

ROZSUDEK SOUDU (třetího senátu)

14. dubna 2005 *

Ve věci T-260/03,

Celltech R & D Ltd, se sídlem ve Slough, Berkshire (Spojené království), zastoupená
D. Alexanderem, advokátem, a N. Jenkinsem, advokátem,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM),
zastoupenému I. de Medrano Caballerem a A. Folliard-Monguiralem, jako
zmocněnci,

žalovanému,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu
OHIM ze dne 19. května 2003 (věc R 659/2002-2), týkajícímu se přihlášky slovního
označení CELLTECH k zápisu jako ochranné známky Společenství,

* Jednací jazyk: angličtina.

**SOD PRVNÍHO STUPNĚ
EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (třetí senát),**

ve složení M. Jaeger, předseda, V. Tiili a O. Czúcz, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: C. Kristensen, rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Soudu dne 18. července 2003,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě došlému kanceláři Soudu dne 28. listopadu 2003,

po jednání konaném dne 12. ledna 2005,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

- ¹ Dne 30. června 2000 podala žalobkyně, původně Celltech Chiroscience Ltd, u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů, přihlášku ochranné známky Společenství.

- 2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je slovní označení CELLTECH.

- 3 Výrobky a služby, pro které byl zápis požadován, spadají do tříd 5, 10 a 42 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a odpovídají pro každou z těchto tříd následujícímu popisu:
 - „farmaceutické, zvěrolékařské a hygienické přípravky, sloučeniny a látky“, spadající do třídy 5;

 - „chirurgické, lékařské, zubní a zvěrolékařské přístroje a nástroje“, spadající do třídy 10;

 - „biologický, lékařský a chemický výzkum, poradenské služby“, spadající do třídy 42.

- 4 Rozhodnutím ze dne 4. června 2002 zamítl průzkumový referent přihlášku na základě čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 40/94. Průzkumový referent usoudil, že dotčené označení se skládá z gramaticky správné složeniny dvou pojmů „cell“ (buňka) a „tech“ (zkratka pojmů „technika“ nebo „technologie“). Měl tudíž za to, že přihlašovaná ochranná známka 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.

5 Dne 2. srpna 2002 podala žalobkyně na základě článků 57 až 62 nařízení č. 40/94 u OHIM odvolání proti rozhodnutí průzkumového referenta.

6 Rozhodnutím ze dne 19. května 2003 (dále jen „napadené rozhodnutí“) druhý odvolací senát zamítl odvolání z důvodu, že čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 tvoří překážku zápisu slovní ochranné známky CELLTECH vzhledem k tomu, že tato slovní ochranná známka může být bezprostředně a jednoznačně vnímána 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. Odvolací senát uvedl, že ochranná známka CELLTECH, která se skládá ze složeniny anglického slova „cell“ a anglické zkratky „tech“, které obě jednotlivě postrádají rozlišovací způsobilost, představuje pouze souhrn těchto dvou složek. Odvolací senát měl tudíž za to, že vztah mezi výrobky a službami zahrnutými přihláškou a ochrannou známkou nebyl dostatečně nepřímý, aby ochranné známce poskytl minimální stupeň vlastní rozlišovací způsobilosti vyžadované na základě čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

Návrhy účastníků řízení

7 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

— zrušil napadené rozhodnutí;

— podpůrně zrušil napadené rozhodnutí v části týkající se výrobků, které spadají do třídy 5 nebo tříd 5 a 10;

— uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

8 OHIM navrhuje, aby Soud:

— zamítl žalobu;

— uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

Argumenty účastníků řízení

- 9 Žalobkyně vznáší jediný žalobní důvod, který vychází z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.
- 10 Žalobkyně tvrdí, že odvolací senát se dopustil nesprávného posouzení přihlašované ochranné známky jako celku a jejích jednotlivých složek, ze kterých se ochranná známka skládá.
- 11 Žalobkyně má zaprvé za to, že v běžném obchodním jazyce není označení CELLTECH způsobilé popsat výrobky a služby uvedené v přihlášce. Tento výraz, posuzovaný jako celek, totiž nespočívá v pouhém spojení dvou pojmů, z nichž každý přímo popisuje dotčené výrobky nebo služby. Jednak poslední slabikou slova

