

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2004 m. rugsėjo 14 d.\*

Byloje T-183/03

**Applied Molecular Evolution Inc.**, įsteigta San Diego, Kalifornija (JAV),  
atstovaujama advokato A. Deutsch, padedamo Weber-Quitau,

ieškovė,

prieš

**Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)**  
(VRDT), atstovaujamą H. Nokkanen ir A. Folliard-Monguiral,

atsakovę,

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2003 m. kovo 13 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 108/2002-2) patvirtinti atsisakymą įregistruoti žodinį prekių ženklą, „APPLIED MOLECULAR EVOLUTION“,

\* Proceso kalba: anglų.

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS  
(antroji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas J. Pirrung, teisėjai A. W. H. Meij ir N. J. Forwood,  
posėdžio sekretorius I. Natsinas, administratorius,

susipažinęs su ieškiniu, kurį Pirmosios instancijos teismo kanceliarija gavo 2003 m.  
gegužės 26 d.,

susipažinęs su atsiliepimu į ieškinį, kurį Pirmosios instancijos teismo kanceliarija  
gavo 2003 m. rugsėjo 5 d.,

įvykus 2004 m. gegužės 13 d. posėdžiui,

priima šį

### **Sprendimą**

#### **Faktinės bylos aplinkybės**

- 1 2000 m. kovo 31 d. ieškovė, pirmiau žinoma pavadinimu *Ixsys Inc.*, remdamasi 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1) su pakeitimais, Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklo ir pramoniniam dizainui) (VRDT) pateikė paraišką Bendrijos prekių ženklui.

- 2 Prekių ženklas, kurį buvo prašoma įregistruoti, yra žodinis žymuo APPLIED MOLECULAR EVOLUTION.
- 3 Paslaugos, kurioms buvo prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų ženklų registravimo klasifikacijos su pakeitimais ir pataisymais 42 klasei ir atitinka tokį aprašymą: „terapijoje, diagnostikoje, žemės ūkio produktuose, fermentuose, chemijos produktuose, maisto produktuose, maisto papilduose ir pramonėje, įskaitant ne tik bendrus ir specializuotus chemijos produktus, naudojamų junginių molekulinės inžinerijos tyrimai“.
- 4 2001 m. lapkričio 28 d. Sprendimu, remdamasis Reglamento Nr. 40/94 38 straipsniu, ekspertas atmetė paraišką dėl to, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas yra aprašomasis ir neturi jokio skiriamąjo požymio.
- 5 2002 m. sausio 28 d. ieškovė, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 59 straipsniu, padavė apeliaciją dėl eksperto sprendimo VRDT.
- 6 2003 m. kovo 13 d. Sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas), kurį ieškovė gavo 2003 m. kovo 24 d. ir kuriame 2003 m. rugpjūčio 25 d. Sprendimu buvo ištaisytas ieškovės pavadinimas, Apeliacinė taryba atmetė skundą remdamasi tuo pagrindu, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas yra aprašomasis ir neturi jokio skiriamąjo požymio Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktų prasme.

## Šalių reikalavimai

- 7 Teismo posėdyje ieškovė atsisakė reikalavimų dalies dėl nurodymo VRDT įregistruoti prašomą prekių ženklą.
- 8 Nuo šiol ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo:
- panaikinti ginčijamą sprendimą,
  - priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.
- 9 VRDT Pirmosios instancijos teismo prašo:
- atmesti ieškinį,
  - priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

## Dėl teisės

- 10 Pirmosios instancijos teismas konstatuoja, jog posėdyje ieškovė atsisakė pirmojo teisinio pagrindo, susijusio su tuo, kad ginčijamame sprendime per klaidą buvo nurodytas jos senasis pavadinimas. Nuo šiol ieškovė nurodo vienintelį teisinį pagrindą, susijusį su Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktų pažeidimu.

- 11 Visų pirma, primintina, kad pagal Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 44 straipsnio 1 dalį, kuri, remiantis šio reglamento 130 straipsnio 1 dalimi ir 132 straipsnio 1 dalimi, yra taikoma su intelektine nuosavybe susijusioms byloms, ieškinyje turi būti nurodyta teisinių pagrindų, kuriais remiamasi, santrauka. Pagal nusistovėjusią teismo praktiką, nors ieškinio turinys specifiniais klausimais gali būti paremtas ir papildytas pateikiant nuorodą į prie jo pridėtų dokumentų ištraukas, bendroji nuoroda į kitus dokumentus negali kompensuoti pagrindinių teisinės argumentacijos elementų nebuvimo, kurie pagal pirmiau minėtus teisės aktus turi būti nurodyti pačiame ieškinyje (1999 m. balandžio 20 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Limburgse Vinyl Maatschappij ir kt. prieš Komisiją*, T-305/94–T-307/94, T-313/94–T-316/94, T-319/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 ir T-328/94, Rink. p. II-931, 39 punktas ir jame minima teismų praktika). Todėl ieškinyje pateikta bendroji nuoroda į ieškovės VRDT pateiktus dokumentus yra atmestina.
  
