

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (druga izba)

z dnia 14 września 2004 r. \*

W sprawie T-183/03

**Applied Molecular Evolution Inc.**, z siedzibą w San Diego, Kalifornia (Stany Zjednoczone), reprezentowana przez adwokata A. Deutscha, wspieranego przez M. Weber-Quitza,

strona skarżąca,

przeciwko

**Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)**, reprezentowanemu przez H. Nokkanen oraz A. Folliarda-Monguirala, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 13 marca 2003 r. (sprawa R 108/2002-2), podtrzymującą odmowę rejestracji słownego znaku towarowego APPLIED MOLECULAR EVOLUTION,

\* Język postępowania: angielski.

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH  
(druga izba),

w składzie: J. Pirrung, prezes, A.W.H. Meij i N.J. Forwood, sędziowie,  
sekretarz: I. Natsinas, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 26 maja 2003 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu  
5 września 2003 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 13 maja 2004 r.,

wydaje następujący

## Wyrok

### Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 31 marca 2000 r., na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1), z późn. zm., skarżąca, występująca wcześniej pod firmą Ixsys Inc., dokonała w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego.

- 2 Znakem towarowym, o którego rejestrację wniesiono, jest oznaczenie słowne APPLIED MOLECULAR EVOLUTION.
- 3 Usługi, dla których wniesiono o rejestrację znaku towarowego, należą do klasy 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 odpowiadają następującemu opisowi: „działalność badawcza w zakresie inżynierii molekularnej związków chemicznych wykorzystywanych w terapii, diagnostyce, produktach rolnych, enzymach, produktach chemicznych, produktach żywnościowych, dodatkach do żywności, procesach przemysłowych, z uwzględnieniem, choć nie ograniczeniem do produktów chemicznych ogólnego użytku i specjalistycznych”.
- 4 Decyzją z dnia 28 listopada 2001 r. ekspert odrzucił zgłoszenie na podstawie art. 38 rozporządzenia nr 40/94 ze względu na to, że zgłoszony znak towarowy posiada charakter opisowy i pozbawiony jest jakiegokolwiek charakteru odróżniającego.
- 5 W dniu 28 stycznia 2002 r., na podstawie art. 59 rozporządzenia nr 40/94, skarżąca wniosła do OHIM odwołanie od decyzji eksperta.
- 6 Decyzją z dnia 13 marca 2003 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”), doręczoną skarżącej w dniu 24 marca 2003 r., sprostowaną w zakresie firmy skarżącej decyzją z dnia 25 sierpnia 2003 r., Izba Odwoławcza nie uwzględniła odwołania ze względu na to, że zgłoszony znak towarowy posiada charakter opisowy i pozbawiony jest jakiegokolwiek charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 40/94.

## **Żądania stron**

7 Podczas rozprawy skarżąca cofnęła wniosek o nakazanie OHIM dokonania rejestracji zgłoszonego znaku towarowego.

8 Obecnie skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- obciążenie OHIM kosztami postępowania.

9 OHIM wnosi do Sądu o:

- oddalenie skargi;
- obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

## **Co do prawa**

10 Sąd stwierdził, że podczas rozprawy skarżąca cofnęła swój pierwszy zarzut oparty na fakcie, że zaskarżona decyzja błędnie ją wskazuje, używając wcześniejszej firmy. Skarżąca podnosi obecnie jedyny zarzut oparty na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 40/94.

- 11 Przed wszystkim należy przypomnieć, że zgodnie z art. 44 § 1 regulaminu Sądu, stosowanym w sprawach z zakresu własności intelektualnej na mocy art. 130 § 1 i art. 132 § 1 tego regulaminu, skarga wniesiona do Sądu musi zawierać zwięźle przedstawienie zarzutów prawnych stanowiących jej podstawę. Zgodnie z utrwalonym orzecnictwem, jakkolwiek poszczególne punkty skargi mogą zostać wsparte lub uzupełnione odesłaniami do poszczególnych fragmentów dokumentów do niej załączonych, ogólne odesłanie do innych dokumentów nie może zastąpić braku istotnych elementów argumentacji prawnej, które zgodnie ze wspomnianymi powyżej przepisami muszą być zawarte w samej skardze (wyrok Sądu z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawach połączonych od T-305/94 do T-307/94, od T-313/94 do T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 i T-335/94 *Limburgse Vinyl Maatschappij i in. przeciwko Komisji*, Rec. str. II-931, pkt 39 oraz wskazane w nim orzecznictwo). A zatem ogólne odesłanie w treści skargi do przedłożonych przez skarżącą w postępowaniu przed OHIM dokumentów nie może zostać uwzględnione.
  
