

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (trzecia izba)
z dnia 19 stycznia 2005 r. *

W sprawie T-387/03

Proteome Inc., z siedzibą w Beverly, Massachusetts (Stany Zjednoczone),
reprezentowana przez M. Edenborough, barrister, C. Jonesa, A. Brodie oraz
C. Loweth, solicitors,

strona skarżąca,

przeciwko

**Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM)**, reprezentowanemu przez P. Bullocka oraz S. Laitinen,
działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia
25 sierpnia 2003 r. (sprawa R 0707/2002-4) oraz na decyzję eksperta z dnia
21 czerwca 2002 r. w przedmiocie odmowy rejestracji słownego znaku towarowego
BIOKNOWLEDGE,

* Język postępowania: angielski.

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (trzecia izba),

w składzie: J. Azizi, prezes, M. Jaeger i F. Dehousse, sędziowie,
sekretarz: H. Jung,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 25 listopada 2003 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 13 lutego 2004 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 9 września 2004 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

- ¹ W dniu 2 marca 2000 r., na podstawie rozporządzenia Rady nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1), z późn. zm., spółka Proteome Inc. (zwana dalej „skarżącą”) dokonała w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego.

- 2 Znakem towarowym, o którego rejestrację wniesiono, jest wyraz „BIOKNOWLEDGE”.

- 3 Towary i usługi, dla których wniesiono o rejestrację, zaliczane są do klas 9, 16 i 42 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego, i zgodne są, odpowiednio, z poniższym opisem:
 - klasa 9: „bazy danych, w formie fizycznej i elektronicznej, dostarczające informacji na temat organizmów oraz oprogramowanie komputerowe służące do poszukiwania, odzyskiwania, kompilowania, organizowania danych w ramach repozytoriów informacji w formie elektronicznej, do zarządzania tymi danymi oraz do analizy, komunikowania lub integracji tych danych, w tym komputerowe bazy danych”,

 - klasa 16: „materiały drukowane, w tym przewodniki i podręczniki dotyczące repozytoriów informacji o organizmach”,

 - klasa 42: „usługi komputerowe i informatyczne, a mianowicie tworzenie baz danych zawierających informacje o organizmach lub zapewnianie dostępu do nich oraz związane z tym oprogramowanie komputerowe”.

- 4 Pismem z dnia 6 lipca 2001 r. ekspert OHIM powiadomił skarżącą, że jego zdaniem znak towarowy, o którego rejestrację wniesiono, nie odpowiadał wymogom określonym w art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 40/94. Ekspert poinformował również skarżącą o przysługującym jej prawie przedstawienia uwag w terminie dwóch miesięcy.

- 5 Skarżąca przedstawiła swoje uwagi w dniu 31 sierpnia 2001 r.
-
- 6 Decyzją z dnia 21 czerwca 2002 r. ekspert oddalił zgłoszenie znaku towarowego na mocy art. 38 rozporządzenia nr 40/94, podając za podstawę art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 40/94.
- 7 W związku z powyższym skarżąca wniosła do OHIM odwołanie na podstawie art. 59 rozporządzenia nr 40/94.
- 8 Decyzją z dnia 25 sierpnia 2003 r., doręczoną skarżącej w dniu 15 września 2003 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”), Czwarta Izba Odwoławcza OHIM nie uwzględniła odwołania na tej podstawie, że wyraz BIOKNOWLEDGE ma charakter opisowy wobec towarów i usług, do których się odnosi, i nie posiada charakteru odróżniającego.

Żądania stron

- 9 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— uwzględnienie skargi,

— stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoławczej,

- stwierdzenie nieważności decyzji eksperta z dnia 21 czerwca 2002 r.,

- przekazanie zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego do OHIM celem jego opublikowania,

- obciążenie OHIM kosztami poniesionymi przez skarżącą w związku z wniesieniem niniejszej skargi, jak również kosztami postępowania przed Izbą Odwoławczą, a także kosztami związanymi z postępowaniem przed ekspertem.

10 OHIM wnosi do Sądu o:

- oddalenie skargi,

- obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

11 Na wstępie należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie żądania skarżącej zmierzają do stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji oraz do pozbawienia jej przez Sąd wszelkich skutków prawnych. Trzeba przy tej okazji wskazać na fakt, że podczas rozprawy OHIM oświadczył, iż nie będzie kwestionował dopuszczalności skargi wniesionej przez skarżącą w części dotyczącej uchylecia decyzji eksperta.