- 12 Pirmiausia Pirmosios instancijos teismas konstatuoja, kad ginčijamas sprendimas pagrįstas tiek prašomo registruoti prekių ženklo skiriamąjį požymio nebuvimu, tiek jo aprašomuoju pobūdžiu. Teismo posėdyje VRDT patikslino, kad ginčijamo sprendimo pagrindų iš esmės reikėtų laikyti prašomo registruoti prekių ženklo aprašomąjį pobūdį. Šiuo atveju tinkama pirmiausia nagrinėti, ar Apeliacinė taryba teisingai taikė Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktą.
  
- 13 Pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktą neregistruojami „prekių ženklai, sudaryti tikrai iš žymenų arba nuorodų, kurie prekyboje gali būti naudojami žymėti rūšį, kokybę, kiekį, paskirtį, vertę, geografinę kilmę arba prekių pagaminimo ar paslaugų suteikimo laiką, arba kitas prekių ar paslaugų savybes“. Be to, Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad „1 dalies nuostatos taikomos, net jeigu prekių ženklo neregistravimo pagrindai galioja tikrai dalyje Bendrijos“.

- 14 Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyti tie žymenys ir nuorodos, kurie tikslinės visuomenės dalies požiūriu gali būti įprastai naudojami prekei ar paslaugai, kuriai prašoma įregistruoti prekių ženklą, žymėti tiesiogiai ar nurodant kurią nors pagrindinių jos savybių (2001 m. rugsėjo 20 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Procter & Gamble prieš VRDT*, C-383/99 P, Rink. p. I-6251, 39 punktas). Vadinasi, žymens aprašomasis pobūdis gali būti vertinamas tik, viena vertus, atitinkamų prekių ar paslaugų ir, kita vertus, suinteresuotosios visuomenės dalies turimo supratimo apie šį žymenį, atžvilgiu.
- 15 Šiuo atveju dėl suinteresuotosios visuomenės dalies Apeliacinė taryba netiesiogiai įvertino, kad ją sudaro baltymų inžinerijos specialistai („atitinkamas vartotojas, turintis specialių žinių baltymų inžinerijos srityje“, ginčijamo sprendimo 13 punktas). Savo pirmuoju reikalavimu, nurodytu ieškinyje ir paaiškintu teismo posėdyje, ieškovė teigia, kad suinteresuotoji visuomenės dalis turi būti apibrėžiama plačiau ir bent maža dalimi apimti ir asmenis, turinčius mažiau specialių žinių negu nurodė Apeliacinė taryba, būtent ūkio subjektus.
- 16 Pirmosios instancijos teismas mano, kad ginčijamas sprendimas teisingai apibrėžė suinteresuotąją visuomenės dalį. Bet kuriuo atveju visuomenės dalies, turinčios mažiau specialių žinių negu Apeliacinės tarybos ginčijamame sprendime nurodyti asmenys, įtraukimas nepakeistų tos reikšmės, kuri šiuo atveju teikiama suinteresuotosios visuomenės dalies apibrėžimui, būtent, kad tai yra nuovokus, ypač informuotas ir pastabus vartotojas. Iš tiesų nurodytų paslaugų paskirtis reiškia bent jau tai, kad ši mažiau specialių žinių turinti visuomenės dalis yra susipažinusi su molekulinėmis modifikacijų galimybėmis ir pranašumais, įskaitant pramoninius. Dėl šios priežasties tos visuomenės dalies negalima laikyti paprastais vartotojais.
- 17 Pirmosios instancijos teismas mano, kad nėra būtina pareikšti nuomonę dėl klausimo, ar visa tikslinė visuomenės dalis privalo mokėti anglų kalbą dėl profesinių įsipareigojimų. Bet kuriuo atveju, remiantis Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 2 dalimi, pakanka konstatuoti: kadangi nagrinėjamą žodinių žymenį sudaro angliški žodžiai, suinteresuotoji visuomenės dalis yra nuovokūs angliškai kalbantys vartotojai.

