

STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY

ELEANOR SHARPSTON

přednesené dne 14. prosince 2006¹

1. Projednávaný kasační opravný prostředek byl podán Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (dále jen „OHIM“) proti rozsudku Soudu prvního stupně ve věci Celltech R&D Ltd v. OHIM², kterým bylo zrušeno rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM (dále jen „odvolací senát“). Kasační opravný prostředek se týká zejména správného výkladu a uplatnění pojmů rozlišovací způsobilost a popisná povaha ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (dále jen „nařízení“)³.

zápisu automaticky, na rozdíl od „relativních“ důvodů (jako např. podobnost navrženého označení s již existující ochrannou známkou), které podle okolností mohou, ale nemusí zápisu bránit.

3. V části, která se týká projednávané věci, čl. 7 odst. 1 stanoví:

„1. Do rejstříku se nezapíšou:

Nářízení

[...]

2. Článek 7 odst. 1 nařízení vypočítává tzv. „absolutní“ důvody pro zamítnutí zápisu ochranné známky. Absolutní důvody brání

b) ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost;

1 — Původní jazyk: angličtina.

2 — Věc T-260/03, Sb. rozh. 2005, s. I-1215.

3 — Úř. věst. 1994 L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146.

- 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“.

4. Označení a údaje spadající do působnosti čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení budu označovat jako „popisné“.

5. Při výkladu čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení je rovněž třeba zohlednit judikaturu Soudního dvora týkající se výkladu ustanovení čl. 3 odst. 1 písm. b) a c) směrnice o ochranných známkách⁴, jejichž znění je totožné.

6. Článek 73 nařízení stanoví, že rozhodnutí úřadu „musí být odůvodněna“.

⁴ — 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; Zvl. vyd. 17/01, s. 92). V souvislosti s jinými ustanoveními směrnice o ochranných známkách a nařízení, která jsou v podstatě totožná, Soudní dvůr upřesnil, že se jeho výklad ve vztahu k jednomu ustanovení použije stejně i ve vztahu k druhému ustanovení: rozsudek ze dne 22. června 2000 ve věci C-425/98, Marca Mode, Recueil, s. I-4861, body 26 až 28.

Skutečnosti předcházející projednávanému sporu

7. V červnu 2000 podala společnost Celltech R&D Ltd (dále jen „přihlašovatelka ochranné známky“ nebo „přihlašovatelka“) přihlášku k zápisu slovního označení CELLTECH jako ochranné známky Společenství. Zápis byl požadován pro i) farmaceutické, zvěrolékařské a hygienické přípravky, sloučeniny a látky spadající do třídy 5 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, ii) chirurgické, lékařské, zubní a zvěrolékařské přístroje a nástroje, spadající do třídy 10 ve smyslu zmíněné dohody, a iii) biologický, lékařský a chemický výzkum, poradenské služby, spadající do třídy 42.

8. V červnu 2002 zamítla průzkumová referentka OHIM (dále jen „průzkumová referentka“) přihlášku na základě čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení. Usoudila, že dotčené označení se skládá z mluvnicky správné složeniny dvou pojmů „cell“ (buňka) a „tech“ (zkratka pojmů „technika“ nebo „technologie“). Měla tudíž za to, že přihlašované označení nemůže sloužit jako ukazatel původu výrobků a služeb, pro které byl zápis požadován, vzhledem k tomu, že

všechny tyto výrobky a služby spadají do oboru buněčné technologie.

Vznesla „jediný žalobní důvod, který vychází z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b)“⁵.

Rozsudek Soudu prvního stupně

9. V květnu 2003 odvolací senát zamítl odvolání přihlašovatelky. Byl toho názoru, že slovo CELLTECH bude „bezprostředně a jednoznačně relevantním spotřebitelem vnímáno jako pojem označující činnosti, které spadají do oblasti buněčné technologie, jakož i přípravky, přístroje a materiál používaný v rámci těchto činností nebo z těchto činností vyplývající“. Vztah mezi výrobky a označením tudíž nebyl dostatečně nepřímý, aby tomuto označení poskytl minimální stupeň vlastní rozlišovací způsobilosti vyžadované na základě čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení. Odvolací senát dále rozhodl, že z důvodu, že zápisu ochranné známky brání čl. 7 odst. 1 písm. b), nebylo nutné posuzovat, zda se uplatní i čl. 7 odst. 1 písm. c).

11. Soud prvního stupně této žalobě vyhověl.

12. Jelikož jsou relevantní pasáže rozsudku plně citovány na příslušných místech níže, uvádím nyní pouze jeho přehled.

13. Zprvce, Soud prvního stupně shrnul judikaturu Soudního dvora a Soudu prvního stupně týkající se základní funkce ochranné známky a správného výkladu jednotlivých důvodů pro zamítnutí zápisu vypočtených v čl. 7 odst. 1 nařízení⁶. Zejména uvedl, že slovní označení, které popisuje vlastnosti výrobků nebo služeb ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c), na základě této skutečnosti

10. Přihlašovatelka ochranné známky podala proti tomuto rozhodnutí (dále jen „napadené rozhodnutí“) žalobu k Soudu prvního stupně.

5 — Bod 9 rozsudku Soudu prvního stupně.

6 — Body 19 až 24.

nezbytně postrádá rozlišovací způsobilost ve vztahu ke stejným výrobkům nebo službám ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b)⁷.

14. Soud prvního stupně pak shrnul body 10 až 12 napadeného rozhodnutí a došel k závěru, že odvolací senát „v podstatě usoudil, že označení CELLTECH postrádalo rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 z důvodu, že by bylo relevantní veřejností vnímáno jako pojem popisující druh dotčených výrobků a služeb“⁸. Byl proto názoru, že je třeba přezkoumat, zda odvolací senát prokázal, že dotčené označení přihlašované výrobky a služby popisuje. V případě kladné odpovědi musí být napadené rozhodnutí potvrzeno na základě judikatury⁹, podle níž každé označení popisné povahy nutně postrádá rozlišovací způsobilost. Naopak v případě negativní odpovědi je v souladu s rozsudkem SAT.1¹⁰ třeba ověřit, zda odvolací senát uvedl pro závěr, že dotčené označení postrádá rozlišovací způsobilost, další argumenty¹¹.

15. Soud prvního stupně se proto soustředil na otázku, zda odvolací senát prokázal, že má dotčené označení popisnou povahu. Potvrdil zjištění odvolacího senátu¹², že cílová veřejnost sestává nejen z odborných spotřebitelů pocházejících z lékařského oboru, kteří jsou obeznámeni s vědeckými pojmy v anglickém jazyce v oboru své činnosti bez ohledu na svůj mateřský jazyk, ale rovněž z průměrných spotřebitelů¹³. Po přezkumu napadeného rozhodnutí Soud prvního stupně dospěl k závěru, že odvolací senát neprokázal, že dotčené označení popisuje dotčené výrobky a služby¹⁴.

16. Soud prvního stupně dále posoudil, zda odvolací senát uvedl jiné argumenty dokazující, že dotčené označení postrádá rozlišovací způsobilost. Dospěl k závěru, že odvolací senát neprokázal, že toto označení, posuzované jako celek, neumožní cílové veřejnosti odlišit výrobky a služby přihlašovatelky od služeb, které mají jiný obchodní původ¹⁵.

17. Soud prvního stupně tak došel k závěru, že odvolací senát neprokázal, že je dotčené

7 — Rozsudky ze dne 12. února 2004 ve věci C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, Recueil, s. I-1619, bod 86, a ve věci C-265/00, Campina Melkunie, Recueil, s. I-1699, bod 18.

8 — Body 25 a 26.

9 — Citované v poznámce pod čarou 7.

10 — Rozsudek ze dne 16. září 2004 ve věci C-329/02 P, SAT.1 SatellitenFernsehen v. OHIM, Sb. rozh. s. I-8317. Tento rozsudek bývá zmatečně označován zároveň jako SAT.1 i jako SAT.2, přičemž SAT.2 odpovídá ochranné známce, jejíž zápis byl požadován. Já jej budu označovat jako SAT.1.

