

ROZSUDEK SOUDU (třetího senátu)

19. ledna 2005 *

Ve věci T-387/03,

Proteome Inc., se sídlem v Beverly, Massachusetts (Spojené státy), zastoupená M. Edenboroughem, advokátem, C. Jonesem, A. Brodie a C. Loweth, advokáty,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupenému P. Bullockem a S. Laitinen, jako zmocněnci,

žalovanému,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 25. srpna 2003 (věc R 0707/2002-4), a rozhodnutí průzkumového referenta ze dne 21. června 2002, kterými se zamítá zápis slovní ochranné známky BIOKNOWLEDGE,

* Jednací jazyk: angličtina.

SOUD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (třetí senát),

ve složení J. Azizi, předseda, M. Jaeger a F. Dehousse, soudci,
vedoucí soudní kanceláře: H. Jung,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Soudu dne 25. listopadu 2003,

s přihlédnutím k žalobní odpovědi došlé kanceláři Soudu dne 13. února 2004,

po jednání konaném dne 9. září 2004,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

- 1 Dne 2. března 2000 podala společnost Proteome Inc. (dále jen „žalobkyně“) u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) přihlášku ochranné známky Společenství podle nařízení Rady č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů.

- 2 Ochrannou známkou, o jejíž zápis bylo žádáno, je slovo BIOKNOWLEDGE.
- 3 Výrobky a služby, pro které byl zápis požadován, náležejí do tříd 9, 16 a 42 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a odpovídají následujícímu popisu:
- třída 9: „Databáze, ve formě fyzické nebo elektronické, podávající údaje o organismech a počítačové programy pro vyhledávání, využití, kompilaci, organizaci, správu, analýzu, sdělování nebo zahrnutí údajů do archivů informací v elektronické formě, včetně počítačových databází“;
 - třída 16: „Tiskařské výrobky, včetně příruček a návodů, týkající se archivů informací o organismech“;
 - třída 42: „Počítačové a informační služby, a sice vývoj databází obsahujících údaje o organismech a poskytování přístupu k nim, a související počítačové programy“.
- 4 Dopisem ze dne 6. července 2001 průzkumový referent OHIM sdělil žalobkyni, že má za to, že přihlašovaná ochranná známka nevyhovuje čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 40/94. Průzkumový referent rovněž žalobkyni oznámil, že může ve lhůtě dvou měsíců předložit své vyjádření v tomto ohledu.

- 5 Žalobkyně předložila své vyjádření dne 31. srpna 2001.
- 6 Rozhodnutím ze dne 21. června 2002 průzkumový referent zamítl podle článku 38 nařízení č. 40/94 přihlášku ochranné známky na základě čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 40/94.
- 7 Žalobkyně proto podala u OHIM odvolání podle článku 59 nařízení č. 40/94.
- 8 Rozhodnutím ze dne 25. srpna 2003, doručeným žalobkyni dne 15. září 2003 (dále jen „napadené rozhodnutí“), zamítl čtvrtý odvolací senát OHIM odvolání s odůvodněním, že slovo BIOKNOWLEDGE popisuje dotčené výrobky a služby a postrádá rozlišovací způsobilost.

Návrhy účastníků řízení

- 9 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

— vyhověl žalobě;

— zrušil rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu;

- zrušil rozhodnutí průzkumového referenta ze dne 21. června 2002;

- vrátil OHIM zpět přihlášku ochranné známky Společenství, aby mohl přistoupit k jejímu zveřejnění;

- uložil OHIM náhradu nákladů vzniklých žalobkyni v průběhu řízení o této žalobě, řízení o odvolání u odvolacího senátu, jakož i řízení před průzkumovým referentem.

10 OHIM navrhuje, aby Soud:

- zamítl žalobu;

- uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

- 11 Úvodem je namístě v projednávaném případě shledat, že žalobkyně se svými návrhy ve skutečnosti domáhá toho, aby Soud zrušil napadené rozhodnutí a vyvodil z toho všechny právní důsledky. Je třeba uvést, že OHIM ostatně během jednání uvedl, že se vzdává zpochybnění přípustnosti návrhu, kterým se žalobkyně domáhá zrušení rozhodnutí průzkumového referenta.