- 12 Co do istoty sprawy skarżąca wskazuje trzy uchybienia, które można ująć w dwa zarzuty. Pierwszy zarzut dotyczy naruszenia art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94. Drugi zarzut dotyczy naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, opartego na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94

- 13 Pierwszy zarzut, na który powołuje się skarżąca, składa się z dwóch części. W pierwszej z nich skarżąca stwierdza, że znak towarowy BIOKNOWLEDGE jest zbyt niejasny i niedookreślony, by móc przypisać temu wyrazowi charakter opisowy w odniesieniu do rozpatrywanych towarów i usług. W drugiej części skarżąca twierdzi, że w celu dokonania oceny charakteru opisowego znaku towarowego Izba Odwoławcza niesłusznie skorzystała z posiadanej wiedzy na temat omawianych towarów i usług.

W przedmiocie niejasności i niedookreśloności wyrazu „BIOKNOWLEDGE”

— Argumenty stron

- 14 Skarżąca twierdzi, że Izba Odwoławcza popełniła błąd analogiczny do tego, o którym mowa w wyroku Sądu dotyczącym wyrazu „EASYBANK” (wyrok Sądu z dnia 5 kwietnia 2001 r. w sprawie T-87/00 Bank für Arbeit und Wirtschaft przeciwko OHIM (EASYBANK), Rec. str. II-1259, pkt 26–33). Podobnie jak w treści wymienionego wyżej wyroku, również w niniejszej sprawie wyraz „BIOKNOWLEDGE” jest zbyt niejasny i niedookreślony, aby przypisać temu określeniu charakter opisowy w odniesieniu do rozpatrywanych towarów i usług.

- 15 Ponadto zdaniem skarżącej wyraz „BIOKNOWLEDGE” wymyślony został niedawno i nie jest mu przypisane żadne wyraźne znaczenie, które byłoby zdefiniowane i powszechnie przyjęte. Skarżąca wyciąga z tego wniosek, że wymieniony wyżej wyraz nie ma charakteru opisowego w odniesieniu do rozpatrywanych towarów i usług.
- 16 Skarżąca dodaje, że w każdym razie słowo „knowledge” nie może stanowić opisowego elementu, czy opisowej części składowej wyrazu „BIOKNOWLEDGE”. Słowo „knowledge” oznacza bowiem w języku angielskim wiedzę lub znajomość nabyte na skutek doświadczenia, a także zasób informacji posiadanych przez daną osobę lub też teoretyczne lub praktyczne zrozumienie danego przedmiotu, języka itp. Różne znaczenia przypisywane słowu „knowledge” są zdaniem skarżącej dowodem na to, że słowo różni się od słowa „informacja” i a fortiori od nośnika danych, na którym informacja ta jest zapisana, lub środka, za pomocą którego jest ona podawana do wiadomości użytkownika.
- 17 OHIM, opierając się na treści rozstrzygnięcia zawartego w wyroku Sądu z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-34/00 Eurocool Logistik przeciwko OHIM (EUROCOOL), Rec. str. II-683, pkt 38, twierdzi, że nie można dokonać oceny tego, czy dany znak towarowy posiada charakter opisowy, inaczej niż, po pierwsze, odnosząc się do towarów lub usług, dla których jest przeznaczony, i po drugie, biorąc pod uwagę sposób jego postrzegania przez właściwy krąg odbiorców.
- 18 Zdaniem OHIM, biorąc pod uwagę rodzaj towarów i usług, dla których występuje się o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego, należy stwierdzić, że właściwy krąg odbiorców składa się ze specjalistów z dziedziny medycyny, farmacji lub innych nauk o żywych organizmach i z sektora opieki zdrowotnej w całej Unii Europejskiej.
- 19 Zdaniem OHIM, gdyby odbiorców z tego kręgu skonfrontować z wyrazem „BIOKNOWLEDGE” użytym w odniesieniu do rozpatrywanych towarów i usług, doszliby oni do wniosku, że te towary i usługi służą dostarczaniu informacji lub że po prostu są one związane z informacjami.