11 — Bod 27.

12 — Na němž se zdá se shodují obě strany.

13 — Body 28 až 31.

14 — Body 32 až 42, z nichž mnohé se týkají prvního až čtvrtého žalobního důvodu.

15 — Body 42 až 44, přičemž bod 43 je předmětem pátého žalobního důvodu.

označení popisné povahy, a že jeho zápisu proto brání čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení. Vzhledem k tomu, že odvolací senát nevyložil jiné důvody, na základě kterých usoudil, že toto označení nicméně postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b), měl odvolací senát neprávem za to, že zápisu ochranné známky brání čl. 7 odst. 1 písm. b). Soud prvního stupně proto napadené rozhodnutí zrušil¹⁶.

TECH zamítl výlučně na základě čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení. Mimoto OHIM před Soudem prvního stupně netvrdil, že toto označení nelze zapsat na základě čl. 7 odst. 1 písm. c); naopak uvedl, že sousloví CELL-TECH „proto postrádá rozlišovací způsobilost ve vztahu k dotčeným výrobkům a službám a *nesplňuje podmínky pro zápis podle čl. 7 odst. 1 písm. b)*“¹⁷. Naproti tomu se kasační opravný prostředek OHIM podaný Soudnímu dvoru téměř výlučně soustřeďuje na čl. 7 odst. 1 písm. c).

18. OHIM podal proti rozsudku Soudu prvního stupně kasační opravný prostředek na základě pěti důvodů, přičemž uplatňuje, že tento rozsudek „porušil čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) [...] a že je postižen vadou spočívající v nedostatečném odůvodnění“.

Přípustnost kasačního opravného prostředku

19. Přihlašovatelka ochranné známky tvrdí, že kasační opravný prostředek je nepřipustný v rozsahu, v jakém se týká čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení. Tvrdí, že odvolací senát neučinil na základě tohoto ustanovení žádný závěr a přihlášku k zápisu označení CELL-

20. Při jednání právní zástupce přihlašovatelky tento argument dále rozvedl. Odkázal na judikaturu Soudního dvora, ze které vyplývá, že každý z důvodů pro zamítnutí zápisu vypočtených v čl. 7 odst. 1 je na ostatních důvodech nezávislý a vyžaduje samostatný přezkum¹⁸, že oblasti působnosti důvodů uvedených v písmenech b) až d) článku 7 se zjevně překrývají¹⁹ a že slovní označení, které popisuje vlastnosti výrobků nebo služeb ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c), na základě této skutečnosti nezbytně postrádá rozlišovací způsobilost ve vztahu ke stejným výrobkům nebo službám ve

17 — Zdůrazněno přihlašovatelkou.

18 — Viz rozsudky ze dne 12. února 2004, citované v poznámce pod čarou 7 výše, ve věci Koninklijke KPN Nederland, body 67 a 85, a ve věci Campina Melkunie, bod 18. Ve skutečnosti pochází tento závěr původně z rozsudku ze dne 4. října 2001 ve věci C-517/99, Merz & Krell, Recueil, s. I-6959, bod 35.

19 — Viz výše uvedené rozsudky Koninklijke KPN Nederland, body 67 a 85, a Campina Melkunie, bod 18.

16 — Body 45 a 46.

smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b)²⁰. O nutnosti přísně rozlišovat mezi čl. 7 odst. 1 písm. b) a čl. 7 odst. 1 písm. c) velmi jasně pojednal rozsudek ve věci BioID²¹, kterým Soudní dvůr zrušil rozsudek Soudu prvního stupně, jenž nedostatečně zohlednil odlišnou povahu těchto dvou ustanovení.

21. Právní zástupce přihlašovatelky zdůraznil, že rozsudek Soudu prvního stupně v projednávané věci byl vynesen dne 14. dubna 2005 a rozsudek Soudního dvora ve věci BioID dne 15. září 2005. Uvedl, že „není pochyb o tom, že pokud by žaloba byla dnes projednávána před Soudem prvního stupně, zaměřil by se tento soud na čl. 7 odst. 1 písm. b) a vůbec by neodbočil k čl. 7 odst. 1 písm. c) – prohlásil by totiž: „Budeme se zabývat důvodem zamítnutí podle čl. 7 odst. 1 písm. b), jelikož proti označení není z hlediska čl. 7 odst. 1 písm. c) žádných námitek“.

22. Nejsem přesvědčena ani tímto vyjádřením, ale ani v obecnější rovině nejsem přesvědčena o tom, že je kasační opravný prostředek nepřipustný.

23. Zdá se mi, že v rozsudku BioID Soudní dvůr pouze uplatnil zásady, které přesně rok před tím stanovil v rozsudku SAT.1²². V obou případech Soudní dvůr zrušil rozsudek Soudu prvního stupně z důvodu, že Soud vyložil čl. 7 odst. 1 písm. b) s použitím kritéria (totiž že ochranné známky, které mohou být obecně používány v obchodu pro prezentaci dotčených výrobků nebo služeb, nemohou být zapsány), které má význam v souvislosti s čl. 7 odst. 1 písm. c)²³. Proto si nemyslím, že by příslušná data rozsudků Soudního dvora ve věci BioID a Soudu prvního stupně v projednávané věci měla nějaký význam.

24. Především však Soudní dvůr zrušil rozsudek Soudu prvního stupně ve věci BioID proto, že Soud založil svůj závěr, že přihlašovaná ochranná známka spadá do působnosti čl. 7 odst. 1 písm. b), v podstatě na skutečnosti, že tato známka může být obecně používána v obchodu. Soudní dvůr rozhodl, že toto kritérium, přestože je relevantní pro účely čl. 7 odst. 1 písm. c), není měřítkem, podle kterého má být vykládán čl. 7 odst. 1 písm. b)²⁴. V projednávané věci naproti

20 — Viz výše uvedené rozsudky Koninklijke KPN Nederland, bod 86, a Campina Melkunie, bod 19.

21 — Rozsudek ze dne 15. září 2005 ve věci C-37/03 P, BioID v. OHIM, Sb. rozh. s. I-7975.

22 — Citovaný výše v poznámce pod čarou 10.

23 — Viz rozsudek SAT.1, bod 36, citovaný Soudním dvorem v bodech 62 a 63 rozsudku BioID.

24 — Body 61 až 65.

tomu odvolací senát kritérium pravděpodobného obecného užití v obchodu nepoužil.

výraz popisující druh dotčených výrobků a služeb²⁶. V důsledku toho měl Soud prvního stupně za to, že je nejprve třeba přezkoumat, zda odvolací senát prokázal, že dotčené označení popisuje tyto výrobky a služby²⁷.

25. Podle mého názoru má větší význam skutečnost, že rozsudek Soudního dvora ve věci SAT.1 byl vyneseno po napadeném rozhodnutí, avšak před rozsudkem Soudu prvního stupně v projednávané věci. Soud prvního stupně přezkoumal napadené rozhodnutí ve světle rozsudku Soudního dvora ve věci SAT.1. V tomto rozsudku Soudní dvůr rozhodl, že pokud OHIM rozhodne, že známka, která neporušuje čl. 7 odst. 1 písm. c) (jelikož není čistě popisné povahy), přesto postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b), musí uvést důvody, na nichž se tento názor zakládá²⁵.

27. Napadené rozhodnutí se zakládá na zjištění odvolacího senátu, že relevantní spotřebitel bude vnímat dotčené označení především jako údaj o druhu výrobků nebo služeb, jichž se týká (tj. jako čistě popisné povahy)²⁸. Odvolací senát na základě tohoto zjištění dospěl k závěru, že zápisu označení brání čl. 7 odst. 1 písm. b). Stejně tak mohl – a možná spíše i měl – dospět k závěru, že zápisu brání čl. 7 odst. 1 písm. c)²⁹. Je také možné, jak zdá se připustil právní zástupce přihlašovatelky při jednání, že se za těchto okolností měl Soud prvního stupně zdržet

26. V projednávané věci Soud prvního stupně uplatnil tento závěr Soudního dvora a dospěl k názoru, že odvolací senát své zjištění v napadeném rozhodnutí, podle kterého označení CELLTECH postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b), odůvodnil tím, že toto označení bude relevantní veřejností vnímáno jako

26 — Body 24 až 26.

