ROZSUDEK SOUDU (druhého senátu)

14. září 2004 *

Ve věci T-183/03,

Applied Molecular Evolution Inc., se sídlem v San Diegu, Kalifornie (Spojené státy), zastoupená A. Deutschem, advokátem, ve spolupráci s p. Weber-Quitzau,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupenému H. Nokkanen a A. Folliard-Monguiralem, jako zmocněnci,

žalovanému,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 13. března 2003 (věc R 108/2002-2), kterým bylo potvrzeno zamítnutí zápisu slovní ochranné známky APPLIED MOLECULAR EVOLUTION,

* Jednací jazyk: angličtina.

SOUD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (druhý senát),

ve složení J. Pirrung, předseda, A. W. H. Meij a N. J. Forwood, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: I. Natsinas, rada,

s ohledem na žalobu doručenou kanceláři Soudu dne 26. května 2003,

s ohledem na vyjádření k žalobě doručené kanceláři Soudu dne 5. září 2003,

a po jednání konaném dne 13. května 2004,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

1 Dne 31. března 2000 žalobkyně, jejíž obchodní firma dříve zněla Ixsys Inc., podala u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) podle nařízení Rady (ES) 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, přihlášku ochranné známky Společenství.

2 Ochrannou známkou, o jejíž zápis bylo žádáno, je slovní označení APPLIED MOLECULAR EVOLUTION.

3 Služby, pro které byl zápis ochranné známky požadován, náležejí do třídy 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 tomuto popisu: „výzkumná činnost v oblasti molekulárního inženýrství sloučenin používaných v léčbě, diagnostice, zemědělských výrobcích, enzymech, chemických výrobcích, nutričních výrobcích, potravinových přísadách a průmyslových aplikacích, kromě jiného včetně obecných a speciálních chemických výrobků".

4 Rozhodnutím ze dne 28. listopadu 2001 průzkumový referent přihlášku zamítl podle článku 38 nařízení č. 40/94 z důvodu, že přihlašovaná ochranná známka je popisná a postrádá jakoukoli rozlišovací způsobilost.

5 Dne 28. ledna 2002 podala žalobkyně podle článku 59 nařízení č. 40/94 odvolání k OHIM proti rozhodnutí průzkumového referenta.

6 Rozhodnutím ze dne 13. března 2003 (dále jen „napadené rozhodnutí"), které bylo žalobkyni doručeno dne 24. března 2003 a ve kterém bylo rozhodnutím ze dne 25. srpna 2003 opraveno jméno žalobkyně, odvolací senát zamítl odvolání z důvodu, že přihlašovaná ochranná známka je popisná a postrádá jakoukoli rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 40/94.

Návrhy účastníků řízení

7 Na jednání žalobkyně vzala zpět svůj návrh směřující k tomu, aby Soud nařídil OHIM zapsat přihlašovanou ochrannou známku.

8 Žalobkyně nyní navrhuje, aby Soud:

— zrušil napadené rozhodnutí;

— uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

9 OHIM navrhuje, aby Soud:

— zamítl žalobu;

— uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

10 Soud konstatuje, že na jednání vzala žalobkyně zpět svůj první žalobní důvod vycházející ze skutečnosti, že napadené rozhodnutí ji chybně označuje pod její dřívější obchodní firmou. Žalobkyně vznáší nadále pouze žalobní důvod vycházející z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 40/94.

11 Úvodem je třeba připomenout, že podle čl. 44 odst. 1 jednacího řádu Soudu, který je podle čl. 130 odst. 1 a čl. 132 odst. 1 tohoto řádu použitelný na oblast duševního vlastnictví, musí žaloba obsahovat stručný popis žalobních důvodů. Podle ustálené judikatury ačkoliv obsah žaloby lze podpořit a doplnit v konkrétních bodech odkazy na výňatky z písemností, které tvoří její přílohu, obecný odkaz na ostatní písemná vyjádření nemůže zhojit neexistenci základních prvků právní argumentace, které podle výše uvedených ustanovení musejí být uvedeny v samotné žalobě (rozsudek Soudu ze dne 20. dubna 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij a další v. Komise, T-305/94 až T-307/94, T-313/94 až T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 a T-335/94, Recueil, s. II-931, bod 39 a citovaná judikatura). V důsledku výše uvedeného nemůže být přihlédnuto k obecnému odkazu v žalobě na písemná vyjádření předložená žalobkyní OHIM.