- 20 Co więcej, wyraz „knowledge” oznacza specyficzną informację na konkretny temat. W zakresie w jakim towary i usługi pochodzące od skarżącej stanowią źródła informacji z dziedziny biologii bądź służą do dostarczania takich źródeł informacji, istnieje wyraźny i bezpośredni związek pomiędzy zgłaszanym znakiem towarowym a towarami i usługami, dla których znak jest przeznaczony.
- 21 OHIM zwraca uwagę na strukturę rozważanego oznaczenia słownego, składającego się z przedrostka „bio”, często używanego przy tworzeniu złożonych słów z dziedziny nauk przyrodniczych i techniki, oraz będącego w powszechnym użyciu wyrazu „knowledge”. OHIM dodaje, że struktura ta nie może być postrzegana przez zainteresowanych konsumentów jako nietypowa ze względu na to, że jest ona zgodna z zasadami słowotwórstwa obowiązującymi w języku angielskim.
- 22 Co do argumentu skarżącej, zgodnie z którym wyraz „BIOKNOWLEDGE” został wymyślony niedawno, OHIM wskazuje na istniejące orzecznictwo, z którego wynika, iż niewystępowanie danego wyrazu w słowniku nie jest najważniejszym kryterium. Tym, co faktycznie ma znaczenie, jest sposób postrzegania tego wyrazu przez docelowy krąg odbiorców.

— Ocena Sądu

- 23 Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 oznaczenia lub wskazówki mogące służyć w obrocie do oznaczania właściwości towaru lub usługi, dla których zgłasza się wspólnotowy znak towarowy, niezdolne są z samej swej natury do spełniania funkcji znaku towarowego polegającej na wskazywaniu pochodzenia, z zastrzeżeniem możliwości uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania, przewidzianej w treści art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia. Zabraniając rejestracji jako znaku towarowego tego typu oznaczeń lub wskazówek, art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 pozostaje w zgodzie z leżącym w interesie ogółu celem, jakim jest zapewnienie, by oznaczenia i wskazówki, które opisują właściwości produktów lub usług, dla których zgłasza się wspólnotowy znak towarowy, mogły być swobodnie używane przez wszystkich. Przepis ten ma za zadanie nie dopuścić do sytuacji, w której doszłoby do zastrzeżenia takich oznaczeń lub wskazówek dla

jednego przedsiębiorstwa z racji ich zarejestrowania jako znaków towarowych (wyrok Trybunału z dnia 23 października 2003 r. w sprawie C-191/01 P OHIM przeciwko Wrigley, Rec. str. I-12447, pkt 30 i 31).

- 24 Oznaczenia i wskazówki, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, są tymi, które w normalnym — z punktu widzenia konsumenta — użyciu mogą służyć czy to bezpośrednio, czy to poprzez wymienienie jednej z jego istotnych właściwości, do oznaczania takiego rodzaju towarów lub usług jak te, dla których zgłasza się wspólnotowy znak towarowy (wyrok Trybunału z dnia 20 września 2001 r. w sprawie C-383/99 P Procter & Gamble przeciwko OHIM, Rec. str. I-6251, pkt 39). A zatem nie można dokonać oceny istnienia charakteru opisowego danego oznaczenia bez odwoływania się z jednej strony do towarów i usług, dla których jest ono przeznaczone, z drugiej zaś do postrzegania go przez właściwy krąg odbiorców [wyrok Sądu z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie T-16/02 Audi przeciwko OHIM (TDI), Rec. str. II-5167, pkt 27].
- 25 Po pierwsze, należy stwierdzić, że skarżąca nieprawidłowo interpretuje treść orzeczenia w sprawie EASYBANK, wskazanego w pkt 14 powyżej, przyjmując, że w niniejszej sprawie, podobnie jak w przywołanym wyżej wyroku, należy przyjąć, że „znak towarowy” „BIOKNOWLEDGE” jest „zbyt niejasny i niedookreślony”, aby móc przyznać temu wyrazowi charakter opisowy w odniesieniu do danych towarów i usług.
- 26 We wskazanym w pkt 14 powyżej wyroku w sprawie EASYBANK Sąd użył określeń „niejasny” i „niedookreślony” jedynie celem określenia związku pomiędzy znaczeniem danego słowa a usługami, do których się odnosi. W wyroku tym Sąd stwierdził, że „związek istniejący pomiędzy znaczeniem słowa EASYBANK a usługami świadczonymi przez banki internetowe wydaje się zbyt niejasny i niedookreślony, by móc przyznać temu słowu charakter opisowy w odniesieniu do wymienionych wyżej usług” (pkt 31 wyroku). A zatem wbrew temu, co twierdzi skarżąca, w cytowanym wyroku Sąd nie zakwalifikował znaku towarowego będącego przedmiotem postępowania jako „zbyt niejasnego i niedookreślonego”.