27 — Bod 27.

28 — Bod 11 napadeného rozhodnutí.

29 — Je však třeba uvést, že sám Soudní dvůr takto nepostupoval v rozsudku BioID, když rozhodl, že akronym BioID, který je významným prvkem označení („BioID[®]“), jehož zápis byl požadován, nelze odlišit od výrobků a služeb, jichž se přihláška k zápisu týká, nemá tedy povahu, která by mohla zaručit spotřebiteli nebo koncovému uživateli totožnost výrobku nebo služby označené ochrannou známkou z pohledu relevantní veřejnosti, a tedy postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b): viz body 70 až 75. Článek 7 odst. 1 písm. c) nebyl ani součástí analýzy, ani závěrů Soudního dvora v dané věci, ačkoliv bylo toto ustanovení [spolu s čl. 7 odst. 1 písm. b)] základem pro rozhodnutí průzkumového referenta a odvolacího senátu OHIM, jakož i pro podání žaloby Soudu prvního stupně.

25 — Viz rozsudek SAT.1, bod 42.

posuzování čl. 7 odst. 1 písm. c). Nicméně jak odvolací senát, tak průzkumová referentka se ve skutečnosti zaměřily výlučně na popisnou povahu. Ve světle judikatury, podle které slovní označení, které popisuje vlastnosti výrobků nebo služeb ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c), na základě této skutečnosti nezbytně postrádá rozlišovací způsobilost ve vztahu ke stejným výrobkům nebo službám ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b)³⁰, se skutečnost, že se Soud prvního stupně zaměřil na čl. 7 odst. 1 písm. c), nezdá nelogická ani nevhodná. I kdybychom zastávali názor, že tak Soud prvního stupně učinit neměl, byla by tak zpochybněna spíše správnost rozsudku tohoto soudu – což přihlašovatelka, jak se lze domnívat, jistě nehodlá učinit – než přípustnost kasačního opravného prostředku proti němu.

[čl. 7 odst. 1 písm. b)]³¹. Konečně v bodě 45 rozsudku je uveden celkový závěr Soudu prvního stupně, že „odvolací senát neprokázal, že zápisu přihlašované ochranné známky brání důvody pro zamítnutí uvedené v čl. 7 odst. 1 písm. c)“.

29. Zdálo by se mi proto protismyslné zamítnout kasační opravný prostředek jako nepřipustný z důvodu, že se zaměřuje na otázku, jestli Soud prvního stupně správně provedl analýzu týkající se popisné povahy. Takový postup by totiž připravil OHIM o možnost napadnout rozsudek právě z těch důvodů, na kterých se zakládá.

30. Proto jsem názoru, že kasační opravný prostředek je přípustný.

28. Ve skutečnosti věnoval Soud prvního stupně body 27 až 40 svého rozsudku analýze zjištění odvolacího senátu ohledně skutečnosti, zda je označení CELLTECH popisné povahy. V bodě 41 došel k závěru, že „odvolací senát neprokázal, že slovní označení CELLTECH popisuje výrobky a služby, pro které byl zápis požadován“. Naproti tomu věnoval Soud prvního stupně pouhé dva body (43 a 44) analýze, „zda odvolací senát v napadeném rozhodnutí uvedl jiné argumenty dokazující, že dotčené slovní označení postrádá rozlišovací způsobilost“

Důvody kasačního opravného prostředku

31. OHIM uplatňuje pět důvodů kasačního opravného prostředku. Myslím, že je vhodné

30 — Viz judikaturu citovanou v poznámce pod čarou 7.

31 — To zřejmě není překvapivé. Vzhledem k okolnostem nemusel Soud prvního stupně napadené rozhodnutí dlouho přezkoumávat, aby zjistil, zda odvolací senát označil *jiné* důvody než čistě popisnou povahu, které by právně vedly k závěru, že označení nemělo dostatečnou rozlišovací způsobilost, a ke zjištění, že napadené rozhodnutí žádné takové jiné důvody neobsahovalo.

je posoudit v pořadí bodů rozsudku, ke kterým se vztahují.

Body 35 až 37 rozsudku Soudu prvního stupně: první a (částečně) druhý důvod kasačního opravného prostředku

32. První důvod kasačního opravného prostředku se týká bodů 36 a 37 rozsudku Soudu prvního stupně, přičemž druhý důvod se částečně týká bodu 35. Je jasné, že body 35 až 37 spolu představují samostatný soubor úvah. Zdá se umělé je rozdělovat. Proto se vyjádřím k prvnímu a druhému³² důvodu kasačního opravného prostředku společně.

33. Jelikož body 35 až 37 navazují na body 32 až 34 a bod 34 odkazuje na bod 12 napadeného rozhodnutí, je vhodné začít tímto bodem odůvodnění odvolacího senátu:

„Odvolací senát je názoru, že sousloví CELLTECH bude bezprostředně

a jednoznačně vnímáno relevantním spotřebitelem 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 má tudíž za to, že vztah mezi výrobky a ochrannou známkou není dostatečně nepřímý, aby ochranné známce poskytl minimální stupeň vlastní rozlišovací způsobilosti vyžadované na základě čl. 7 odst. 1 písm. b) [nařízení].“

34. Body 32 až 37 rozsudku Soudu prvního stupně zní:

„32 [...] označení CELLTECH se skládá ze dvou podstatných jmen pocházejících z anglického jazyka, přičemž druhé z nich je uvedeno ve formě zkratky. Pokud jde o složku ‚cell‘, je nesporné, že v oblasti biologie se vztahuje k nejmenší jednotce organismu, která je schopna fungovat samostatně. Rovněž složka ‚tech‘ představuje běžnou zkratku slova ‚technology‘ (technologie) a jakožto zkratka se neodchyluje od lexikálních pravidel anglického jazyka (viz v tomto smyslu rozsudek SAT.1, bod 31).

32 — V rozsahu, v jakém se týká bodu 35. V rozsahu, v jakém se týká bodu 43 rozsudku Soudu prvního stupně, je posouzen v bodech 72 až 75 níže.

33 Je tedy namístě mít za to, že alespoň jedním významem slovního označení

CELLTECH je ‚cell technology‘ (buněčná technologie).

- 34 Pokud jde o povahu vztahu, který existuje mezi slovním označením CELLTECH a dotčenými výrobky a službami, měl odvolací senát v bodě 12 napadeného rozhodnutí za to, že tento výraz označuje činnosti, které spadají do oblasti buněčné technologie, jakož i přípravky, přístroje a materiál používané v rámci těchto činností nebo z těchto činností vyplývající.
- 35 Je tak namístě přezkoumat, zda odvolací senát prokázal, že slovní označení CELLTECH, chápané jako ‚cell technology‘, popisuje dotčené výrobky a služby spadající do farmaceutického oboru.
- 36 V tomto ohledu je nutné poznamenat, že ani odvolací senát ani OHIM nevyložily vědecký význam buněčné technologie. OHIM totiž v příloze žalobní odpovědi 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 týkají přihlášky, zejména způsobu, kterým jsou tyto výrobky a služby pro buněčnou technologii používány nebo jak z ní vyplývají.“
- Druhý důvod kasačního opravného prostředku (bod 35)
35. V rámci druhého důvodu kasačního opravného prostředku OHIM uplatňuje, že při zkoumání, zda se sousloví CELLTECH skládá výlučně z označení nebo údajů, které mohou sloužit k označení vlastností dotčených výrobků nebo služeb, Soud prvního stupně pochybil, když opomenul přihlédnout k individuálnímu významu slov „cell“ a „tech“. Soud prvního stupně se místo toho výlučně zaměřil na význam označení CELLTECH nebo výrazu „cell technology“ jako celku. Tímto opomenul zohlednit zásadu, podle které pouhá kombinace prvků, z nichž každý popisuje vlastnosti dotčených výrobků a služeb, bez jakékoliv neobvyklé změny v syntaktickém nebo sémantickém pořádku stále pouze popisuje tyto vlastnosti pro účely čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení.
36. Označení CELLTECH se skládá z popisného slova („cell“) a obvyklé zkratky jiného popisného slova („tech“).