- 12 Sąd stwierdza na wstępie, że zaskarżona decyzja oparta jest zarówno na braku charakteru odróżniającego, jak i na posiadaniu przez zgłoszony znak towarowy charakteru opisowego. Podczas rozprawy OHIM uściślił, że zaskarżoną decyzję należy postrzegać jako opartą głównie na posiadaniu przez zgłoszony znak towarowy charakteru opisowego. W niniejszej sprawie słuszne wydaje się przede wszystkim rozważenie, czy Izba Odwoławcza właściwie zastosowała art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94.
  
- 13 Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 nie są rejestrowane „znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług”. Ponadto art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 przewiduje, że „[u]stęp 1 stosuje się bez względu na fakt, że podstawy odmowy rejestracji istnieją tylko w części Wspólnoty”.

- 14 Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 odnosi się do takich oznaczeń i wskazówek, które mogą — w ramach zwykłego z punktu widzenia docelowego kręgu odbiorców, użytku — służyć do oznaczania, bezpośrednio lub przez odniesienie do jednej z ich podstawowych cech, towarów lub usług, dla których wnosi się o rejestrację (wyrok Trybunału z dnia 20 września 2001 r. w sprawie C-383/99 P Procter & Gamble przeciwko OHIM, Rec. str. I-6251, pkt 39). Ocena charakteru opisowego oznaczenia może zatem zostać dokonana jedynie, po pierwsze, w odniesieniu do rozpatrywanych towarów lub usług i po drugie, w odniesieniu do sposobu rozumienia go przez właściwy krąg odbiorców.
- 15 W przedmiocie właściwego kręgu odbiorców Izba Odwoławcza w sposób dorozumiany uznała, że w niniejszym przypadku składa się on ze specjalistów w zakresie inżynierii proteinowej („the relevant specialist consumer in the field of protein engineering”, pkt 13 zaskarżonej decyzji). W swym pierwszym zarzucie, podniesionym w skardze i rozwiniętym podczas rozprawy, skarżąca podnosi, że właściwy krąg odbiorców należy zdefiniować szerzej i powinien on obejmować również, w niewielkiej części, osoby mniej wyspecjalizowane niż te wskazane przez Izbę Odwoławczą, a w szczególności podmioty gospodarcze.
- 16 Sąd stwierdza, że właściwy krąg odbiorców został poprawnie zdefiniowany w zaskarżonej decyzji. W każdym razie w niniejszej sprawie uwzględnienie mniej wyspecjalizowanego kręgu odbiorców niż ten wskazany w zaskarżonej decyzji nie zmieniłoby skutków związanych ze zdefiniowaniem właściwego kręgu odbiorców, a mianowicie takich, że chodzi tu o konsumentów zorientowanych, szczególnie poinformowanych i uważnych. Przeznaczenie omawianych usług wskazuje bowiem przynajmniej na to, że mniej wyspecjalizowana część tego kręgu odbiorców jest świadoma możliwości dokonywania zmian molekularnych i wynikających z nich korzyści, również przemysłowych. Nie należy jej zatem postrzegać jako przeciętnego konsumenta.
- 17 Sąd uznaje, że nie ma potrzeby wypowiedzania się w kwestii znajomości języka angielskiego do celów zawodowych przez wszystkie osoby tworzące właściwy krąg odbiorców. W każdym razie zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 wystarczy stwierdzić, że ponieważ omawiane oznaczenie słowne sformułowane zostało w języku angielskim, właściwy krąg odbiorców stanowią zorientowani konsumenci anglojęzyczni.