- 27 Pierwsza część pierwszego zarzutu zasadniczo opiera się na stwierdzeniu, że Izba Odwoławcza niesłusznie uznała, iż zgłoszony znak towarowy ma charakter opisowy, w szczególności wobec rozpatrywanych towarów i usług. Należy zatem dokonać analizy powyższego zarzutu.
-
- 28 Jak wskazała Izba Odwoławcza w pkt 11 zaskarżonej decyzji, nie ulega wątpliwości, że rozpatrywane w niniejszej sprawie towary i usługi przeznaczone są dla wyspecjalizowanego kręgu odbiorców z sektorów medycznego i farmaceutycznego lub sektorów związanych z innymi naukami biologicznymi, jak również związanych z opieką zdrowotną.
- 29 Jeśli chodzi o wyraz „BIOKNOWLEDGE”, składa się on z przedrostka „bio” oraz słowa „knowledge”.
- 30 Jak słusznie zauważyła Izba Odwoławcza w pkt 9 zaskarżonej decyzji, przedrostek „bio” pochodzi od greckiego słowa „bios”, które oznacza „życie”. Element ten stanowi część wielu słów mających związek z „życiem”. Jeśli wziąć pod uwagę krąg odbiorców właściwy w niniejszej sprawie, element „bio” wchodzi w skład słów mających związek z żywymi organizmami (na przykład słowa „biologia”).
- 31 Jeśli chodzi o słowo „knowledge”, jedna z jego definicji, jak słusznie zauważył OHIM, odpowiada specyficznej informacji na dany temat. Skarżąca nie zakwestionowała powyższej definicji jako takiej, lecz jedynie wnioski, do jakich doszedł OHIM na jej podstawie.
- 32 W związku z tym, co powiedziano wyżej, i z uwagi na definicję kręgu odbiorców właściwego w niniejszej sprawie, umieszczenie obok siebie słów „bio” i „knowledge” w celu utworzenia wyrazu „BIOKNOWLEDGE” wiedzie do wniosku, że przynajmniej jednym z możliwych znaczeń tego wyrazu jest jedna lub więcej specyficznych informacji na temat żywych organizmów, a zatem informacji im

właściwych. Należy w tym miejscu przypomnieć, że z uwagi na to, iż w niniejszej sprawie chodzi o oznaczenie słowne, na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 rejestracji należy odmówić, jeśli przynajmniej w jednym z jego możliwych znaczeń opisuje ono właściwość danych towarów lub usług (ww. w pkt 23 powyżej wyrok w sprawie OHIM przeciwko Wrigley, pkt 32).

- 33 Sąd już wcześniej stwierdził w odniesieniu do wyrazów zawierających element „bio”, że „skrótowiec »BioID«, składający się ze skrótów należących do słownictwa miarodajnego języka (tj. języka angielskiego), nie stanowi odstępstwa od reguł słowotwórstwa tego języka i nie jest wobec tego nietypowy dla jego struktury” [wyrok Sądu z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie T-91/01 BioID przeciwko OHIM (BioID), Rec. str. II-5159, pkt 28]. Okoliczność, że w niniejszej sprawie wyraz „BIOKNOWLEDGE” stanowi jedno słowo, nie zmienia ewentualnego sposobu jego postrzegania przez właściwy krąg odbiorców. Należy w tym miejscu zauważyć, że środowiska naukowe nienależące do anglojęzycznego kręgu odbiorców również często posługują się językiem angielskim.
- 34 Jeśli chodzi o opisy klas towarów i usług, dla których zgłasza się wspólnotowy znak towarowy, to wszystkie one odnoszą się do „organizmów”, tj. do jednego ze składników wyrazu będącego przedmiotem niniejszego postępowania („bio”). Poza tym towary i usługi, dla których zgłasza się wspólnotowy znak towarowy, obejmują z jednej strony nośniki informacji, z drugiej zaś towary lub usługi pozwalające na dostęp do tych informacji. Wynika stąd, że rozpatrywane w niniejszej sprawie towary i usługi umożliwiają dostęp do informacji na temat organizmów bądź też takie informacje zawierają.
- 35 Należy stwierdzić, że z uwagi na fakt, iż właściwy krąg odbiorców składa się ze specjalistów z zakresu nauk biologicznych oraz z sektora opieki zdrowotnej, związek pomiędzy możliwym znaczeniem wyrazu „BIOKNOWLEDGE”, o którym mowa w pkt 32 powyżej, a rozpatrywanymi towarami i usługami nie jest ani zbyt niejasny, ani niedookreślony. Przeciwnie, z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców istnieje wystarczająco bezpośredni i konkretny związek pomiędzy znaczeniem tego wyrazu a właściwościami towarów i usług, do których się odnosi.