12 Soud předběžně konstatuje, že napadené rozhodnutí je založeno současně na neexistenci rozlišovací způsobilosti a na popisné povaze přihlašované ochranné známky. Na jednání OHIM upřesnil, že napadené rozhodnutí je třeba chápat, jako kdyby bylo v podstatě založeno na popisné povaze přihlašované ochranné známky. V projednávaném případě se vskutku zdá být vhodné především přezkoumat, zda odvolací senát použil správně čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94.

13 Podle čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 se do rejstříku nezapíší „ochranné známky, 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". Mimoto čl. 7 odst. 2 nařízení č. 40/94 stanoví, že „odstavec 1 se použije, i když důvody k zamítnutí existují jen v části Společenství".

14 Označení a údaje, na které odkazuje čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, jsou označení a údaje, které mohou při běžném užívání z pohledu cílové skupiny veřejnosti sloužit, ať již přímo, nebo uvedením jedné z jejich podstatných vlastností, k označení výrobků nebo služeb, pro které je požadován zápis do rejstříku (rozsudek Soudního dvora ze dne 20. září 2001, Procter & Gamble v. OHIM, C-383/99 P, Recueil, s. I-6251, bod 39). Posouzení popisné povahy označení může být tudíž provedeno pouze jednak ve vztahu k dotčeným výrobkům nebo službám a jednak ve vztahu k jejich pochopení relevantní veřejností.

15 V projednávaném případě, pokud se jedná o relevantní veřejnost, odvolací senát implicitně usoudil, že je složena z odborníků v oblasti proteinového inženýrství („the relevant specialist consumer in the field of protein engineering", bod 13 napadeného rozhodnutí). V prvním bodě svého žalobního důvodu, uvedeném v žalobě a výslovně vyjádřeném na jednání, žalobkyně tvrdí, že relevantní veřejnost musí být vymezena šířeji a zahrnovat rovněž v malé míře osoby méně odborné než ty, na které poukazuje odvolací senát, a to zejména hospodářské subjekty.

16 Soud se domnívá, že relevantní veřejnost byla v napadeném rozhodnutí vymezena správně. V každém případě zohlednění méně odborné veřejnosti než té, která byla vymezena v napadeném rozhodnutí, nemá vliv na následky spojené s vymezením relevantní veřejnosti v projednávaném případě, to znamená, že se jedná o zkušené, mimořádně dobře informované a pozorné spotřebitele. Určení uvedených služeb totiž přinejmenším vyžaduje, aby i méně odborná veřejnost měla znalost o možnostech molekulárních úprav a jejich výhodách, včetně průmyslových. Nemůže být proto považována za průměrného spotřebitele.

17 Soud nepovažuje za nutné vyjadřovat se k otázce, zda uvedená veřejnost jako celek ovládá anglický jazyk jako profesionální předpoklad. V každém případě v souladu s čl. 7 odst. 2 nařízení č. 40/94 postačí konstatovat, že má-li dotčené slovní označení původ v anglickém jazyce, tvoří relevantní veřejnost zkušení anglicky mluvící spotřebitelé.

18 Co se týče popisné povahy dotčeného slovního označení, odvolací senát jednak shledal, že výraz „molecular evolution" (molekulární vývoj) odkazuje na oblast genetického materiálu, včetně studia proteinů, deoxyribonukleové kyseliny (DNA) a jejich úprav pro obchodní účely (bod 9 napadeného rozhodnutí), a jednak, že přidání slova „applied" (aplikovaný) odpovídá účelu uvedených služeb, a to použití získaných sloučenin v různých výrobcích (bod 11 napadeného rozhodnutí).