- 18 Dėl nagrinėjamo žodinio žymens aprašomojo pobūdžio Apeliacinė taryba manė, kad, pirma, sąvoka „molekulinė evoliucija“ yra susijusi su genetinės medžiagos sritimi, įskaitant baltymų, dezoksiribonukleino rūgšties (DNR) ir jų modifikacijų tyrimus komerciniais tikslais (ginčijamo sprendimo 9 punktą), bei, antra, kad žodžio „applied“ (taikomoji) pridėjimas atitinka nurodytų paslaugų paskirtį, t. y. junginių, gautų įvairiuose produktuose, panaudojimas (ginčijamo sprendimo 11 punktą).
- 19 Savo antru reikalavimu ieškovė tvirtina, kad žodis „evolution“ (evoliucija) turi daug reikšmių, ir ypač pabrėžia, kad šis žodis reiškia laipsnišką ir atsitiktinį pasikeitimą, o ne tiesioginį siekiamą molekulių, susijusių su nurodytomis paslaugomis, optimizavimą. Todėl jo reikšmė nesuderinama su šiomis paslaugomis.
- 20 Pirmiausia Pirmosios instancijos teismas konstatuoja, kad Apeliacinei tarybai nepakako nagrinėti vien žodžio „evolution“ reikšmę; ji šiam žodžiui ypatingą reikšmę teikė junginyje su būdvardžiu „molecular“ (molekulinė). Bet kuriuo atveju žodis „evolution“ žymi dalinį, siektiną ir tiesioginį esamos būklės pakeitimą. Suinteresuotoji gerai informuota visuomenės dalis neabejotų, kad tai yra tinkama molekulių evoliucija. Kita vertus, atsižvelgiant į tai, kad žodis „evolution“, kaip teigia ieškovė, gali turėti daug reikšmių, primintina, jog pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktą žodinis žymuo neregistruojamas, jeigu bent viena jo galima reikšmė apibūdina atitinkamų prekių ar paslaugų požymius (2003 m. spalio 23 d. Teisingumo Teismo sprendimo *VRDT prieš Wrigley*, C-191/01 P, Rink. p. I-12447, 32 punktą).
- 21 Savo trečiu reikalavimu ieškovė priekaištauja Apeliacinei tarybai, kad ji vertino žodžius „molecular evolution“ (molekulinė evoliucija) kaip aprašomuosius genetinės medžiagos pakeitimo srityje, nepateikdama šio teiginio įrodymo ir neatsižvelgdama, kad nurodytos paslaugos apima gerokai platesnę sritį.

- 22 Pirmosios instancijos teismas pirmiausia pastebi, kad ieškovės reikalavimas ne visiškai susijęs su ginčijamu sprendimu. Iš tiesų Apeliacinė taryba žodžius „molecular evolution“ ne tik suprato kaip genetinės medžiagos pakeitimą, bet ir nurodė „su tuo susijusias veiklas, įskaitant dirbtinio proteino funkcijos pagerinimo komerciniais tikslais procesą“ (ginčijamo sprendimo 9 punktą). Ginčijamame sprendime nurodyti žodžiai „molecular evolution“ taip pat vartojami platesne, nei mano ieškovė, reikšme.
- 23 Dėl Apeliacinės tarybos supratimo teisingumo įrodymo pabrėžtina, kad ji pati gali apibrėžti tam tikras sąvokas, nesiremama konkrečiais dokumentais, nes ši sąvoka gali būti laikoma visuotinai žinoma. Šiuo atveju ši sąvoka, nors ieškovė jai prieštaravo, yra visuotinai žinoma, todėl įrodymas ginčijamame sprendime buvo nereikalingas. Iš tiesų savo atsiliepime į ieškinį VRDT galėjo nesunkiai pateikti šią sąvoką paprastai pasinaudojusi žodynu ir enciklopedija. Dėl to suinteresuotoji visuomenės dalis, kuri yra ypač gerai informuota, iš karto gali lengvai susieti žodžius „molecular evolution“ su genetinės medžiagos sritimi. Remiantis 20 punkte pateikta teismo praktika, aplinkybė, kad šie žodžiai gali turėti kitą reikšmę, nereiškia, jog jie nurodytų paslaugų atžvilgiu nėra aprašomieji.
- 24 Šiuo požiūriu ieškovė negali priekaištauti Apeliacinei tarybai, kad ji vertindama, ar nagrinėjamas žodinis žymuo aprašo nurodytas paslaugas, rėmėsi informacija, gauta iš ieškovo internetinio puslapio. Apeliacinė taryba nesirėmė šia informacija, siekdama įvertinti, kaip suinteresuotoji visuomenės dalis suvokia šį žodinį žymenį; ji ja rėmėsi atsakydama į ieškovo argumentą, kad ekspertas neteisingai suprato paraiškoje prekių ženklui nurodytų paslaugų pobūdį. Bet kuriuo atveju šių paslaugų pobūdžio patvirtinimas informacija, gauta iš kito šaltinio, nedaro žalos ieškovei, nes šių paslaugų pobūdis yra pakankamai aiškiai matomas jau vien iš paraiškos prekių ženklui.