37. Je jasné, že pokud označení, které je neologismem vzniklým kombinací prvků, má být považováno za popisné ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (který je stejný jako čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice³³), nestačí, aby případná popisná povaha byla shledána u každého z těchto prvků. Taková povaha musí být shledána u samotného neologismu³⁴.

38. Je pravdou, že pouhá kombinace prvků, z nichž každý popisuje vlastnosti výrobků nebo služeb, *zpravidla* sama o sobě i nadále popisuje uvedené vlastnosti ve smyslu uvedených ustanovení, i když tato kombinace vytváří neologismus. Z pouhého spojení takových prvků dohromady bez toho, že by byly provedeny neobvyklé změny, zejména v syntaktickém nebo sémantickém pořádku, totiž nevznikne obvykle nic jiného než známka skládající se výlučně z označení nebo údajů, které mohou sloužit v obchodním styku k popisu vlastností uvedených výrobků³⁵.

33 — Viz poznámku pod čarou 4.

34 — Viz rozsudek Campina Melkunie, citovaný v poznámce pod čarou 7, bod 37.

35 — Tamtéž, bod 39, moje zdůraznění.

39. Soudní dvůr nicméně upřesnil, že pokud taková kombinace vyvolává dojem, který je dostatečně vzdálený od dojmu, který je vyvolán pouhým spojením těchto jednotlivých prvků, totiž pokud existuje zřetelný rozdíl mezi vlastním neologismem a pouhým součtem prvků, které jej tvoří, nemusí mít výsledná kombinace popisnou povahu ve smyslu dotčených právních předpisů³⁶.

40. Proto je jasné, že rozhodující je celkový dojem vyvolaný označením. Tento závěr je stěží překvapivý. Jak uvedl Soudní dvůr ve svém prvním rozsudku ke směrnici o ochranných známkách (vydaném v souvislosti s posuzováním existence „nebezpečí záměny“ mezi dvěma podobnými označeními ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice, ale nicméně uznávaném³⁷ jako rozsudek mající obecnější uplatnění): „Průměrný spotřebitel vnímá obvykle ochrannou známku jako celek a nezabývá se jejími jednotlivými detaily“³⁸.

41. Proto souhlasím s přihlašovatelkou ochranné známky, že Soud prvního stupně

36 — Tamtéž, body 40 a 41. Body 37 a 39 až 41 rozsudku Campina Melkunie opakují, co bylo prakticky stejnými slovy uvedeno v bodech 96 a 98 až 100 rozsudku KPN, který byl vyneseno ve stejný den. Podle mého názoru má rozsudek Campina Melkunie v projednávané věci větší význam. Týkal se neologismu (BIOMILD) skládajícího se z prvků, o kterých bylo rozhodnuto, že každý z nich popisuje vlastnosti dotčených výrobků a služeb, zatímco v rozsudku KPN bylo dotčeným slovním označením („postkantoor“ nebo poštovní úřad) slovo samo o sobě.

37 — Viz např. rozsudek BioLD, citovaný v poznámce pod čarou 21, bod 29.

38 — Rozsudek ze dne 11. listopadu 1997 ve věci C-251/95, SABEL v. Puma, Recueil, s. I-6191, bod 23.

oprávněně přezkoumával, zda má označení CELLTECH ve svém celku popisnou povahu.

42. Proto je podle mého názoru třeba zamítnout druhý důvod kasačního opravného prostředku v rozsahu, v jakém se dotýká bodu 35 Soudu prvního stupně.

První důvod kasačního opravného prostředku: body 36 a 37

43. V rámci prvního důvodu kasačního opravného prostředku OHIM uplatňuje, že přestože Soud prvního stupně uznal, že „alespoň jedním významem slovního označení CELLTECH je ‚cell technology‘ (buněčná technologie)“³⁹, dopustil se nesprávného právního posouzení, když po odvolacím senátu požadoval jako podmínku pro zamítnutí zápisu označení CELLTECH z důvodu, že je popisné, aby vyložil „vědecký význam [pojmu] buněčné technologie“ (bod 36) a zejména aby vysvětlil, „čím by tyto výrazy poskytovaly informaci ohledně účelu a vlastností výrobků a služeb, kterých se týkají přihlášky, zejména způsobu, kterým jsou tyto výrobky a služby pro buněčnou technologii používány nebo jak z ní vyplývají“ (bod 37).

44. OHIM připouští, že k tomu, aby mohl ospravedlnit zamítnutí zápisu na základě čl. 7 odst. 1 písm. c), musí uvést dostatečné důvody, které se neomezují na pouhé tvrzení, že výraz je popisné povahy. Má nicméně za to, že není povinen podávat vědecké vysvětlení.

45. Přihlašovatelka ochranné známky tvrdí, že zdravý rozum velí požadovat po odvolacím senátu, aby vysvětlil význam výrazu „cell technology“ předtím, než zamítne navržené označení z důvodu, že je popisné povahy. Pokud se o určitém výrazu tvrdí, že je popisné povahy, je třeba vysvětlit, co popisuje. Přihlašovatelka připouští, že OHIM nemusí poskytnout důkaz ohledně významu výrazu v každém případě. Pokud se však o kombinovaném výrazu tvrdí, že je popisné povahy [což by bylo překážkou zápisu podle čl. 7 odst. 1 písm. c)], přestože se nejedná o standardní popis, měly by být předloženy nějaké důkazy, ze kterých vyplývá, jak je výraz složený z více slov používán v popisném smyslu.

46. Podle mého názoru je jasné, že se Soud prvního stupně v bodě 37 svého rozsudku zabýval bodem 12 napadeného rozhodnutí.

39 — Bod 33 rozsudku.

47. Za účelem zjištění, zda Soud prvního stupně pochybil, když kritizoval odvolací senát a OHIM za to, že „nevyložily vědecký význam [pojmu] buněčné technologie“ nebo nevysvětlily, „čím by tyto výrazy poskytovaly [...] [vysvětlení] ohledně [...] způsobu, kterým jsou [...] [dotčené] výrobky a služby pro buněčnou technologii používány nebo jak z ní vyplývají“, je třeba posoudit, v jakém rozsahu je úřad příslušný v oblasti ochranných známek povinen odůvodnit zamítnutí přihlášky k zápisu ochranné známky.

48. Článek 73 nařízení vyžaduje, aby byla rozhodnutí OHIM odůvodněna. Soudní dvůr rozhodl, že tato povinnost má stejný rozsah jako povinnost odůvodnění, která vyplývá z článku 253 ES. Podle ustálené judikatury musí z odůvodnění vyžadovaného článkem 253 ES jasně a jednoznačně vyplývat úvahy orgánu, jenž dotčený akt vydal, tak aby se zúčastněné osoby mohly seznámit s důvody, které vedly k přijetí opatření, a aby příslušný soud Společenství mohl vykonávat svou pravomoc soudního přezkumu. Nevyžaduje se, aby odůvodnění upřesňovalo všechny relevantní skutkové a právní okolnosti, neboť otázka, zda odůvodnění právního aktu splňuje požadavky článku 253 ES, musí být posuzována nejen s ohledem na jeho text, ale také

s ohledem na jeho celkovou souvislost, jakož i s ohledem na všechna právní pravidla upravující dotčenou oblast⁴⁰.

49. Soudní dvůr uplatnil tyto závěry a rozhodl, že OHIM musí uvést „úplné a přesné odůvodnění“ rozhodnutí, kterým zamítá zápis ochranné známky⁴¹. Soud prvního stupně připustil, že odůvodnění takového rozhodnutí může být nicméně stručné za předpokladu, že přihlašovatel umožňuje seznámit se s důvody zamítnutí jeho přihlášky k zápisu a toto rozhodnutí užitečně napadnout⁴².

