

Vec C-273/05 P

**Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu
(ochranné známky a vzory) (ÚHVT)**

proti

Celltech R&D Ltd

„Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Článok 7 ods. 1 písm. b) a c)
nariadenia (ES) č. 40/94 — Prihláška slovnej ochranej známky CELLTECH —
Absolútne dôvody zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti —
Opisný charakter“

Návrhy prednesené 14. decembra 2006 — generálna advokátka E. Sharpston I - 2886

Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 19. apríla 2007 I - 2912

Abstrakt rozsudku

- 1. Odvolanie — Dôvody — Dôvod uvedený prvýkrát v konaní o odvolaní — Nepripustnosť — Dôvod spochybňujúci len právne riešenie, ktoré poskytol Súd prvého stupňa v napadnutom rozsudku — Prípustnosť*

2. *Ochranná známka Spoločenstva — Procesné ustanovenia — Preskúmanie skutočností ex offo — Rozsah*
(Článok 225 ES; Štatút Súdneho dvora, článok 58; nariadenie Rady č. 40/94, článok 74)
3. *Ochranná známka Spoločenstva — Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva — Absolútne dôvody zamietnutia — Ochranné známky zložené výlučne z označení alebo údajov, ktoré môžu slúžiť na označenie vlastností tovaru*
[Nariadenie Rady č. 40/94, článok 7 ods. 1 písm. c)]

1. Ak by sa účastníkovi konania umožnilo uviesť dôvod po prvýkrát v konaní pred Súdny 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 právneho riešenia žalobných dôvodov prejednávaných pred prvostupňovým súdom.

namietat' výklad uvedeného článku 7 ods. 1 písm. c), o ktorý sa Súd prvého stupňa pri zrušení sporného rozhodnutia opieral. Za týchto podmienok a pokiaľ sa spochybňuje výlučne právne riešenie, ktoré Súd prvého stupňa poskytol v napadnutom rozsudku, sa odvolanie, v ktorom sa namieta porušenie článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, musí vyhlásiť za prípustné.

(pozri body 21 — 24)

Pokiaľ však na jednej strane odvolací senát Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) zamietol zápis prihlasovanej ochrannej známky výlučne na základe článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva a na druhej strane, bola žaloba podaná proti tomuto spornému rozhodnutiu pred Súdom prvého stupňa založená na porušení tohto istého ustanovenia, až v štádiu konania o odvolaní sa mohol

2. Podľa znenia článku 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva prieskumoví pracovníci Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) a v odvolacom konaní odvolacie senáty Úradu musia pristúpiť k preskúmaniu skutočností *ex offo* s cieľom určiť, či sa na ochrannú známku, ktorej zápis sa

žiada, vzťahuje alebo nevzťahuje jeden z dôvodov zamietnutia zápisu uvedených v článku 7 toho istého nariadenia. Z toho vyplýva, že príslušné orgány Úradu môžu byť vedené k odôvodneniu svojich rozhodnutí skutočnosťami, ktoré prihlasovateľ neuviedol. Hoci v zásade príslúcha týmto orgánom preukázať v ich rozhodnutiach správnosť takýchto skutočností, neplatí to, ak uvádzajú notoricky známe skutočnosti. Zistenie Súdu prvého stupňa, že ide o notoricky známe alebo neznáme skutočnosti, predstavuje posúdenie skutkovej povahy, ktoré sa s výnimkou skreslenia vymyká preskúmaniu Súdnym dvorom v rámci konania o odvolaní.

(pozri body 38, 39, 45)

3. Nato, aby sa ochranná známka, ktorú tvorí jedno slovo vyplývajúce zo spojenia určitých prvkov, považovala podľa článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva za opisnú, nepostačuje len zistiť prípadný opisný charakter každého z týchto prvkov. Takýto charakter musí mať samotné slovo. Jednoduché spojenie

prvkov, z ktorých každý opisuje charakteristiky tovarov a služieb, pre ktoré sa zápis požaduje, samo osebe opisuje uvedené charakteristiky v zmysle uvedeného článku 7 ods. 1 písm. c).

V každom prípade takéto spojenie nie je opisné v zmysle tohto ustanovenia len za podmienky, že vyvoláva dojem dostatočne vzdialený od dojmu vytváraného jednoduchým spojením dotknutých prvkov. 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. V tomto ohľade nemožno tvrdiť, že predbežná analýza každého z prvkov, z ktorých je ochranná známka zložená, je nevyhnutnou etapou. Naopak, odvolacie senáty Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) a na základe žaloby Súd prvého stupňa sú povinní pristúpiť k posúdeniu opisného charakteru ochrannej známky ako celku.

(pozri body 76 — 80)