

SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (tretji senat)

z dne 14. aprila 2005*

V zadevi T-260/03,

Celltech R&D Ltd, s sedežem v Sloughu, Berkshire (Združeno kraljestvo), ki jo zastopata D. Alexander, barrister, in N. Jenkins, solicitor,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopata I. de Medrano Caballero in A. Folliard-Monguiral, zastopnika,

tožena stranka,

zaradi pritožbe proti odločitvi drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 19. maja 2003 (zadeva R 659/2002-2) glede prijave za registracijo besednega znaka CELLTECH kot znamko Skupnosti,

* Jezik postopka: angleščina.

SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI (tretji senat),

v sestavi M. Jaeger, predsednik, V. Tiili, sodnica, in O. Czúcz, sodnik,

sodna tajnica: C. Kristensen, administratorica,

na podlagi tožbe, vložene v tajništvo Sodišča prve stopnje 18. julija 2003,

na podlagi odgovora na tožbo, vložene v tajništvo Sodišča prve stopnje 28. novembra 2003,

na podlagi obravnave 12. januarja 2005

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

- ¹ 30. junija 2000 je tožeča stranka, prej Celltech Chiroscience Ltd, pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1), kakor je bila spremenjena, vložila prijavo znamke Skupnosti.

- 2 Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je besedni znak CELLETECH.
- 3 Proizvodi in storitve, glede katerih je bila vložena prijava za registracijo, so iz razredov 5, 10 in 42 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil dopolnjen in spremenjen, in ustrezajo, za vsakega od razredov, opisom:
- „farmacevtski, veterinarski in sanitarni proizvodi, sestavine in snovi“ iz razreda 5;
 - „kirurški, medicinski, zobozdravstveni in veterinarski aparati in instrumenti“ iz razreda 10;
 - „raziskovalne in razvojne storitve, svetovanje na področju bioloških, medicinskih in kemijskih znanosti“ iz razreda 42.
- 4 Z odločbo z dne 4. junija 2002 je preizkuševalec zavrnil prijavo za registracijo na podlagi člena 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 40/94. Menil je, da je bil zadevni znak sestavljen iz slovnično pravilne sestave izrazov „cell“ (celica) in „tech“ (okrajšava za „tehničen“ ali „tehnologija“). Zato je menil, da znamka, za katero je bila vložena prijava, ne more biti označba porekla za proizvode in storitve, za katere je bila zahtevana registracija, glede na to, da zajema celotno področje celične tehnologije.

- 5 Tožeča stranka je 2. avgusta 2002 na podlagi členov od 57 do 62 Uredbe št. 40/94 pri UUNT vložila pritožbo proti odločbi preizkuševalca.
- 6 Z odločbo z dne 19. maja 2003 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) je drugi odbor za pritožbe zavrnil pritožbo na podlagi tega, da člen 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 pomeni oviro za registracijo besedne znamke CELLTECH, ki bi se lahko, takoj in nedvomno, dojela kot izraz, ki označuje dejavnosti s področja celične tehnologije ter proizvode, naprave in material, uporabljene v okviru teh dejavnosti ali izhajajoče iz njih. Odbor za pritožbe je navedel, da znamka CELLTECH, ki je sestavljena iz angleške besede „cell“ in angleške okrajšave „tech“, posamično pa nimata razlikovalnega učinka, predstavlja le sklop teh dveh elementov. Posledično je odbor za pritožbe menil, da zveza med proizvodi in storitvami, zajetimi v prijavi za registracijo, ter znamko ni bila zadosti posredna, da bi znamki lahko dala minimalen resničen razlikovalni učinek na podlagi člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94.

Predlogi strank

- 7 Tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

- primarno, razglasi izpodbijano odločbo za nično;

- subsidiarno, izpodbijano odločbo razglasi za nično v delu, v katerem se nanaša na proizvode iz razreda 5 ali iz razredov 5 in 10;

— UUNT naloži plačilo stroškov.

8 UUNT Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

— tožbo zavrne;

— tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Pravo

Trditve strank

- 9 Tožeča stranka navaja en sam tožbeni razlog, povezan s kršitvijo člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94.
- 10 Tožeča stranka zatrjuje, da se je odbor za pritožbe zmotil v presoji zahtevane znamke kot celote in različnih elementov, ki jo sestavljajo.
- 11 Najprej meni, da v običajnem gospodarskem jeziku znak CELLTECH ne more opisati proizvodov in storitev, navedenih v prijavi za registracijo. Dejansko naj ta izraz kot celota ne bi bil sestavljen iz preprostega sklopa dveh izrazov, od katerih

vsak neposredno opisuje zadevne proizvode ali storitve. Po eni strani, zadnji zlog besede „celltech“ naj ne bi bil beseda, temveč okrajšava, in po drugi strani naj prvi zlog te besede ne bi bil pridevnik. Drugič, dodaja, da je izraz „celltech“ več kot preprost sklop besednih elementov, ki ga sestavljajo. Tretjič, med ustno obravnavo je uveljavljala, sklicujoč se na sodbo Sodišča z dne 16. septembra 2004 v zadevi SAT.1 proti UUNT (C-329/02 P, ZOdl., str. I-8317, v nadaljevanju: sodba SAT.1), da se bo znak CELLTECH dojemal kot samostojna beseda, ki jo je mogoče opredeliti posamično in ki, vzeta kot celota, potrošniku omogoča prepoznati zadevno podjetja in njegove proizvode ali storitve. Posledično naj bi bil zadevni znak zadosti izviren za izpolnitev zahteve minimalnega zahtevanega razlikovalnega učinka.