50. Tento požadavek nachází svou paralelu v judikatuře Soudního dvora, podle které musí existovat právo na soudní přezkum každého rozhodnutí, kterým vnitrostátní orgán příslušný v oblasti ochranných známek odmítá přiznat oprávnění přiznané právem Společenství. Jelikož účinný soudní přezkum musí umožnit i přezkum legality odůvodnění napadeného rozhodnutí, je vnitrostátní úřad příslušný v oblasti ochranných známek povinen odůvodnit rozhodnutí, kterým zápis ochranné známky zamítá. Podle ustálené judikatury, kterou Soudní dvůr uplatnil

40 — Rozsudek ze dne 21. října 2004 ve věci C-447/02 P, KWS Saat v. OHIM, Sb. rozh. s. I-10107, body 63 až 65.

41 — Tamtéž, bod 67.

42 — Rozsudek ze dne 13. července 2005 ve věci T-242/02, The Sunrider Corp v. OHIM (TOP), Sb. rozh. s. II-2793, body 72 až 75.

i v oblasti ochranných známek, musejí z odůvodnění jasně a jednoznačně vyplývat úvahy orgánu, jenž dotčený akt vydal, tak aby se zúčastněné osoby mohly seznámit s důvody, které vedly k přijetí opatření, a příslušný soud mohl vykonávat svůj přezkum⁴³.

rozumí výrazem, jehož zápis je požadován. V projednávané věci Soud prvního stupně uložil OHIM podstatně přísnější povinnost, když po odvolacím senátu požadoval jako podmínku pro zamítnutí zápisu označení CELLTECH z důvodu, že je popisné, aby „vyložil vědecký význam [pojmu] buněčné technologie“ (bod 36) a zejména aby vysvětlil, „čím by tyto výrazy [„cell“ a „tech“] poskytovaly informaci ohledně účelu a vlastností výrobků a služeb, kterých se týkají přihlášky, zejména způsobu, kterým jsou tyto výrobky a služby pro buněčnou technologii používány nebo jak z ní vyplývají“ (bod 37).

51. Pokud se navrhané slovní označení neskládá pouze z jednoznačného popisu vlastností podle čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení, a tedy nemá samo o sobě zjevně popisnou povahu, pouhé tvrzení OHIM, že popisnou povahu má, zjevně tomuto požadavku nevyhoví. Proto v rozsudku SAT.1 Soudní dvůr zrušil rozhodnutí OHIM z důvodu, mimo jiné, že OHIM „pouze v napadeném rozhodnutí uvedl, že prvky ‚SAT‘ a ‚2‘ jsou popisné [...], bez uvedení, v čem je [sousloví] ‚SAT.2‘, vzato jako celek, nezpůsobitelné rozlišit služby navrhovatelky od služeb jiných podniků“⁴⁴.

53. Jsem tudíž názoru, že první důvod kasačního opravného prostředku OHIM je opodstatněný.

Bod 39 rozsudku Soudu prvního stupně: třetí důvod kasačního opravného prostředku

52. Mám za to, že aby OHIM splnil svou povinnost odůvodnění při zamítnutí zápisu ochranné známky, měl by stručně uvést, co

54. Třetí důvod kasačního opravného prostředku se týká bodu 39 rozsudku Soudu prvního stupně, který je vhodný vykládat ve spojení s bodem 38:

43 — Viz bod 40 mého stanoviska předneseného dne 6. července 2006 ve věci C-239/05, BVBA Management, Training en Consultancy (Sb. rozh. s. I-1455).

44 — Viz rozsudek SAT.1, bod 43.

„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 ve věci T-356/00, DaimlerChrysler v. OHIM (CARD), Recueil, s. II-1963], bod 40).“

povahy nebo nemá dostatečnou rozlišovací způsobilost, je nezbytné popsat „účel“ dotčených výrobků a služeb. Přestože Soud prvního stupně uznal, že „buněčná technologie“ je „oblast použití“ dotčených výrobků a služeb, nesprávně rozhodl, že popis takové „oblasti použití“ nebude dostatečný k závěru, že označení CELLTECH je popisné povahy, a proto nemá rozlišovací způsobilost.

56. Zejména se měl Soud prvního stupně dopustit nesprávného právního posouzení tím, že měl za to, že použití výrobků a služeb v souvislosti s „buněčnou technologií“ není důsledkem jejich vlastní funkce, ale pouze jedno z mnohých polí uplatnění nebo jedna z mnohých „oblastí použití“. Soud prvního stupně měl za to, že taková „oblast použití“ nespadá do působnosti čl. 7 odst. 1 písm. c). Soud prvního stupně tedy rozlišil mezi vlastnostmi, jako „účel“ nebo „technická funkce“, jejichž popis spadá do působnosti čl. 7 odst. 1 písm. c), a jinými vlastnostmi, jako „oblast použití“, jejichž popis neospravedlňuje použití čl. 7 odst. 1 písm. c).

55. OHIM uplatňuje, že se Soud prvního stupně dopustil nesprávného právního posouzení, když rozhodl, že za účelem zjištění, že je dotčené označení popisné

57. Přihlašovatelka ochranné známky tvrdí, že Soud prvního stupně pouze prohlásil, že

odvolací senát neprokázal, že výraz CELLTECH, i když bude chápán ve významu buněčná technologie, bude bezprostředně a jednoznačně vnímán jako označení vlastností dotčených výrobků a služeb.

charakteru než zvláštními pojmy, a zbytková kategorie „jiných vlastností“ hovoří ve prospěch tohoto výkladu.

58. Mám za to, že několik faktorů hovoří pro široký výklad „vlastností“, které spadají do působnosti čl. 7 odst. 1 písm. c) a jejichž (pouhá) existence povede ke zjištění popisné povahy a k automatickému zamítnutí zápisu.

59. Za prvé, text samotného ustanovení je jasně spíše demonstrativní než taxativní, když brání zápisu „[...] [ochranných známek], 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“. Použití výrazu „které *mohou* sloužit“⁴⁵, dlouhý výčet vlastností, z nichž většina je spíše obecného

60. Za druhé, podle ustálené judikatury čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice, a tudíž (extenzivně) i čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení⁴⁶, sleduje cíl obecného zájmu, totiž aby označení nebo údaje, které popisují kategorie výrobků nebo služeb, pro které je zápis požadován, mohly být volně užívány všemi, i jako kolektivní ochranné známky nebo jako součást kombinovaných nebo grafických ochranných známek. Tato ustanovení tedy brání tomu, aby taková označení nebo údaje byly vyhrazeny jedinému podniku z důvodu, že byly zapsány jako ochranné známky⁴⁷. Obecný zájem, ze kterého tato ustanovení vycházejí, předpokládá, že každá ochranná známka, která je tvořena výlučně označením nebo údajem, který může sloužit k označení vlastností výrobků a služeb ve smyslu těchto ustanovení, musí být volně dostupná všem a nemůže být předmětem zápisu⁴⁸. Z výkladu ve světle tohoto obecného zájmu musí bezpochyby vyplývat, že možné „[použití] ve funkčním kontextu“ nebo „oblast použití“ dotčených výrobků a služeb musí být považovány za taková označení nebo údaje.

46 — Viz poznámku pod čarou 4.

47 — Viz rozsudek ze dne 4. května 1999 ve spojených věcech C-108/97 a C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Recueil, s. I-2779, bod 25.

48 — Viz rozsudek ze dne 8. dubna 2003 ve spojených věcech C-53/01 až C-55/01, Linde, Recueil, s. I-3161, body 74 a 75.

45 — Kurziva provedena autorkou tohoto stanoviska. Tento výraz se v odpovídající podobě nachází i v jiných jazykových verzích, např. ve francouzském „pouvant servir“ a v německém „dienen können“.