- 12 Žalobkyně se ve věci samé dovolává tří skutečností, které mohou být spojeny do dvou žalobních důvodů. První žalobní důvod se vztahuje k porušení čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94. Druhý žalobní důvod se vztahuje k porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

K prvnímu žalobnímu důvodu, který vychází z porušení čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94

- 13 První žalobní důvod, kterého se dovolává žalobkyně, má dvě části. V části první má žalobkyně za to, že ochranná známka BIOKNOWLEDGE je natolik nejasná a neurčitá, že nemůže mít popisnou povahu vzhledem k dotčeným výrobkům a službám. V části druhé se žalobkyně domnívá, že odvolací senát nesprávně využil k posouzení popisné povahy ochranné známky své znalosti dotčených výrobků a služeb.

K nejasné a neurčité povaze slova BIOKNOWLEDGE

— Argumenty účastníků řízení

- 14 Žalobkyně má za to, že odvolací senát se dopustil pochybení podobného tomu, které uvádí rozsudek Soudu týkající se slova EASYBANK [rozsudek Soudu ze dne 5. dubna 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft v. OHIM (EASYBANK), T-87/00, Recueil, s. II-1259, body 26 až 33]. Podobně tomu, jak bylo rozhodnuto v tomto rozsudku, je slovo BIOKNOWLEDGE natolik nejasné a neurčité, že tento pojem nemůže mít popisnou povahu ve vztahu k dotčeným výrobkům a službám.

- 15 Navíc byl pojem „Bioknowledge“ vynalezen v nedávné době a nemá jasný význam, obecně vymezený a uznávaný. Žalobkyně z toho vyvozuje, že uvedené slovo nepopisuje dotyčné výrobky a služby.
- 16 Žalobkyně dodává, že slovo „knowledge“ nemůže v žádném případě tvořit popisnou složku nebo část slova BIOKNOWLEDGE. Slovo „knowledge“ totiž v angličtině znamená vědomost nebo obeznámenost, nabytou zkušeností, ale též všechny informace určité osoby nebo teoretické nebo praktické porozumění určitému tématu, jazyku atd. Tyto různé významy ukazují, podle žalobkyně, že slovo „knowledge“ se liší od slova „informace“ a tím spíše od nosiče, na kterém je tato informace uložena nebo od prostředků, kterými je sdělována uživateli.
- 17 OHIM, opíraje se o rozsudek vydaný Soudem dne 27. února 2002, Eurocool Logistik v. OHIM (EUROCOOL) (T-34/00, Recueil, s. II-683, bod 38), má za to, že posouzení popisné povahy ochranné známky může být provedeno pouze ve vztahu zaprvé k dotyčným výrobkům a službám a zadruhé k tomu, jak ji vnímá relevantní veřejnost.
- 18 V projednávaném případě, s ohledem na výrobky a služby, pro které bylo o zápis žádáno, OHIM tvrdí, že relevantní veřejnost zahrnuje odborníky v oboru lékařském a farmaceutickém, nebo v oblasti jiných věd o životě a oboru pečovatelsství v celé Evropské unii.
- 19 Podle OHIM, pokud se tato veřejnost setká se slovem BIOKNOWLEDGE, použitým ve vztahu k dotčeným výrobkům a službám, dojde k závěru, že jsou určeny k poskytnutí biologických informací nebo se k nim prostě vztahují.

- 20 Navíc pojem „knowledge“ označuje rovněž specifickou informaci o nějakém tématu. Jelikož jsou výrobky a služby žalobkyně zdrojem biologické informace nebo tento zdroj poskytují, existuje jasný a přímý vztah mezi přihlašovanou ochrannou známkou a dotyčnými výrobky a službami.
- 21 OHIM v tomto ohledu poukazuje na strukturu dotčeného slovního označení, které je složeno z předpony „bio“, často používané při tvorbě složených slov v oboru vědy a technologie, a běžného anglického pojmu „knowledge“. OHIM dodává, že tato struktura nemůže být dotyčnými spotřebiteli vnímána jako neobvyklá, neboť je v souladu s anglickými pravidly pro tvoření slov.
- 22 Co se týče argumentu žalobkyně, který vychází ze skutečnosti, že pojem „Bioknowledge“ byl vynalezen v nedávné době, OHIM uvádí, že z judikatury vyplývá, že skutečnost, že se pojem nevyskytuje ve slovníku, není rozhodná, neboť důležité je, jak je tento pojem vnímán cílovou veřejností.