- 18 W zakresie charakteru opisowego omawianego oznaczenia słownego Izba Odwoławcza stwierdziła, że, z jednej strony, pojęcie „molecular evolution” (ewolucja molekularna) odnosi się do zagadnień z dziedziny materiału genetycznego, włączając w to badania w zakresie protein, kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) i ich modyfikacji dla celów handlowych (pkt 9 zaskarżonej decyzji), a z drugiej strony, że dodanie słowa „applied” (stosowany) odnosi się do celu omawianych usług, a mianowicie do wykorzystania związków chemicznych w różnych produktach (pkt 11 zaskarżonej decyzji).
- 19 W drugim zarzucie skarżąca podnosi, że słowo „evolution” (ewolucja) posiada wielorakie znaczenia, a w szczególności, że wskazuje na stopniową i przypadkową transformację, a nie na bezpośrednią i celową optymalizację molekuł będącą zamierzeniem omawianych usług. Posiada zatem znaczenie sprzeczne z celem tych usług.
- 20 Sąd stwierdza przede wszystkim, że Izba Odwoławcza nie oparła się jedynie na znaczeniu pojedynczego słowa „evolution”, ale zwróciła szczególną uwagę na powiązanie go z przymiotnikiem „molecular” (molekularny). W każdym przypadku, z jednej strony, słowo „evolution” jest właściwe dla określenia częściowej, zamierzonej i natychmiastowej zmiany wcześniej zaistniałej sytuacji. W szczególności dobrze poinformowany właściwy krąg odbiorców nie będzie miał wątpliwości co do faktu, że chodzi tutaj o zamierzoną ewolucję molekuł. Z drugiej strony, przyznając, że słowo „evolution” mogłoby mieć więcej znaczeń, jak wskazała skarżąca, należy przypomnieć, że zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 oznaczenie słowne podlega odmowie rejestracji, jeśli przynajmniej jedno z jego możliwych znaczeń określa właściwości przedmiotowych towarów lub usług (wyrok Trybunału z dnia 23 października 2003 r. w sprawie C-191/01 P OHIM przeciwko Wrigley, Rec. str. I-12447, pkt 32).
- 21 W trzecim zarzucie skarżąca podważa fakt przypisania przez Izbę Odwoławczą charakteru opisowego słowom „molecular evolution” (ewolucja molekularna) w dziedzinie zmian materiału genetycznego, po pierwsze, bez dowiedzenia zasadności tego stwierdzenia, a po drugie, z pominięciem faktu, że omawiane usługi posiadają dużo szerszy zakres.

- 22 Sąd zauważa na wstępie, że zarzut skarżącej oparty jest na wrywkowej lekturze zaskarżonej decyzji. Izba Odwoławcza nie zinterpretowała bowiem pojęcia „molecular evolution” wyłącznie jako zmiany materiału genetycznego, ale odniosła się również do „pewnej liczby działań powiązanych” z materiałem genetycznym, włączając w to „procesy sztucznego ulepszania funkcji protein dla celów handlowych” (pkt 9 zaskarżonej decyzji). Znaczenie pojęcia „molecular evolution” przedstawione w zaskarżonej decyzji jest zatem szersze niż utrzymuje skarżąca.
- 23 W przedmiocie dowiedzenia zasadności znaczenia nadanego przez Izbę Odwoławczą, należy podkreślić, że posiada ona możliwość nadania definicji pewnym terminom, nie będąc zobowiązana do oparcia się na konkretnych dokumentach, pod warunkiem że definicja ta może być postrzegana jako powszechnie dopuszczalna. W niniejszej sprawie definicja ta, chociaż zakwestionowana przez skarżącą, była wystarczająco powszechna, aby nie trzeba było jej konkretyzować w zaskarżonej decyzji. W odpowiedzi na skargę OHIM mógł bowiem z łatwością potwierdzić tę definicję za pomocą tak prostych środków, jak słownik czy encyklopedia. W konsekwencji właściwy, szczególnie poinformowany krąg odbiorców jest w stanie samodzielnie i bez wysiłku powiązać pojęcie „molecular evolution” z dziedziną zajmującą się materiałem genetycznym. Zgodnie z orzecznictwem cytowanym powyżej w pkt 20 fakt, że pojęcie to może mieć inne znaczenie, nie pozbawia go charakteru opisowego w odniesieniu do omawianych usług.
- 24 W tym względzie skarżąca nie może kwestionować postępowania Izby Odwoławczej, która dla dokonania oceny charakteru opisowego omawianego oznaczenia słownego w odniesieniu do omawianych usług oparła się na informacjach dostępnych na stronie internetowej skarżącej. Izba Odwoławcza nie oparła się bowiem na tych informacjach w celu dokonania oceny sposobu postrzegania oznaczenia słownego przez właściwy krąg odbiorców, a jedynie w celu ustosunkowania się do argumentu skarżącej, zgodnie z którym ekspert niewłaściwie zrozumiał charakter usług zawartych w zgłoszeniu znaku towarowego. W każdym razie ze względu na to, że charakter tych usług wynika w sposób dostatecznie czytelny z treści samego zgłoszenia znaku towarowego, potwierdzenie charakteru omawianych usług informacjami uzyskanymi z innego źródła nie wywołuje jakichkolwiek niekorzystnych skutków dla skarżącej.