61. Soudní dvůr vždy přisuzoval velkou váhu tomuto obecnému zájmu, a vykládal tudíž čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice široce. Proto nedávno rozhodl, že obecný zájem, ze kterého toto ustanovení vychází, vyžaduje, aby veškerá označení nebo veškeré údaje, které mohou sloužit k označení vlastností výrobků nebo služeb, pro které je zápis požadován, byly ponechány k volné dispozici všem podnikům, aby je mohly používat při popisu stejných vlastností svých vlastních výrobků. Označení a údaje, z nichž se známka skládá, nemusejí být v okamžiku podání přihlášky k zápisu skutečně používány za účelem popisu výrobků nebo služeb, pro které je přihláška podána, nebo za účelem popisu vlastností těchto výrobků nebo služeb. Postačuje, že tato označení a tyto údaje mohou být užity za takovým účelem. Zápis slovní ochranné známky musí tedy být podle čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice zamítnut, pokud alespoň v jednom ze svých možných významů označuje vlastnosti dotčených výrobků nebo služeb. Je rovněž bez významu, zda vlastnosti výrobků nebo služeb, které takto mohou být popisovány, jsou z obchodního hlediska podstatné nebo pouze vedlejší. Nerozlišuje se podle toho, které vlastnosti mohou být popsány označeními a údaji, z nichž se známka skládá. Ve světle obecného zájmu, ze kterého čl. 3 odst. 1 písm. c) vychází, musí mít každý podnik možnost taková označení a údaje volně používat pro popis jakékoliv vlastnosti svých výrobků, bez ohledu na to, jaký význam tato vlastnost má z obchodního hlediska⁴⁹.

62. Podle mého názoru svědčí všechny výše uvedené úvahy ve prospěch širokého výkladu pojmu „vlastnosti“ spadající do působnosti čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení a čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice.

63. Na podporu svého názoru, že „oblast použití“ výrobku nebo služby takovou „vlastností“ není, odkázal Soud prvního stupně v bodě 39 svého rozsudku v projednávané věci na rozsudek ze dne 20. března 2000 DaimlerChrysler v. OHIM (CARCARD)⁵⁰. Soud prvního stupně v tomto rozsudku rozhodl:

„Co se týče [...] výrobků spadajících do kategorií označených jako „nepřenosná a přenosná zařízení pro zpracování dat; programy uložené na nosičích dat za účelem zpracování dat, textů a/nebo obrazů“ zařazených do třídy 9, nezdá se, že by slovo CARCARD mohlo sloužit k označení vlastností těchto výrobků. Mimoto, i kdyby tyto výrobky mohly být používány ve funkčním kontextu, který zahrnuje kartu ve spojení s autem, nelze z toho ještě vyvodit závěr, že

49 — Viz rozsudek Koninklijke KPN Nederland, citovaný v poznámce pod čarou 7, body 55, 97 a 102.

50 — Viz bod 54 výše.

slovo CARCARD může sloužit k označení účelu uvedených výrobků. Takové použití by totiž nanejvýš představovalo jednu z mnohých oblastí použití, nikoliv však technickou funkci.“

Bod 40 rozsudku Soudu prvního stupně: čtvrtý a pátý důvod kasačního opravného prostředku

66. Čtvrtý a pátý důvod kasačního opravného prostředku se týkají bodu 40 rozsudku Soudu prvního stupně:

64. Nejsem přesvědčena argumentací, která má zjevně původ v tomto rozsudku a podle které oblast použití výrobků, na které se má navržené označení vztahovat, není vlastností těchto výrobků ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c). Zajímavé je, že se Soud prvního stupně pokusil od tohoto bodu distancovat v jediném následném rozsudku, ve kterém je tento bod citován⁵¹.

„Z výše uvedených úvah vyplývá, že odvolací senát neprokázal, že výraz ‚celltech‘, i když považovaný rovněž 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.“

65. Z výše uvedených důvodů mám za to, že Soud prvního stupně v projednávané věci nesprávně rozlišil mezi některými vlastnostmi, jako „účel“ nebo „technická funkce“, jejichž popis spadá do působnosti čl. 7 odst. 1 písm. c), a jinými vlastnostmi, jako „oblast použití“, jejichž popis neospravedlňuje použití čl. 7 odst. 1 písm. c). Proto se domnívám, že by třetímu důvodu kasačního opravného prostředku mělo být vyhověno.

Čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku

67. Čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku shledávám obzvláště obtížně uchopitelným. OHIM zároveň uvádí, že Soud prvního stupně (i) se nesprávně domníval, že popis výrobního postupu a postupu při distribuci dotčených výrobků a poskytování dotčených služeb nespadá do působnosti čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení, že (ii) porušil

⁵¹ — Viz rozsudek ze dne 26. listopadu 2003 ve věci T-222/02, HERON Robotunits v. OHIM, Recueil, s. II-4995, bod 47.

toto ustanovení, když zamítl tvrzení, že výraz „cell technology“ popisuje vědecký výrobní postup pro dotčené výrobky a postup při poskytování dotčených služeb, že (iii) nepřezkoumal, jak uvedl odvolací senát, zda označení CELLTECH nebo výraz „cell technology“ mohou být vnímány jako „označující činnosti, které spadají do oblasti buněčné technologie, jakož i přípravky, přístroje a materiál [...] z těchto činností vyplývající“⁵², že (iv) nepřezkoumal, zda označení CELLTECH nebo výraz „cell technology“ dostatečně jednoznačným a přímým způsobem popisují výrobní postup a postup při distribuci dotčených výrobků a poskytování dotčených služeb, a že (v) nesprávně popřel, že by označení vědecké metody získávání dotčených výrobků a služeb bylo popisné povahy ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c).

68. Zdá se mi však, že se Soud prvního stupně v bodě 40 svého rozsudku ničeho z výše uvedeného nedopustil. Pouze dospěl k závěru, že odvolací senát neprokázal, že označení CELLTECH „může být bezprostředně a jednoznačně vnímáno 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“. K takovému přezkumu Soudem prvního stupně toho, co jsou v podstatě skutková zjištění odvolacího senátu, mám své výhrady⁵³. Nerozumím však tomu, jak tento závěr Soudu prvního stupně může být napaden na základě důvodů uvedených OHIM.

52 — Kurziva provedena OHIM.

53 — Viz níže bod 85.

69. Proto bych čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku zamítla jako neopodstatněný.

Pátý důvod kasačního opravného prostředku

70. Svým pátým důvodem kasačního opravného prostředku OHIM uplatňuje, že je rozsudek postižen vadou spočívající v nedostatečném odůvodnění, které by umožnilo OHIM a třetím stranám porozumět tomu, proč označení CELLTECH nebo výraz „cell technology“ nepopisují vlastnost spočívající ve vědecké metodě získávání dotčených výrobků a služeb.

71. Bod 40 rozsudku Soudu prvního stupně je formulován jako závěr jeho argumentace (uvozen slovy „Z výše uvedených úvah vyplývá“, což jasně zahrnuje body 36 až 39). V tomto bodě se uvádí, že „odvolací senát neprokázal, že výraz ‚celltech‘ [...] může být bezprostředně a jednoznačně vnímán [...]“, atd. Podle mého názoru se toto tvrzení týká přezkumu, který provedl odvolací senát. Jak jsem uvedla, nejsem přesvědčena, že by Soud prvního stupně měl pravomoc zasahovat do tohoto posouzení. Tato otázka však nebyla vznesena. Každopádně se zdá, jak uvedla přihlašovatelka ochranné známky, že Soud

prvního stupně uvedl (v bodech 36 až 39) důvody, které vedou k závěru uvedenému v bodě 40. Proto mám za to, že pátý důvod kasačního opravného prostředku je třeba zamítnout jako neopodstatněný.

slovní označení postrádá rozlišovací způsobilost.

Bod 43 rozsudku Soudu prvního stupně: druhý důvod kasačního opravného prostředku (část)

72. Druhá část druhého důvodu kasačního opravného prostředku se týká bodu 43 rozsudku Soudu prvního stupně, který je třeba vidět v jeho souvislostech:

„41 Je tudíž⁵⁴ namístě mít za to, že odvolací senát neprokázal, že slovní označení CELLTECH popisuje výrobky a služby, pro které je zápis požadován.