- 36 Poza tym jeśli mając na uwadze definicję słowa „knowledge” zawartą w pkt 32 powyżej nie da się uczynić wyraźnego rozróżnienia pomiędzy tym słowem a słowem „informacja”, tym bardziej nie można, wbrew temu, co twierdzi skarżąca, dokonać rozróżnienia pomiędzy tym słowem a nośnikami danych, na których informacja ta jest zapisana.
- 37 Wreszcie należy stwierdzić, że słowo „BIOKNOWLEDGE” w postaci, w jakiej zgłoszono je do rejestracji, nie zawiera innych elementów lub wskazówek, na podstawie których można byłoby obalić powyższy wniosek. Wniosek ten nie ulega zmianie również po wzięciu pod uwagę przedstawienia graficznego czy też układu słów składających się na ten wyraz.
- 38 W związku z powyższym argument skarżącej, zgodnie z którym wyraz „BIOKNOWLEDGE” został wymyślony niedawno i nie jest mu przypisane żadne wyraźne znaczenie, które byłoby zdefiniowane i powszechnie przyjęte, nie może zostać uwzględniony.
- 39 Jeśli chodzi o charakter odróżniający danego wyrazu, sam fakt połączenia dwóch słów bez żadnej modyfikacji graficznej lub semantycznej nie stanowi żadnej dodatkowej cechy mogącej sprawić, że znak towarowy jako całość byłby zdolny do odróżniania usług skarżącej od usług świadczonych przez inne przedsiębiorstwa. Okoliczność, że dany wyraz nie występuje jako taki w słownikach — czy to pisany jako jedno słowo, czy też nie — nie wpływa w żaden sposób na tę ocenę [wyroki Sądu z dnia 12 stycznia 2000 r. w sprawie T-19/99 DKV przeciwko OHIM (COMPANYLINE), Rec. str. II-1, pkt 26, oraz z dnia 26 października 2000 r. w sprawie T-345/99 Harbinger przeciwko OHIM (TRUSTEDLINK), Rec. str. II-3525, pkt 37].
- 40 Poza tym, jak wspomniano w pkt 33 powyżej, odnosząc się do skrótowca „BioID” Sąd stwierdził, że ten złożony z kilku elementów wyraz uchybia regułom słowotwórstwa obowiązującym w języku angielskim i nie jest w związku z tym nietypowy dla jego struktury.

- 41 W niniejszej sprawie, jak słusznie zauważył OHIM, struktura wyrazu „BIOKNOWLEDGE” nie może być postrzegana przez zainteresowanych konsumentów jako nietypowa z uwagi na to, że jest ona zgodna z zasadami słowotwórstwa obowiązującymi w języku angielskim. Jest tak tym bardziej, że właściwy krąg odbiorców składa się ze specjalistów, którzy przywykli do stosowania tych dwóch słów, które tworzą wyraz „BIOKNOWLEDGE”. A zatem pomimo że, jak twierdzi skarżąca, wyraz ten został wymyślony niedawno, dla właściwego kręgu odbiorców ma on potencjalnie wystarczająco jasne znaczenie i pozwala określić istotne właściwości omawianych towarów i usług.
- 42 Mając na względzie wszystko to, o czym była mowa wyżej, należy stwierdzić, że wyraz „BIOKNOWLEDGE” ma charakter opisowy w odniesieniu do towarów i usług, dla których wniesiono o rejestrację. A zatem Izba Odwoławcza nie naruszyła prawa, stwierdzając, że wyraz ten w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 może służyć z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców do oznaczania istotnych właściwości towarów i usług, dla których zgłasza się znak towarowy.
- 43 Dlatego też pierwsza część pierwszego zarzutu podlega oddaleniu jako bezzasadna.