- 25 Wreszcie, ponieważ definicja pojęcia „molecular evolution” obejmuje przynajmniej częściowo omawiane usługi, jak wynika to również z uzasadnienia odwołania do Izby Odwoławczej, to opisowe znaczenie wystarcza dla uzasadnienia odmowy rejestracji zgłoszonego znaku towarowego. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem bowiem, jeśli zgłoszenie znaku towarowego jest złożone dla całej kategorii, bez dokonania rozróżnienia na poszczególne towary lub usługi wchodzące w jej zakres, Izba Odwoławcza jest uprawniona do dokonania całościowej oceny charakteru opisowego oznaczenia stanowiącego znak towarowy w odniesieniu do całej kategorii towarów i usług wymienionych w zgłoszeniu znaku towarowego [w zakresie usług — wyrok Sądu z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie T-358/00 DaimlerChrysler przeciwko OHIM (TRUCKCARD), Rec. str. II-1993, pkt 34, 37 i 44; w zakresie towarów — wyrok Sądu z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-106/00 Streamserve przeciwko OHIM (STREAMSERVE), Rec. str. II-723, pkt 46]. Ponadto w niniejszej sprawie całościowa definicja usług zawartych w zgłoszeniu znaku towarowego uczyniłaby niemożliwym dla Izby Odwoławczej rozróżnienie omawianych usług ze względu na to, czy dotyczą one bezpośredniego, czy też pośredniego, dokonywania zmiany materiału genetycznego. Fakt, że niektóre z omawianych usług mogłyby dotyczyć czynności niemających na celu zmian genetycznych, nie może prowadzić do rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla wszystkich rozpatrywanych usług, nawet jeśli omawiane oznaczenie bezpośrednio opisuje niektóre inne omawiane usługi. Taka rejestracja naruszałaby bezpośrednią podstawę odmowy rejestracji przewidzianą w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94.
- 26 W ostatnim zarzucie skarżąca podnosi, że w ramach całościowej oceny omawianego oznaczenia słownego dodanie słowa „applied” (stosowany) czyni ogólny sens oznaczenia jeszcze mniej czytelnym.
- 27 Sąd stwierdza, że zarzut ten należy oddalić. W istocie Izba Odwoławcza słusznie uznała, że słowo to oznacza „nadające się do praktycznego wykorzystania” lub „dotyczące praktycznego wykorzystania” (pkt 10 zaskarżonej decyzji). W świecie nauki lub przemysłu przymiotnik ten wyraża zamiar znalezienia zastosowania w praktyce za pomocą badań teoretycznych. Ponadto przymiotnik ten dodatkowo wzmacnia charakter opisowy omawianego oznaczenia słownego, ukazując zamierzony cel, w szczególności przemysłowy i handlowy, usług z zakresu inżynierii molekularnej.

28 Ze względu na to, że omawiane oznaczenie słowne jako całość składa się z kombinacji słów, które są zgodne ze składnią języka angielskiego, zestawienie tych słów nie osłabia ich charakteru opisowego w odniesieniu do omawianych usług. Przeciwnie, ich zestawienie wzmacnia znaczenie każdego z tych słów. W konsekwencji Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, że oznaczenie słowne APPLIED MOLECULAR EVOLUTION stanowi opis usług zawartych w zgłoszeniu znaku towarowego, tj. inżynierii molekularnej związków chemicznych, której celem jest wykorzystanie ich w różnych produktach.

29 Jako że dla odmowy rejestracji oznaczenia jako wspólnotowego znaku towarowego wystarczy, aby jedna z bezwzględnych podstaw odmowy wymieniona w art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 znalazła zastosowanie, nie ma potrzeby dociekania, czy sporny znak towarowy jest również pozbawiony jakiegokolwiek charakteru odróżniającego, tak jak to utrzymuje Izba Odwoławcza i czemu zaprzecza skarżąca.

30 Mając powyższe na uwadze, skargę należy oddalić.

## **W przedmiocie kosztów**

31 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu 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 (druga izba)

orzeka, co następuje:

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

Pirrung

Meij

Forwood

Ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 14 września 2004 r.

Sekretarz

H. Jung

Prezes

J. Pirrung