42 Je tedy třeba přezkoumat, zda odvolací senát v napadeném rozhodnutí uvedl jiné argumenty dokazující, že dotčené

43 V tomto ohledu je třeba připomenout, že pokud jde o ochrannou známku složenou ze slov, případná rozlišovací způsobilost může být částečně zkoumána pro každý její pojem nebo složku odděleně, ale musí každopádně záviset na zkoumání celku, který tvoří. Samotná okolnost, že každá z těchto složek, posuzovaná samostatně, postrádá rozlišovací způsobilost, totiž nevylučuje, že složenina, kterou tvoří, může vykazovat rozlišovací způsobilost (viz v tomto smyslu rozsudek SAT.1, bod 28).“

73. OHIM uplatňuje, že bod 43 a v něm uvedený odkaz na rozsudek SAT.1⁵⁵ jsou chybné. Tvrdí, že závěr Soudního dvora, který je uvedený v tomto rozsudku a na nějž Soud prvního stupně odkazuje, se týkal takového spojení popisného prvku a prvku bez rozlišovací způsobilosti, jejichž kombinace jako celek dotčené výrobky a služby nepopisuje. Tento závěr proto podle OHIM nemůže mít význam v projednávané věci, v níž jde o kombinaci dvou popisných prvků.

54 — Totiž ve světle bodů 35 až 40.

55 — Citovaný v poznámce pod čarou 10.

74. Podle mého názoru je rozsudek SAT.1 skutečně oporou pro závěr, na jehož podporu byl citován. Nicméně v bodě 43 Soud prvního stupně zjevně⁵⁶ posuzuje, zda v napadeném rozhodnutí odvolací senát uvedl další argumenty, z nichž by vyplývalo, že dotčené slovní označení nemá rozlišovací způsobilost. Soud prvního stupně již uzavřel svoji úvahu, zda bylo toto označení popisné povahy⁵⁷. Jeho odkaz na rozsudek SAT.1 v této souvislosti byl tedy jasně relevantní.

technologie“ (bod 36) a zejména aby vysvětlil, „čím by tyto výrazy [...] poskytovaly informaci ohledně účelu a vlastností výrobků a služeb, kterých se týkají přihlášky, zejména způsobu, kterým jsou tyto výrobky a služby pro buněčnou technologii používány nebo jak z ní vyplývají“ (bod 37), uložil přísnější povinnost než povinnost vyplývající z článku 73 nařízení. Zadruhé, Soud prvního stupně tím, že rozhodl (bod 39), že popis „oblasti použití“ výrobků nebo služeb není popisem „vlastností“ takových výrobků nebo služeb ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení, toto ustanovení nesprávně vyložil.

75. Proto se domnívám, že druhý důvod kasačního opravného prostředku je třeba zamítnout jako neopodstatněný v rozsahu, v jakém se týká bodu 43 rozsudku Soudu prvního stupně.

Základ žaloby v prvním stupni

Závěry ke kasačnímu opravnému prostředku

76. Z důvodů uvedených výše dospívám k závěru, že rozsudek Soudu prvního stupně je třeba zrušit. Zaprvé, tím, že Soud prvního stupně po odvolacím senátu požadoval jako podmínku pro zamítnutí zápisu označení CELLTECH z důvodu, že je popisné, aby „vyložil vědecký význam [pojmu] buněčné

77. Článek 61 Statutu Soudního dvora stanoví, že Soudní dvůr může, je-li rozhodnutí Soudu prvního stupně zrušeno, vydat sám konečné rozhodnutí ve věci, pokud to soudní řízení dovoluje. Tak je tomu v tomto případě.

78. Přihlašovatelka ochranné známky v žalobě proti napadenému rozhodnutí tvrdí,

⁵⁶ — Viz bod 42.

⁵⁷ — Bod 41.

že posouzení požadavků podle čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení týkajících se rozlišovací způsobilosti odvolacím senátem bylo nesprávné, a že by tedy napadené rozhodnutí mělo být zrušeno v plném rozsahu nebo, podpůrně, zčásti⁵⁸.

79. V první řadě přihlašovatelka uplatňuje, že odvolací senát nesprávně posoudil dotčené označení ve svém celku.

80. V relevantních bodech napadeného rozhodnutí odvolací senát nejprve poznamenal, že ochranná známka musí být posouzena ve svém celku, a dospěl k závěru, že kombinace anglického slova „cell“ a anglické zkratky „tech“, z nichž ani jedno slovo samo o sobě nemá rozlišovací způsobilost, není nic víc než spojení těchto dvou částí a že tato kombinace neobsahuje žádný rys s rozlišovací způsobilostí⁵⁹.

81. Tento závěr podle mého názoru správně odráží judikaturu Soudního dvora. Je jasné,

že ačkoliv rozlišovací způsobilost jednotlivých prvků kombinovaného označení může hrát roli v rámci posouzení rozlišovací způsobilosti označení jako celku, musí toto posouzení v každém případě vycházet z celkového vnímání tohoto označení relevantní veřejností⁶⁰.

82. V rozsudku BioID Soudní dvůr potvrdil sled úvah Soudu prvního stupně v tom smyslu, že jakmile nic nenasvědčuje tomu, že existují konkrétní ukazatele, jako zejména způsob, jakým jsou jednotlivé prvky spojeny, naznačující, že kombinovaná ochranná známka posuzovaná jako celek představuje více nežli souhrn prvků, z nichž je složena, postrádá tato ochranná známka rozlišovací způsobilost⁶¹. Podobně v rozsudku SAT.1 Soudní dvůr naznačil, že aspekty jako fantazijní prvek mají význam při posuzování, zda označení složené z prvků bez rozlišovací způsobilosti samo o sobě rozlišovací způsobilost má⁶², a tedy potvrdil názor, že k tomu, aby ze dvou součástí bez rozlišovací způsobilosti vznikl celek, který takovou způsobilost má, je třeba čehosi dalšího.

83. Tento přístup je navíc v souladu s judikaturou v oblasti posuzování rozlišovací

58 — Přihlašovatelka podpůrně uplatňuje, že zápis ochranné známky pro výrobky zařazené do třídy 5, nebo ještě podpůrněji pro výrobky zařazené do tříd 5 a 10, by měl být povolen a napadené rozhodnutí by mělo být zrušeno v rozsahu, v jakém se týká těchto výrobků.

59 — Bod 10 napadeného rozhodnutí.

60 — Viz rozsudek SAT.1, citovaný v poznámce pod čarou 10, bod 28, a rozsudek BioID, citovaný v poznámce pod čarou 21, bod 29.

61 — Viz rozsudek BioID, bod 34.

62 — Viz rozsudek SAT.1, bod 35.

způsobilosti kombinovaného slovního označení skládajícího se pouze z prvků bez rozlišovací způsobilosti, která může být považována za analogickou⁶³. Soudní dvůr uvedl, že takové označení nemusí být popisné povahy, pokud vyvolává dojem, který je *dostatečně vzdálený od dojmu, který je vyvolán pouhým spojením jeho prvků*. Musí existovat *zřetelný rozdíl mezi dotčeným označením a součtem jeho prvků*, což znamená, že toto označení *díky neobvyklé povaze kombinace* ve vztahu k výrobkům a službám vyvolává dojem, který je *dostatečně vzdálený od dojmu, který je vyvolán pouhou kombinací významů, které vyplývají z jeho součástí*⁶⁴.

84. V projednávaném případě odvolací senát po zjištění, že seznam výrobků a služeb, na které se přihláška vztahuje, se týká jak odborných, tak neodborných spotřebitelů⁶⁵, uvedl, že „[o]dvolací senát je názoru, že sousloví CELLTECH bude bezprostředně a jednoznačně vnímáno relevantním spotřebitelem 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“⁶⁶.

63 — Viz rozsudek SAT.1, bod 28, kde se přiznává, že tyto situace jsou analogické.

64 — Rozsudek Campina Melkunie, citovaný v poznámce pod čarou č. 7, body 40 a 41 (kurziva provedena autorkou tohoto stanoviska).

65 — Přihlašovatelka ochranné známky zřejmě nevznáší žádné námítky proti posouzení „relevantního spotřebitele“ odvolacím senátem.

66 — Body 11 a 12.