19 Ve druhém bodě svého žalobního důvodu žalobkyně tvrdí, že slovo „evolution" (vývoj) má více významů, a zejména, že toto slovo poukazuje na postupnou a náhodnou proměnu, a nikoliv na přímou a řízenou optimalizaci molekul, která je předmětem uvedených služeb. Má tedy ve vztahu k uvedeným službám protichůdný význam.

20 Soud nejdříve konstatuje, že odvolací senát se nesoustředil pouze na význam samotného slova „evolution", ale přidělil mu zvláštní význam ve spojení s přídavným jménem „molecular" (molekulární). V každém případě je na jedné straně slovo „evolution" vhodné pro označení částečné, záměrné a okamžité úpravy molekuly. Zejména dobře informovaná relevantní veřejnost nebude pochybovat o skutečnosti, že se jedná o vývoj záměrně uplatněný na molekuly. Na druhé straně, i když připustíme, že slovo „evolution" by mohlo mít více významů, jak tvrdí žalobkyně, je třeba připomenout, že podle čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 slovní označení nebude zapsáno, jestliže alespoň jeden z jeho případných významů označuje vlastnost dotčených výrobků nebo služeb (rozsudek Soudního dvora ze dne 23. října 2003, OHIM v. Wrigley, C-191/01 P, dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 32).

21 Ve třetím bodě svého žalobního důvodu žalobkyně vytýká odvolacímu senátu, že jednak učinil závěr o popisné povaze výrazu „molecular evolution" (molekulární vývoj) v oblasti přeměny genetického materiálu, aniž by prokázal toto tvrzení, a jednak nezohlednil skutečnost, že uvedené služby zahrnují mnohem rozsáhlejší oblast.

22 Soud předběžně konstatuje, že toto tvrzení žalobkyně vyplývá z neúplného čtení napadeného rozhodnutí. Odvolací senát totiž nevystihl výraz „molecular evolution" pouze jako přeměnu genetického materiálu, ale odkázal rovněž na „určitý počet činností souvisejících" s genetickým materiálem, včetně „procesu umělého zlepšení funkcí proteinů pro obchodní účely" (bod 9 napadeného rozhodnutí). Význam slov „molecular evolution" uvedený v napadeném rozhodnutí je tudíž širší než význam uvedený žalobkyní.

23 Co se týče prokázání opodstatněnosti významu určeného odvolacím senátem, je nutné zdůraznit, že odvolací senát má možnost sám podat definici určitého výrazu, aniž by byl povinen se opírat o konkrétní dokumenty, pokud může být tato definice považována za obecně přijímanou. V projednávaném případě tato definice, ačkoli je žalobkyní napadána, je dostatečně obecně přijímána na to, aby nemusela být v napadeném rozhodnutí doložena. OHIM mohl v tomto případě ve svém vyjádření k žalobě snadno potvrdit tuto definici prostým použitím slovníku a encyklopedie. Relevantní veřejnost, která je zvláště dobře informovaná, bude tudíž sama schopna bez větší námahy spojovat zejména výraz „molecular evolution" s oblastí týkající se genetického materiálu. Na základě judikatury uvedené výše v bodě 20 skutečnost, že tento výraz může mít rovněž jiný význam, nemá vliv na jeho popisnou povahu ve vztahu k uvedeným službám.

24 V tomto ohledu nemůže žalobkyně vytýkat odvolacímu senátu, že se opíral o informace získané z internetové stránky žalobkyně, aby zhodnotil popisnou povahu dotčeného slovního označení ve vztahu k uvedeným službám. Odvolací senát se totiž neopřel o tyto informace při posouzení vnímání slovního označení relevantní veřejností, ale při odpovědi na tvrzení žalobkyně, podle kterého průzkumový referent nepochopil správně povahu služeb uvedených v přihlášce ochranné známky. V každém případě, jestliže povaha těchto služeb vyplývá dostatečně jasně z přihlášky ochranné známky, potvrzení povahy uvedených služeb pomocí informací získaných od jiných osob nemůže žalobkyni zkrátit na jejích právech.

