT vyplýva, že je potrebné posudzovať ochrannú známku ako celok, keďže priemerný spotrebiteľ ju nerozkladá na jednotlivé prvky, ktoré ju tvoria.

- 72 Súd prvého stupňa teda správne posudzoval ochrannú známku CELLTECH ako celok.

Posúdenie Súdnyim dvorom

- 73 V zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 sa do registra nezapíšu: ochranné známky, ktoré pozostávajú výlučne z označení alebo údajov, ktoré môžu slúžiť v obchode na označenie druhu, kvality, množstva, zamýšľaného účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo času výroby tovarov alebo poskytovania služieb, prípadne iných charakteristík tovarov alebo služieb.
- 74 Každý z dôvodov zamietnutia zápisu uvedený v článku 7 ods. 1 nariadenia č. 40/94 je potrebné vykladať vo svetle všeobecného záujmu, ktorý je základom každého z nich (rozsudok z 15. septembra 2005, BioID/ÚHVT, C-37/03 P, Zb. s. I-7975, bod 59 a citovaná judikatúra).
- 75 Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 sleduje všeobecný záujem, ktorý vyžaduje, aby označenia alebo údaje, ktoré môžu slúžiť v obchode na označenie vlastností tovarov alebo služieb, pre ktoré sa zápis žiada, mohli byť používané všetkými. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby tieto označenia alebo údaje boli vyhradené jedinému podniku z dôvodu ich zápisu ako ochrannej známky (rozsudok

z 12. januára 2006, Deutsche SiSi-Werke/ÚHVT, C-173/04 P, Zb. s. I-551, bod 62 a citovaná judikatúra).

- 76 Nato, aby sa ochranná známka, akou je prihlasovaná ochranná známka, ktorú tvorí jedno slovo vyplývajúce zo spojenia určitých prvkov, považovala podľa článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 za opisnú, nepostačuje len zistiť prípadný opisný charakter každého z týchto prvkov. Takýto charakter musí mať samotné slovo [pozri v súvislosti s článkom 3 ods. 1 písm. c) prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1, Mim. vyd. 17/001, s. 92), teda ustanovením, ktoré sa v zásade zhoduje s článkom 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, rozsudky Koninklijke KPN Nederland, už citovaný, bod 96, a z 12. februára 2004, Campina Melkunie, C-265/00, Zb. s. I-1699, bod 37].
- 77 Tak ako to pripomenul ÚHVT, z judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že jednoduché spojenie prvkov, z ktorých každý opisuje charakteristiky tovarov a služieb, pre ktoré sa zápis požaduje, samo osebe opisuje uvedené charakteristiky v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 (rozsudky Koninklijke KPN Nederland, už citovaný, bod 98, a Campina Melkunie, už citovaný, bod 39).
- 78 V každom prípade Súdny dvor ďalej uviedol, že takéto spojenie nie je opisné v zmysle tohto ustanovenia len za podmienky, že vyvoláva dojem dostatočne vzdialený od dojmu vytváraného jednoduchým spojením dotknutých prvkov (rozsudky Koninklijke KPN Nederland, už citovaný, bod 99, a Campina Melkunie, už citovaný, bod 40).

79 Preto ak ide o ochrannú známku zloženú zo slov, prípadný opisný charakter môže byť čiastočne skúmaný pre každý z jej prvkov samostatne, v každom prípade však musí závisieť od skúmania celku, ktorý tieto prvky vytvárajú (pozri analogicky v súvislosti s článkom 7 ods. 1 písm. b) nariadenia rozsudok SAT.1/ÚHVT, už citovaný, bod 28, a BioID/ÚHVT, už citovaný, bod 29).

80 Z predchádzajúcich úvah vyplýva, že na rozdiel od toho, čo tvrdí ÚHVT, z ustálenej judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že predbežná analýza každého z prvkov, z ktorých je ochranná známka zložená, je nevyhnutnou etapou. Naopak, odvolacie senáty ÚHVT a na základe žaloby Súd prvého stupňa sú povinní pristúpiť k posúdeniu opisného charakteru ochrannej známky ako celku.

81 V prejednávanej veci je preto nutné konštatovať, že Súd prvého stupňa správne pristúpil k posúdeniu opisného charakteru ochrannej známky CELLTECH ako celku a správne dospel k záveru, že sa nepreukázalo, že by táto ochranná známka, ak by aj bola chápaná vo význame „cell technology“, opisovala tovary a služby uvedené v prihláške na zápis. Z tohto dôvodu Súd prvého stupňa neporušil článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94.

82 Preto sa druhý odvolací dôvod a v nadväznosti naň aj odvolanie ÚHVT musí zamietnuť.

O trovách

- 83 Podľa článku 69 ods. 2 rokovacieho poriadku uplatniteľného na základe článku 118 toho istého rokovacieho poriadku na konanie o odvolaní účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže Celltech navrhol zaviazat' ÚHVT na náhradu trov konania a ÚHVT nemal so svojim odvolaním úspech, je opodstatnené zaviazat' ho na náhradu trov konania.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (prvá komora) rozhodol a vyhlásil:

- 1. Odvolanie sa zamieta.**
- 2. Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) je povinný nahradiť trovy konania.**

Podpisy