„celltech“ není slovo, ale zkratka, a jednak první slabikou tohoto slova není přídavné jméno. Zadruhé dodává, že pojem „celltech“ je více než pouhým souhrnem slovních složek, ze kterých se skládá. Zatřetí žalobkyně během jednání uplatnila s odvoláním na rozsudek Soudního dvora ze dne 16. září 2004, SAT.1 v. OHIM (C-329/02 P, Sb. rozh. s. I-8317, dále jen „rozsudek SAT.1“), že označení CELLTECH bude vnímáno jako samostatné slovo, jednotlivě identifikovatelné, a které posuzované jako celek umožní spotřebiteli identifikovat dotčený podnik a jeho výrobky nebo služby. Dotyčné označení je tudíž dostatečně tvůrčí, aby splnilo požadavek vyžadované minimální rozlišovací způsobilosti.

- 12 Žalobkyně OHIM podpůrně vytýká, že dostatečně nezkoumal výrobky nebo služby, pro které byl zápis požadován. V tomto ohledu uvádí, že výrobky, pro které byl zápis požadován, jsou, pokud jde o třídy 5 a 10, farmaceutickými přípravky. Přitom neexistuje žádný druh farmaceutických přípravků, který je nebo by mohl být označen kýmkoliv, ať se jedná či nejedná o odborníka, jako „farmaceutický přípravek celltech“ nebo ohledně kterého by pojem „celltech“ cokoli udával.
- 13 OHIM připomíná, že aby označení mělo rozlišovací způsobilost, musí zejména sloužit k identifikaci a odlišení prodejce, a ne pouze poskytovat spotřebitelům informace o dotčených výrobcích a službách. Označení, která potenciální kupující pouze informují o předpokládané jakosti výrobků nebo jejich schopnosti splnit určitou funkci, postrádají rozlišovací způsobilost.
- 14 OHIM uplatňuje, že v projednávaném případě tvoří dotčenou veřejnost jednak velmi pozorní odborníci (výrobky a služby obsažené ve třídách 5, 10 a 42) a zároveň spotřebitelé, kteří nejsou odborníky (výrobky třídy 5 s výjimkou sloučenin a látek), kteří jsou běžně informovaní, přiměřeně pozorní a obezřetní a kteří ovládají angličtinu.

- 15 Podle OHIM vyplývá označení CELLTECH z pouhého spojení dvou slov, z nichž každé existuje v anglickém slovníku. Uplatňuje, že slovo „cell“ je v oboru biologie definováno následovně:
- „Nejmenší jednotka organismu, která je schopna fungovat samostatně. Skládá se z jádra, které obsahuje genetický materiál, obklopeného cytoplazmou, v níž se nacházejí mitochondrie, lysozomy, ribozomy a jiné buněčné prvky. Všechny buňky jsou obklopeny buněčnou membránou; rostlinné buňky mají mimoto vnější buněčnou stěnu.“
- 16 Mimoto je slovo „tech“ obvyklou zkratkou [slova] „technical“ (technický) nebo [slova] „technology“ (technologie).
- 17 OHIM usuzuje, že slova „cell“ a „tech“ jsou běžně používána v lékařském a farmaceutickém oboru dotčeném výrobky a službami, jejichž zápis je požadován, a že jejich samostatný význam je v případě, že jsou používána ve vztahu k těmto výrobkům a službám, jednoznačný. Tyto pojmy totiž poskytují informaci, pokud jde o účel a vlastnost dotčených výrobků a služeb, tj. o jejich použití pro buněčnou technologii nebo o skutečnosti, která z ní vyplývá. Dodává, že skutečnost, že každé z těchto slov může mít v jiných kontextech jiný význam, není relevantní.
- 18 OHIM usuzuje, že na složenině dvou slov, která jsou často používána společně pro kvalifikaci výrobků spadajících do tříd 5 a 10 a služeb spadajících do třídy 42, které se týkají lékařského a farmaceutického oboru, není nic neobvyklého. Označení CELLTECH totiž spočívá v obvyklém syntaktickém spojení dvou anglických slov a nevykazuje žádný seznatelný rozdíl vzhledem ke správné lexikální konstrukci, a sice „cell technology“ (buněčná technologie). Mimoto skutečnost, že slova „cell“ a „tech“ se ve slovníku neobjevují jako složené slovo, netvoří důkaz toho, že složenina je tvůrčí, nezvyklá nebo imaginativní.