W przedmiocie niesłusznego skorzystania przez Izbę Odwoławczą z posiadanej wiedzy na temat danych towarów i usług

— Argumenty stron

- 44 Skarżąca wskazuje na fakt, że Izba Odwoławcza skorzystała ze swojej wiedzy na temat będących przedmiotem zgłoszenia towarów i usług celem ustalenia, czy wyraz „BIOKNOWLEDGE” objęty jest dyspozycją art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94.

45 Zdaniem skarżącej taka dokonana post factum ocena jest niedopuszczalna z uwagi na to, iż wiedza posiadana przez Izbę Odwoławczą uzupełnia informacje zawarte w oznaczeniu słownym. Bez tej wiedzy Izba Odwoławcza nie mogłaby dojść do wniosku, że omawiany wyraz zawiera oznaczenia lub wskazówki o charakterze opisowym.

46 Skarżąca dodaje, że w każdym razie gdyby zastosowane przez Izbę Odwoławczą kryterium było prawidłowe, oznaczenie „BIOKNOWLEDGE” nie zostałyby uznane za dostarczające klarownych i pozbawionych niejasności informacji na temat istotnych właściwości oferowanych towarów i usług (w przeciwieństwie do tego, co zostało ustalone w pkt 13 zaskarżonej decyzji).

47 W odpowiedzi OHIM zarzuca skarżącej, że zapomina ona o podstawowej zasadzie, zgodnie z którą nie można dokonać oceny charakteru opisowego danego oznaczenia inaczej niż poprzez odniesienie do towarów i usług, dla których jest ono przeznaczone. A zatem Izba Odwoławcza, daleka od nadużycia swojej wiedzy na temat rozpatrywanych towarów i usług w celu wyciągnięcia stronniczych wniosków, zastosowała właściwe kryterium, dokonując oceny istnienia charakteru opisowego wyrazu w odniesieniu do towarów i usług, do których się on odnosi.

— Ocena Sądu

48 Jak wspomniano wyżej, odnosząc się do zastosowania art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, nie można dokonać oceny istnienia opisowego charakteru danego oznaczenia bez odwoływania się z jednej strony do towarów i usług, dla których jest ono przeznaczone, z drugiej zaś do postrzegania go przez właściwy krąg odbiorców (cytowany w pkt 24 powyżej wyrok w sprawie TDI, pkt 27).

- 49 Przeciwnie do tego, co twierdzi skarżąca, Izba Odwoławcza słusznie odniosła się w niniejszej sprawie do towarów i usług, dla których znak jest przeznaczony, by ocenić, czy wyraz „BIOKNOWLEDGE” powinien stać się przedmiotem odmowy rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94.
- 50 Jeśli zaś chodzi o argument skarżącej, zgodnie z którym znak towarowy „BIOKNOWLEDGE” nie dostarcza wystarczająco klarownej i pozbawionej niejasności informacji na temat istotnych właściwości oferowanych towarów i usług, treść uzasadnienia dotyczącego pierwszej części pierwszego zarzutu pozwala na wyciągnięcie przeciwnego wniosku, zgodnie z którym z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców istnieje bezpośredni i konkretny związek pomiędzy znaczeniem wyrazu „BIOKNOWLEDGE” a właściwościami towarów i usług, do których się on odnosi. Dlatego też argument skarżącej należy odrzucić.
- 51 Z powyższych względów druga część pierwszego zarzutu podlega oddaleniu jako bezpodstawna, a co za tym idzie — należy oddalić pierwszy zarzut w całości.

W przedmiocie zarzutu drugiego, opartego na naruszeniu przepisu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94

- 52 Z uwagi na fakt oddalenia zarzutu pierwszego oraz w związku z tym iż wystarczy, by wystąpiła jedna z bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji wymienionych w art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, by uniemożliwić rejestrację danego oznaczenia jako wspólnotowego znaku towarowego (wyrok Trybunału z dnia 19 września 2002 r. w sprawie C-104/00 DKV przeciwko OHIM, Rec. str. I-7561, pkt 29) nie ma potrzeby analizowania drugiego z zarzutów podniesionych przez skarżącą, opartego na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.
- 53 Mając powyższe na uwadze, skargę należy oddalić.

W przedmiocie kosztów

⁵⁴ Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sądu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy — zgodnie z żądaniem OHIM — obciążyć ją kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI (trzecia izba)

orzeka, co następuje:

- 1) Skarga zostaje oddalona.
- 2) Skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania.

Azizi

Jaeger

Dehousse

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 19 stycznia 2005 r.

Sekretarz

Prezes

H. Jung

J. Azizi