- 25 Galiausiai ši aprašomoji reikšmė yra pakankamas pagrindas atsisakyti įregistruoti prašomą prekių ženklą, nes žodžių „molecular evolution“ sąvoka, kaip išplaukia iš skundo Apeliacinei tarybai motyvų, nurodytas paslaugas apima bent iš dalies. Iš tiesų pagal nusistovėjusią teismų praktiką, jei prašoma įregistruoti prekių ženklą būtent visai kategorijai, nedarant skirtumo tarp ją sudarančių skirtingų prekių ir paslaugų, Apeliacinė taryba gali bendrai įvertinti žymens, sudarančio prekių ženklą, aprašomąjį pobūdį paraiškoje prekių ženklui visos nurodytų prekių ar paslaugų kategorijos atžvilgiu (dėl paslaugų – 2002 m. kovo 20 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *DaimlerChrysler prieš VRDT (TRUCKCARD)*, T-358/00, Rink. p. II-1993, 34, 37 ir 44 punktai; dėl gaminių – 2002 m. vasario 27 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Streamserve prieš VRDT (STREAMSERVE)*, T-106/00, Rink. p. II-723, 46 punktas). Be to, šiuo atveju Apeliacinei tarybai, remiantis paraiškoje prekių ženklui nurodyta bendra paslaugų sąvoka, nebuvo įmanoma atskirti nurodytas paslaugas pagal tai, ar jos su genetinės medžiagos pakeitimu susijusios tiesiogiai, ar ne. Tai, kad kai kurios nurodytos paslaugos gali būti susijusios su veikla, kuria nesiekama genetinių pakeitimų, nereiškia, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas įregistruojamas visoms nurodytoms paslaugoms, nors nagrinėjamas žymuo tiesiogiai apibūdina tam tikras kitas nurodytas paslaugas. Toks įregistravimas prieštarautų Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytiems absoliutiems atmetimo pagrindams.
- 26 Savo paskutiniu reikalavimu ieškovė tvirtina, kad, apskritai vertinant nagrinėjamą žodinį žymenį, jo visiems žinoma reikšmė dėl žodžio „applied“ (taikomoji) yra dar mažiau akivaizdi.
- 27 Pirmosios instancijos teismo nuomone, šis reikalavimas atmestinas. Apeliacinė taryba pagrįstai nustatė, kad šis žodis reiškia „naudojamas praktikoje“ arba „susijęs su praktiniu taikymu“ (ginčijamo sprendimo 10 punktas). Moksle arba pramonėje šiuo būdvardžiu išreiškiamos pastangos pritaikyti teorinius tyrimus praktikoje. Todėl šis būdvardis, patikslindamas paslaugų, susijusių su molekuline inžinerija, tikslą, ypač pramonėje ir prekyboje, dar labiau sustiprina žodinio žymens aprašomąjį pobūdį.

- 28 Kadangi visas nagrinėjamas žymuo yra žodžių derinys, sudarytas vadovaujantis anglų kalbos sintakse, jis nesumenkina aprašomojo pobūdžio nurodytų paslaugų atžvilgiu. Priešingai, kiekvieno iš šių žodžių reikšmė sustiprėja juos sujungus. Todėl Apeliacinė taryba teisėtai priėjo išvadą, kad žodinis žymuo APPLIED MOLECULAR EVOLUTION aprašo paraiškoje prekių ženklui nurodytas paslaugas, t. y. molekulinė junginių inžinerija skirtinguose produktuose.
- 29 Kadangi pakanka tik vieno iš Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkte išvardytų absoliučių atmetimo pagrindų, kad žymens negalima būtų registruoti kaip Bendrijos prekių ženklo, nebūtina kelti klausimo, ar, remiantis Apeliacinės tarybos nuomone, kuriai ieškovė prieštarauja, nagrinėjamas prekių ženklas tikrai neturi skiriamąjo požymio
- 30 Iš to, kas nurodyta, darytina išvada, kad ieškinį reikia atmesti.

### **Dėl bylinėjimosi išlaidų**

- 31 Pagal Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas. Kadangi ieškovė pralaimėjo bylą, ji turi padengti VRDT bylinėjimosi išlaidas pagal šios pateiktus reikalavimus.

Remdamasis šiais motyvais,

**PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (antroji kolegija)**

nusprendžia:

- 1. Atmesti ieškinį.**
- 2. Priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.**

Pirrung

Meij

Forwood

Paskelbta 2004 m. rugsėjo 14 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Kancleris

Pirmininkas

H. Jung

J. Pirrung