– Závěry Soudu

- 23 Z čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 vyplývá, že označení a údaje, které mohou v obchodě sloužit k označení vlastností výrobku nebo služby, pro které byl zápis požadován, jsou pokládány ze své povahy samé za nezpůsobilé plnit základní úlohu ochranné známky, aniž je tím dotčena možnost nabytí rozlišovací způsobilosti užíváním, jak je stanoveno v čl. 7 odst. 3 téhož nařízení. Zákazem zápisu takových označení a údajů jako ochranných známek čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 sleduje obecný zájem, který vyžaduje, aby označení nebo údaje, které popisují vlastnosti výrobků nebo služeb, pro které je zápis požadován, mohly být volně všemi užívány. Toto ustanovení brání tedy tomu, aby taková označení nebo údaje byly

vyhrazeny jedinému podniku z důvodu jejich zápisu jako ochranné známky (Rozsudek Soudního dvora ze dne 23. října 2003, OHIM v. Wrigley, C-191/01 P, Recueil, s. I-12447, body 30 a 31).

- 24 Z tohoto pohledu jsou označení a údaje, uvedené v čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 pouze takové, které mohou, při běžném užívání z hlediska spotřebitele sloužit k označení výrobku nebo služby, pro které je zápis požadován, buď přímo nebo zmínkou o jedné z jejich podstatných vlastností (rozsudek Soudního dvora ze dne 20. září 2001, Procter & Gamble v. OHIM, C-383/99 P, Recueil, s. I-6251, bod 39). Z toho vyplývá, že popisná povaha označení může být posouzena pouze jednak ve vztahu k dotýcným výrobkům a službám a jednak ve vztahu k tomu, jak ji chápe relevantní veřejnost [rozsudek Soudu ze dne 3. prosince 2003, Audi v. OHIM (TDI), T-16/02, Recueil, s. II-5167, bod 27].
- 25 Úvodem je třeba uvést, že žalobkyně si nesprávně vykládá rozsudek EASYBANK, uvedený výše v bodě 14, když má za to, že v projednávaném případě, podobně jako bylo rozhodnuto v uvedeném rozsudku, je „ochranná známka“ BIOKNOWLEDGE „natolik nejasná a neurčitá“, že není tomuto pojmu možno přiznat popisnou povahu ve vztahu k dotýcným výrobkům a službám.
- 26 Soud však ve svém rozsudku EASYBANK, uvedeném výše v bodě 14, užil výrazů „nejasná“ a „neurčitá“ pouze k upřesnění vztahu, který existuje mezi významem dotýcného slova a dotčenými službami. Soud v této souvislosti uvedl, že „vztah existující mezi jednak významem slova EASYBANK, a jednak službami, které mohou být zajišťovány bankou on-line, se jeví natolik nejasný a neurčitý, že není možno přiznat tomuto pojmu popisnou povahu ve vztahu k uvedeným službám“ (bod 31 rozsudku). Soud v tomto rozsudku tedy neurčil, že dotčená ochranná známka je „příliš nejasná a neurčitá“, jak tvrdí žalobkyně.

- 27 Dále, první část prvního žalobního důvodu se zakládá především na skutečnosti, že odvolací senát nesprávně shledal, že přihlašovaná ochranná známka popisuje dotyčné výrobky a služby. Rozbor skutečnosti vytýkané žalobkyní je tedy třeba provést v tomto ohledu.
- 28 V projednávaném případě je nepochybné, jak uvedl odvolací senát v bodě 11 napadeného rozhodnutí, že dotyčné výrobky a služby jsou určeny odborné veřejnosti v oboru lékařství, farmacie nebo v oblasti jiných věd o životě, jakož i v oboru pečovatelských.
- 29 Pokud jde o slovo BIOKNOWLEDGE, je tvořeno předponou „bio“ a slovem „knowledge“.
- 30 Předpona „bio“ pochází z řeckého bios, což znamená „život“, jak správně uvedl odvolací senát v bodě 9 napadeného rozhodnutí. Tato složka je součástí mnoha slov, která mají vztah k „životu“. V kontextu relevantní veřejnosti v projednávaném případě je složka „bio“ součástí slov, která mají vztah k živým organismům (například „biologie“).
- 31 Pokud jde o slovo „knowledge“, jedna z jeho definic odpovídá, jak správně uvedl OHIM, specifické informaci o určitém tématu. Žalobkyně nezpochybnila tuto definici jako takovou, ale pouze závěr, který z ní OHIM vyvodil.
- 32 Vzhledem k vymezení relevantní veřejnosti v projednávaném případě tedy spojení pojmů „bio“ a „knowledge“ za účelem vytvoření slova BIOKNOWLEDGE umožňuje vyvodit závěr, že toto slovo má alespoň jeden možný význam, a sice jednu nebo více specifických informací o živých organismech, tedy informací, které jsou jim vlastní. Zde je třeba připomenout, že zápis slovního označení musí být podle čl. 7 odst. 1

písm. c) nařízení č. 40/94 zamítnut, pokud alespoň v jednom ze svých možných významů označuje vlastnosti dotyčných výrobků nebo služeb (rozsudek OHIM v. Wrigley, uvedený výše v bodě 23, bod 32).