25 Závěrem, jelikož definice výrazu „molecular evolution" zahrnuje alespoň částečně uvedené služby tak, jak to vyplývá z odůvodnění odvolání podaného k odvolacímu senátu, tento popisný význam postačuje k odůvodnění zamítnutí zápisu přihlašované ochranné známky. Podle ustálené judikatury totiž platí, že je-li zápis ochranné známky požadován pro celou skupinu výrobků a služeb, aniž by byl činěn rozdíl mezi jednotlivými výrobky a službami, které ji tvoří, je odvolací senát oprávněn přistoupit k celkovému posouzení popisné povahy označení tvořícího ochrannou známku ve vztahu k celé skupině výrobků nebo služeb uvedených v přihlášce ochranné známky (viz, pokud jde o služby, rozsudek Soudu ze dne 20. března 2002, DaimlerChrysler v. OHIM (TRUCKCARD), T-358/00, Recueil, s. II-1993, body 34, 37 a 44; pokud jde o výrobky, viz rozsudek Soudu ze dne 27. února 2002, Streamserve v. OHIM (STREAMSERVE), T-106/00, Recueil, s. II-723, bod 46). Mimoto v projednávaném případě obecná definice služeb uvedených v přihlášce ochranné známky znemožnila odvolacímu senátu rozlišit uvedené služby podle toho, zda se přímo týkaly přeměny genetického materiálu, či nikoliv. Skutečnost, že některé z uvedených služeb by se mohly týkat činností, které nepředpokládají genetickou přeměnu, nemůže vést k tomu, aby byla přihlašovaná ochranná známka zapsána pro všechny uvedené služby, ačkoli dotčené označení přímo popisuje některé z dalších uvedených služeb. Takový zápis by byl v rozporu s absolutním důvodem zamítnutí zápisu podle čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94.

26 V posledním bodě svého žalobního důvodu žalobkyně tvrdí, že při celkovém posouzení dotčeného slovního označení slovo „applied" (aplikovaný) činí obecný smysl tohoto označení ještě méně zřejmým.

27 Soud má za to, že toto tvrzení musí být odmítnuto. Odvolací senát totiž správně konstatoval, že toto slovo znamená uvedený do praxe nebo mající vztah k praktickému použití (bod 10 napadeného rozhodnutí). Ve světě vědy nebo průmyslu toto přídavné jméno vyjadřuje možnost, že teoretické poznatky z výzkumu naleznou praktické použití. Toto přídavné jméno tudíž zesiluje popisnou povahu dotčeného slovního označení tím, že zdůrazňuje účel, který mají zejména v oblasti průmyslu a obchodu tyto služby týkající se molekulárního inženýrství.

28 Jelikož dotčené slovní označení jako celek je tvořeno kombinací slov vytvořených v souladu se syntaxí anglického jazyka, spojení těchto slov nemůže zeslabit jeho popisnou povahu ve vztahu k uvedeným službám. Jejich spojení naopak zesiluje význam každého z těchto slov. Odvolací senát tedy správně rozhodl, že slovní označení APPLIED MOLECULAR EVOLUTION je popisné ve vztahu ke službám uvedeným v přihlášce ochranné známky, a to ke službám v molekulárním inženýrství sloučenin za účelem jejich využití v různých výrobcích.

29 Jelikož je uplatnění jednoho z absolutních důvodů zamítnutí uvedených v čl. 7 odst. 1 nařízení č. 40/94 dostačující pro to, aby označení nemohlo být zapsáno jako ochranná známka Společenství, není důvod přezkoumávat otázku, zda, jak uvedl odvolací senát, avšak žalobkyně to popírá, dotčená ochranná známka rovněž postrádá jakoukoli rozlišovací způsobilost.

30 Vzhledem k výše uvedenému musí být žaloba zamítnuta.

K nákladům řízení

31 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu Soudu bude účastníku řízení, který byl ve sporu neúspěšný, uložena náhrada nákladů řízení, pokud účastník řízení, 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 všech nákladů v souladu s návrhem OHIM.

Z těchto důvodů

SOUD (druhý senát)

rozhodl takto:

1) Žaloba se zamítá.

2) Žalobkyni se ukládá náhrada nákladů řízení.

Pirrung Meij Forwood

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 14. září 2004.

Vedoucí soudní kanceláře

H. Jung

Předseda

J. Pirrung