Závěry Soudu

- 19 Podle čl. 7 odst. 1 nařízení č. 40/94 je nutné na základě tohoto odstavce písm. b) zamítnout zápis ochranných známek, které postrádají rozlišovací způsobilost, a na základě tohoto odstavce písm. c) 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 (rozsudek Soudního dvora ze dne 20. září 2001, *Procter & Gamble v. OHIM*, C-383/99 P, Recueil, s. I-6251, bod 35).
- 20 Z judikatury vyplývá, že základní funkcí ochranné známky je zajistit spotřebiteli nebo konečnému uživateli totožnost původu výrobku nebo služby označených ochrannou známkou, tím že mu umožní bez možnosti záměny odlišit tento výrobek nebo službu od výrobků nebo služeb jiného původu (viz zejména rozsudky Soudního dvora ze dne 23. května 1978, *Hoffmann-La Roche*, 102/77, Recueil, s. 1139, bod 7, a ze dne 18. června 2002, *Philips*, C-299/99, Recueil, s. I-5475, bod 30).
- 21 V tomto ohledu je nutné připomenout, že každý z důvodů pro zamítnutí zápisu vypočtených v čl. 7 odst. 1 nařízení č. 40/94 je na ostatních důvodech nezávislý a vyžaduje samostatný přezkum. Mimoto je třeba tyto důvody pro zamítnutí vykládat ve světle obecného zájmu, který je základem každého z nich. Obecný zájem zohledněný při přezkumu každého z těchto důvodů pro zamítnutí může, ba dokonce musí odrážet různé úvahy v závislosti na dotčeném důvodu pro zamítnutí (rozsudek Soudního dvora ze dne 29. dubna 2004, *Henkel v. OHIM*, C-456/01 P a C-457/01 P, Recueil, s. I-5089, body 45 a 46, a rozsudek SAT.1, bod 25).
- 22 Nicméně oblasti působnosti důvodů uvedených v písmenech b) až d) uvedeného ustanovení se zjevně překrývají [rozsudky Soudního dvora ze dne 12. února 2004, *Campina Melkunie*, C-265/00, Recueil, s. I-1659, bod 18, a *Koninklijke KPN*

Nederland, C-363/99, Recueil, s. I-1619, bod 67; rozsudek Soudu ze dne 8. července 2004, Telepharmacy Solutions v. OHIM – (TELEPHARMACY SOLUTIONS), T-289/02, Sb. rozh. s. I-2851, bod 23].

- 23 Z judikatury Soudního dvora a Soudu zejména vyplývá, že slovní ochranná známka, která popisuje vlastnosti výrobků nebo služeb ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 na základě této skutečnosti nezbytně postrádá rozlišovací způsobilost ve vztahu ke stejným výrobkům nebo službám ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení (výše uvedené rozsudky Campina Melkunie, bod 19; Koninklijke KPN Nederland, bod 86, a TELEPHARMACY SOLUTIONS, bod 24).
- 24 Za účelem prokázání, že ochranná známka, jejímuž zápisu nebrání důvody pro zamítnutí uvedené v čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení, přesto postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení, musí OHIM uvést důvody, pro které považuje takovou ochrannou známku za postrádající rozlišovací způsobilost (rozsudek SAT.1, bod 42).
- 25 Z napadeného rozhodnutí (body 10 až 12) vyplývá, že odvolací senát zamítl odvolání z důvodu, že čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 brání zápisu slovní ochranné známky CELLTECH, jelikož tato ochranná známka může být bezprostředně a jednoznačně vnímána jako výraz označující činnosti, které spadají do oboru buněčné technologie, jakož i přípravky, přístroje a materiály používané v rámci těchto činností nebo z těchto činností vyplývající. Odvolací senát uvedl, že označení CELLTECH, které spočívá ve složenině anglického slova „cell“ a anglické zkratky „tech“, které obě samostatně postrádají rozlišovací způsobilost, nepředstavuje nic jiného než souhrn těchto dvou složek. Podle odvolacího senátu „odpovídá pořadí slov správnému syntaktickému použití dvou slov ‚cell technology‘ (buněčná technologie)“, „což znamená, že pojem pouze přenáší doslovný význam dvou samostatných slov“. Podle odvolacího senátu bude cílová veřejnost chápat slovní označení CELLTECH „spíše jako údaj o druhu výrobků nebo služeb, které označení označuje, než jako ukazatel původu“. Odvolací senát měl tudíž za to, že vztah mezi

výrobky a službami zahrnutými přihláškou a ochrannou známkou nebyl dostatečně nepřímý, aby ochranné známce poskytl minimální stupeň vlastní rozlišovací způsobilosti vyžadované na základě čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