- 33 Soud mimoto již upřesnil, co se týče pojmu zahrnujícího složku „bio“, že „akronym BioID, složený ze zkratek, které jsou součástí slovní zásoby referenčního jazyka [a sice angličtiny], nevykazuje rozdíl ve vztahu k lexikálním pravidlům tohoto jazyka, a nemá tedy neobvyklou strukturu“ [rozsudek Soudu ze dne 5. prosince 2002, BioID v. OHIM (BioID), T-91/01, Recueil, s. II-5159, bod 28]. V projednávaném případě tedy skutečnost, že je výraz BIOKNOWLEDGE pouze jednoslovný, nemění dojem, který může vyvolávat u relevantní veřejnosti. V tomto ohledu je třeba poznamenat, že angličtinu často užívají kromě anglicky mluvící relevantní veřejnosti také vědecké kruhy.
- 34 Co se týče popisů tříd výrobků a služeb, kterých se zápis týká, všechny odkazují na „organismy“, tedy na jednu z částí dotčeného slova („bio“). Mimoto výrobky a služby dotčené přihláškou k zápisu zahrnují buď prostředky, kterými jsou uchovávány informace, nebo výrobky nebo služby umožňující přístup k těmto informacím. Z toho vyplývá, že dotčené výrobky a služby obsahují informace o organismech nebo umožňují přístup k nim.
- 35 Jelikož je relevantní veřejnost složena z odborníků v oblasti věd o životě a oboru pečovatelských, je třeba shledat, že vztah existující mezi jednak možným významem slova BIOKNOWLEDGE, uvedeným v bodě 32 výše, a dotyčnými výrobky a službami není příliš nejasný nebo neurčitý. Z pohledu relevantní veřejnosti naopak existuje dostatečně přímý a určitý vztah mezi významem tohoto slova a vlastnostmi dotyčných výrobků a služeb.

- 36 Mimoto, jelikož slovo „knowledge“, podle definice uvedené v bodě 32 výše, nemůže být jasně odlišeno od slova „informace“, nemůže být tím spíše, jak tvrdí žalobkyně, odlišeno od nosiče, na kterém jsou uloženy informace.
- 37 Konečně, slovo BIOKNOWLEDGE, tak jak bylo předloženo k zápisu, nezahrnuje jiné složky nebo údaje, které by umožnily vyvrátit tento závěr. Stejně tak tomu je, co se týče podání nebo uspořádání pojmů, ze kterých se skládá toto slovo.
- 38 Argument žalobkyně, že slovo BIOKNOWLEDGE je pojem vynalezený v nedávné době, a nemá tedy jasný, obecně vymezený a uznávaný význam, musí být v tomto ohledu odmítnut.
- 39 Co se totiž týče rozlišovací způsobilosti určitého slova, skutečnost, že jsou dva pojmy spojeny, bez jakékoliv grafické nebo významové změny, nepředstavuje žádnou dodatečnou vlastnost, která by poskytla označení jako celku způsobilost odlišovat služby žalobkyně od služeb jiných podniků. Okolnost, že slovo jako takové není uvedeno ve slovnících – ať je psáno jako jedno slovo či odděleně – nemění nijak toto zjištění [rozsudky Soudu ze dne 12. ledna 2000, DKV v. OHIM (COMPANYLINE), T-19/99, Recueil, s. II-1, bod 26, a ze dne 26. října 2000, Harbinger v. OHIM (TRUSTEDLINK), T-345/99, Recueil, s. II-3525, bod 37].
- 40 Mimoto, jak bylo již uvedeno (bod 33 výše), Soud upřesnil, co se týče akronymu BioID, že tento více složkami tvořený pojem nevykazuje rozdíl vůči lexikálním pravidlům angličtiny, a nemá tedy neobvyklou strukturu.

- 41 V projednávaném případě, jak správně uvedl OHIM, nemůže být struktura slova BIOKNOWLEDGE vnímána dotyčnými spotřebiteli jako neobvyklá, neboť je v souladu s anglickými pravidly pro tvoření slov. To platí tím spíše, že relevantní veřejnost se skládá z odborníků zvyklých používat oba pojmy, ze kterých se skládá slovo BIOKNOWLEDGE. Tak, i když toto slovo bylo vynalezeno v nedávné době, jak tvrdí žalobkyně, jeho možný význam pro relevantní veřejnost je dostatečně jasný a umožňuje označit podstatné vlastnosti dotyčných výrobků a služeb.
- 42 S ohledem k výše uvedenému je namístě shledat, že slovo BIOKNOWLEDGE popisuje výrobky a služby, pro které byl zápis požadován. Odvolací senát se tedy nedopustil nesprávného právního posouzení, když měl za to, že toto slovo může z pohledu relevantní veřejnosti sloužit k popisu podstatných vlastností výrobků a služeb, kterých se týká přihláška ochranné známky, ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94.
- 43 První část prvního žalobního důvodu je tedy třeba zamítnout jako neopodstatněnou.