85. Soudní dvůr nedávno uvedl, že „konkrétní posouzení vlivu ochranné známky na spotřebitele, jasně definované vzhledem k výrobkům a službám, pro něž je zápis označení požadován, představuje skutkové zjištění“⁶⁷. Ačkoliv byl tento závěr učiněn v souvislosti s pravomocí Soudního dvora k přezkumu skutkových zjištění Soudu prvního stupně, potvrzuje můj názor, že soud, před kterým bylo zahájeno řízení o opravném prostředku, by neměl do zjištění odvolacího senátu (který sám rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí průzkumového referenta⁶⁸) bez pádného důvodu zasahovat.

86. Tento přístup má rovněž oporu ve znění čl. 63 odst. 2 nařízení, který stanoví, že žalobu proti rozhodnutí odvolacího senátu „lze podat pro nepříslušnost, podstatné porušení procesních ustanovení, porušení Smlouvy, tohoto nařízení nebo prováděcích předpisů nebo zneužití pravomoci“. Podle mého názoru toto znění jasně naznačuje, že se pravomoc Soudu prvního stupně při přezkumu takového rozhodnutí omezuje na přezkum právních otázek. Z toho vyplývá, že se přezkum rozhodnutí odvolacího senátu OHIM Soudem „omezuje pouze na přezkum

67 — Bod 42 rozsudku BioID, citovaný v poznámce pod čarou 21.

68 — Toto rozhodnutí je v případě, že se navrhuje zamítnutí přihlášky k zápisu na základě absolutního důvodu pro zamítnutí zápisu, samo konečně vydáno teprve poté, co byla přihlašovatelce ochranné známky poskytnuta možnost předložit své vyjádření: čl. 38 odst. 3 nařízení.

jeho legality, a jeho předmětem tedy není nový přezkum skutkových okolností, které byly posouzeny orgány OHIM⁶⁹. Přiznávám však, že tento závěr neodpovídá dosavadní ustálené praxi Soudu prvního stupně, co se týče žalob proti rozhodnutím odvolacího senátu OHIM.

87. V projednávaném případě se mi zdá, že závěr odvolacího senátu, že označení CELLTECH bude vnímáno relevantním spotřebitelem jako výraz označující činnosti, které spadají do oboru buněčné technologie, je skutkovým zjištěním, které nemůže být zpochybněno v souvislosti s žalobou proti napadenému rozhodnutí. V obecnější rovině mi z tohoto rozhodnutí jasně vyplývá, že odvolací senát neopomněl posoudit dotčené označení jako celek. Hlavní argument přihlašovatelky ochranné známky uplatněný v její žalobě proti napadenému rozhodnutí je proto třeba zamítnout.

88. Jak bude dotčené označení vnímáno relevantní veřejností, je však pouze jedním z kritérií při posuzování, zda má ochranná známka rozlišovací způsobilost. Mimoto musí být rozlišovací způsobilost ochranné známky posuzována ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které je zápis požadován⁷⁰. To je také předmětem podpůrně

uplatněného argumentu přihlašovatelky ochranné známky v rámci žaloby proti napadenému rozhodnutí. Přihlašovatelka tvrdí, že odvolací senát neposoudil, zda označení CELLTECH bude mít rozlišovací způsobilost zvláště v souvislosti s výrobky a službami, pro které je zápis požadován. Poznámává, že mezi těmito výrobky jsou „farmaceutické, zvěrolékařské a hygienické přípravky, sloučeniny a látky“ a „chirurgické, lékařské, zubní a zvěrolékařské přístroje a nástroje“. Přihlašovatelka se domnívá, že výrazy „cell“ a/nebo „tech“ nejsou obvykle, ani jednotlivě, používány k popisu takových výrobků, a tvrdí, že odvolací senát tuto otázku opomněl zohlednit.

89. Zdá se mi, že tento argument má určitou váhu.

90. Jelikož je zápis ochranné známky vždy požadován pro výrobky a služby uvedené v přihlášce k zápisu, musí být otázka, zda se ve vztahu k dotčenému označení uplatní absolutní důvody pro zamítnutí zápisu, posouzena konkrétně v souvislosti s těmito výrobky a službami⁷¹. Toto posouzení musí být důkladné a úplné⁷². Pokud je požadován

69 — Rozsudek ze dne 18. července 2006 ve věci C-214/05 P, Sergio Rossi, Sb. rozh. s. I-7057, bod 50.

70 — Rozsudek ze dne 6. května 2003 ve věci C-104/01, Libertel, Recueil, s. I-3793, bod 75.

71 — Rozsudek Koninklijke KNP Nederland, citovaný v poznámce pod čarou 7, bod 33.

72 — Rozsudek Koninklijke KNP Nederland, citovaný v poznámce pod čarou 7, bod 123.

zápis ochranné známky pro vícero výrobků nebo služeb, domnívám se, že není nezbytné, aby rozhodnutí, kterým se zamítá zápis na základě absolutního důvodu pro zamítnutí zápisu, tento závěr uvedlo jednotlivě pro každý z těchto výrobků nebo každou z těchto služeb. Pokud je však zápis na tomto základě zamítnut ve vztahu k celé skupině nebo kategorii výrobků nebo služeb, musí být v rozhodnutí odpovídajícím způsobem vysvětleno, proč nelze označení ve vztahu k této skupině nebo kategorii jako takové zapsat⁷³.

a zvěrolékařské přístroje a nástroje“ jsou „přípravky, přístroje a materiál používané v rámci [...] činností [v oboru buněčné technologie] nebo z takových činností vyplývající“. Napadené rozhodnutí takové vysvětlení neobsahuje. Proto se domnívám, že by mělo být zrušeno.

K nákladům řízení

91. Podle mého názoru bod 12 napadeného rozhodnutí takové vysvětlení nepodává. Jak jsem již uvedla, nebyl podle mého názoru odvolací senát povinen vyložit „vědecký význam [pojmu] buněčné technologie“ nebo vysvětlit, čím by výrazy „cell“ a „tech“ „poskytovaly informaci ohledně účelu a vlastností výrobků a služeb, kterých se týkají přihlášky, zejména způsobu, kterým jsou tyto výrobky a služby pro buněčnou technologii používány nebo jak z ní vyplývají“⁷⁴. Jsem však toho názoru, že odvolací senát byl povinen vysvětlit, proč má (jak se zdá) za to, že „farmaceutické, zvěrolékařské a hygienické přípravky, sloučeniny a látky“ a „chirurgické, lékařské, zubní

92. Podle čl. 122 jednacího řádu Soudního dvora, je-li kasační opravný prostředek opodstatněný a Soudní dvůr vydává sám konečné rozhodnutí ve věci, rozhoduje Soudní dvůr i o nákladech řízení. Podle čl. 69 odst. 2 jednacího řádu Soudního dvora, jenž se na řízení o kasačním opravném prostředku použije na základě článku 118, se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. V prvním stupni požadovala přihlašovatelka ochranné známky náhradu nákladů vůči OHIM a posledně jmenovaný podle mého názoru neměl ve věci úspěch. V rámci kasačního opravného prostředku požadoval navrhovatel, OHIM, náhradu nákladů vůči odpůrkyni, přihlašovatelce ochranné známky, a posledně jmenovaná podle mého názoru neměla ve věci úspěch. Proto se domnívám, že OHIM by měla být uložena náhrada nákladů řízení v prvním stupni a přihlašovatelce ochranné známky by měla být uložena náhrada nákladů řízení o kasačním opravném prostředku.

73 — Viz body 39 až 41 mého stanoviska ve věci Management, Training and Consultancy, citované v poznámce pod čarou 43.

74 — Viz body 47 až 52 výše.

Závěry

93. S ohledem na výše uvedené mám za to, že by Soudní dvůr měl:

- zrušit rozsudek Soudu prvního stupně ve věci T-260/03;
- zrušit rozhodnutí druhého odvolacího senátu ze dne 19. května 2003;
- uložit Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu náhradu nákladů řízení v prvním stupni a společnosti Celltech R&D Ltd náhradu nákladů řízení o kasačním opravném prostředku.