- 26 Odvolací senát tak 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.
- 27 Nejprve je tedy třeba přezkoumat, zda odvolací senát prokázal, že slovní označení, jehož zápis byl požadován, přihlašované výrobky a služby popisovalo. V případě kladné odpovědi musí být napadené rozhodnutí potvrzeno na základě judikatury uvedené v bodě 23 výše, podle níž každé označení popisné povahy nutně postrádá rozlišovací způsobilost. Jestliže dotčené označení naopak výrobky a služby, kterých se přihláška týká, nepopisuje, bylo by v souladu s rozsudkem SAT.1 třeba ověřit, zda odvolací senát uvedl pro závěr, že požadované označení postrádá rozlišovací způsobilost, jiné argumenty.
- 28 Podle judikatury musí být jak rozlišovací způsobilost [rozsudky Soudního dvora ze dne 21. října 2004, OHIM v. Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, Sb. rozh. s. I-10031, bod 43, a rozsudek Soudu ze dne 20. března 2002, DaimlerChrysler v. OHIM (TELE AID), T-355/00, Recueil, s. II-1939, bod 51], tak popisný charakter [rozsudek Soudu ze dne 20. března 2002, DaimlerChrysler v. OHIM (CARCARD), T-356/00, Recueil, s. II-1963, bod 25] určitého označení posouzeny jednak vzhledem k výrobkům nebo službám, pro které je zápis požadován, a jednak vzhledem k jejich vnímání relevantní veřejností.

- 29 V tomto ohledu je namístě nejprve uvést, že výrobky a služby, kterých se přihláška ochranné známky týká, spadají do farmaceutického oboru.
- 30 V důsledku toho odvolací senát, jak správně uvedl OHIM, právem usoudil, že cílovou veřejností je nejen odborná veřejnost tvořená z osob pocházejících z lékařského oboru, ale rovněž průměrný spotřebitel, což žalobkyně nepopírá.
- 31 Mimoto za použití čl. 7 odst. 2 nařízení č. 40/94 je relevantní cílovou veřejností, s ohledem na kterou je třeba absolutní důvod pro zamítnutí posoudit, nejen průměrný anglicky mluvící spotřebitel, jelikož dotčené označení je tvořeno prvky anglického jazyka, ale rovněž všichni odborníci v lékařském oboru, kteří jsou obeznámeni s vědeckými pojmy v oboru jejich činnosti, bez ohledu na jejich mateřský jazyk.
- 32 Ještě je třeba uvést, že slovní 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).
- 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.
- 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 několika oblastí použití, ale nikoliv jejich technickou funkci (výše uvedený rozsudek CARCARD, bod 40).
- 40 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.
- 41 Je tudíž 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 slovní označení postrádá rozlišovací způsobilost.
- 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).

- 44 Odvolací senát přitom neprokázal, že dotčené označení, posuzované jako celek, neumožňuje cílové veřejnosti odlišit výrobky a služby žalobkyně od služeb, které mají jiný obchodní původ.
- 45 S ohledem na výše uvedené je namístě mít za to, že odvolací senát neprokázal, že zápisu přihlašované ochranné známky brání důvody pro zamítnutí uvedené v čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94. Vzhledem k tomu, že odvolací senát nevyložil jiné důvody, na základě kterých usoudil, že tato ochranná známka nicméně postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu totožného ustanovení písm. b), měl odvolací senát neprávem za to, že slovní označení CELLTECH postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.
- 46 Z toho vyplývá, že je namístě žalobě vyhovět.

K nákladům řízení

- 47 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu bude účastníku řízení, který byl ve sporu neúspěšný, uložena náhrada nákladů řízení, pokud účastník, který byl ve sporu úspěšný, náhradu nákladů ve svém návrhu požadoval. Vzhledem k tomu, že žalovaný byl ve sporu neúspěšný, je namístě uložit mu náhradu nákladů řízení v souladu s návrhy žalobkyně.

Z těchto důvodů

SOUK (třetí senát)

rozhodl takto:

- 1) **Rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 19. května 2003 (věc R 659/2002-2) se zrušuje.**

- 2) **Žalovanému se ukládá náhrada nákladů řízení.**

Jaeger

Tiili

Czúcz

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 14. dubna 2005.

Vedoucí soudní kanceláře

Předseda

H. Jung

M. Jaeger