K nesprávnému užití znalosti výrobků a služeb odvolacím senátem

— Argumenty účastníků řízení

- 44 Žalobkyně uvádí, že odvolací senát využil svou znalost navrhovaných výrobků a služeb k posouzení, zda se na slovo BIOKNOWLEDGE vztahuje čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94.

- 45 Takové posouzení *post facto* je podle žalobkyně nepřijatelné, protože tato znalost doplňuje informaci obsaženou ve slovním označení. Bez této znalosti by přitom odvolací senát nemohl dojít k závěru, že slovo obsahuje popisná označení nebo údaje.
- 46 Žalobkyně dodává, že kdyby kritérium použité odvolacím senátem bylo správné, označení BIOKNOWLEDGE by každopádně neposkytlo jasnou a nedvojznačnou informaci o podstatných vlastnostech nabízených výrobků a služeb (na rozdíl od toho, co bylo uvedeno v bodě 13 napadeného rozhodnutí).
- 47 OHIM odpovídá, že žalobkyně zapomíná na základní zásadu, že posouzení popisné povahy označení může být provedeno pouze vzhledem k dotyčným výrobkům a službám. Z toho vyplývá, že odvolací senát, aniž by zneužil skutečnosti, že zná popis výrobků a služeb, aby z toho vyvodil zkrácený závěr, použil přiměřené kritérium, když posoudil popisnou povahu slova v kontextu dotyčných výrobků a služeb.

— Závěry Soudu

- 48 Jak bylo již připomenuto, co se týče použití čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, posouzení popisné povahy označení může být provedeno pouze vzhledem k dotyčným výrobkům a službám a jednak vzhledem k tomu, jak označení chápe relevantní veřejnost (rozsudek TDI, uvedený výše v bodě 24, bod 27).

- 49 Na rozdíl od toho, co tvrdí žalobkyně, vzal odvolací senát v projednávaném případě správně v úvahu dotyčné výrobky a služby při posouzení, zda má být zápis slova BIOKNOWLEDGE zamítnut na základě čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94.
- 50 Pokud jde o argument žalobkyně, že označení BIOKNOWLEDGE neposkytuje jasnou a nedvojznačnou informaci o podstatných vlastnostech nabízených výrobků a služeb, odůvodnění první části prvního žalobního důvodu umožňuje dojít k závěru, že naopak z pohledu relevantní veřejnosti existuje dostatečně přímý a konkrétní vztah mezi významem slova BIOKNOWLEDGE a vlastnostmi dotyčných výrobků a služeb. Argument, kterého se v tomto ohledu dovolává žalobkyně, musí tedy i zde být zamítnut.
- 51 Z těchto důvodů musí být druhá část prvního žalobního důvodu zamítnuta jako neopodstatněná, a v důsledku toho musí být první žalobní důvod zamítnut v plném rozsahu.

Ke druhému žalobnímu důvodu, který vychází z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

- 52 Vzhledem k tomu, že první žalobní důvod byl zamítnut, a jelikož k tomu, aby dotčené označení nemohlo být zapsáno jako ochranná známka Společenství, postačuje uplatnění pouze jednoho z absolutních důvodů pro zamítnutí uvedených v čl. 7 odst. 1 nařízení č. 40/94 (rozsudek Soudního dvora ze dne 19. září 2002, DKV v. OHIM, C-104/00 P, Recueil, s. I-7561, bod 29), není namístě provést přezkum druhého žalobního důvodu, kterého se dovolává žalobkyně a který vychází z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.
- 53 S ohledem k výše uvedenému musí být žaloba zamítnuta.

K nákladům řízení

- 54 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu Soudu 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 žalobkyně byla ve sporu neúspěšná, je namístě uložit jí náhradu nákladů řízení v souladu s návrhy OHIM.

Z těchto důvodů

Soud (třetí senát)

rozhodl takto:

- 1) **Žaloba se zamítá.**

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

Azizi

Jaeger

Dehousse

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 19. ledna 2005.

Vedoucí soudní kanceláře

Předseda

H. Jung

J. Azizi