- 12 Podredno tožeča stranka očita UUNT, da ni zadosti analiziral proizvodov ali storitev, za katere je bila zahtevana registracija. V tem pogledu navaja, da so proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija, glede razredov 5 in 10, farmacevtski proizvodi. Zato naj ne bi obstajala nobena vrsta farmacevtskih proizvodov, ki jo ali ki bi jo lahko kdor koli, specialist ali nespecialist, opisal kot „farmacevtski proizvod celltech“ ali glede katere bi izraz „celltech“ označeval, kaj naj bi to bilo.
- 13 UUNT opozarja, da mora znak, da je razlikujoč, predvsem imeti nalogo, da se ugotovi in razlikuje prodajalca, in ne preprosto dajati potrošniku informacij o zadevnih proizvodih in storitvah. Zato bi naj bili znaki, ki mogoče kupce preprosto obveščajo o domnevni kakovosti proizvodov ali o njihovi zmožnosti, izpolniti določeno nalogo, brez kakršnega koli razlikovalnega učinka.
- 14 UUNT navaja, da je v tem primeru zadevna javnost sestavljena enkrat iz zelo pozornih strokovnjakov (proizvodi in storitve iz razredov 5, 10 in 42) in drugič iz nespecializiranih potrošnikov (proizvodi iz razreda 5 z izjemo sestavin in snovi), ki so normalno obveščeni in razumno pozorni ter preudarni in ki so seznanjeni z angleščino.

- 15 Po mnenju UUNT znak CELLTECH izhaja iz preprostega sklopa dveh besed, ki obstajata v angleškem besedišču. Uveljavlja, da je beseda „cell“ na področju biologije opredeljena tako:

„Najmanjša enota organizma, ki je sposobna neodvisno delovati. Sestavljena je iz jedra, ki vsebuje genski material, obkroženega s citoplazmo, v kateri so mitohondriji, lizosomi, ribosomi in drugi organizmi. Vse te celice obdaja celična membrana; rastlinske celice imajo še eno zunanjo celično steno.“

- 16 Sicer pa naj bi bila beseda „tech“ običajna okrajšava za „technical“ (tehničen) ali za „technology“ (tehnologija).

- 17 UUNT meni, da se besedi „cell“ in „tech“ zdaj uporabljata na medicinskem in farmacevtskem področju glede proizvodov in storitev, katerih registracija se zahteva in katerih posamezen pomen ni dvoumen, ko se uporabljata glede teh proizvodov in storitev. Dejansko naj bi ta izraza dala podatek glede namena in narave zadevnih proizvodov in storitev, to je o njihovi uporabi za celično tehnologijo ali o dejstvu, da iz tega izhajajo. Dodaja, da dejstvo, da ima vsaka od besed lahko druge pomene v drugih kontekstih, ni upoštevno.

- 18 Meni, da ni nenavadno, da kombinacija dveh besed, ki se pogosto uporabljata skupaj, označuje proizvode iz razredov 5 in 10 in storitve iz razreda 42. Znak CELLTECH je dejansko sestavljen iz običajnega skladskega sklopa dveh angleških besed in predstavlja komaj zaznavno razliko v nasprotju s pravilno leksikografsko sestavo, to je „cell technology“ (celična tehnologija). Poleg tega dejstvo, da se besedi „cell“ in „tech“ v slovarju ne pojavljata skupaj, ni dokaz za to, da je kombinacija izvirna, nenavadna ali domiselna.

Presoja Sodišča prve stopnje

- 19 Glede na besedilo člena 7(1) Uredbe št. 40/94 se kot znamka na podlagi pododstavka b tega odstavka ne registrirajo znamke brez kakršnega koli razlikovalnega učinka in, na podlagi pododstavka c tega odstavka, znamke, ki jih sestavljajo izključno znaki ali podatki, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo vrsto, kakovost, količino, namen, vrednost, geografski izvor ali čas proizvodnje blaga ali opravljanja storitve ali druge lastnosti blaga ali storitve (sodba Sodišča z dne 20. septembra 2001 v zadevi Procter & Gamble proti UUNT, C-383/99 P, Recueil, str. I-6251, točka 35).
- 20 Iz sodne prakse izhaja, da je bistvena naloga znamke, potrošniku ali končnemu uporabniku zagotoviti prepoznavnost porekla proizvoda ali storitve, označenega z znamko, s tem, da mu omogoča brez zmede razlikovati ta proizvod ali to storitev od tistih, ki imajo drug izvor (glej zlasti sodbi Sodišča z dne 23. maja 1978 v zadevi Hoffmann-La Roche, 102/77, Recueil, str. 1139, točka 7, in z dne 18. junija 2002 v zadevi Philips, C-299/99, Recueil, str. I-5475, točka 30).
- 21 V tem pogledu je treba opozoriti, da je vsak od razlogov za zavrnitev registracije, naveden v členu 7(1) Uredbe št. 40/94, neodvisen od drugih in zahteva poseben pregled. Poleg tega je treba te razloge za zavrnitev razlagati glede na splošni interes, ki je podlaga za vsakega od njih. Splošni interes, ki se upošteva med pregledom vsakega od teh razlogov za zavrnitev, lahko, celo mora, odražati različne presoje glede na razlog za zavrnitev v tistem primeru (sodba Sodišča z dne 29. aprila 2004 v združenih zadevah Henkel proti UUNT, C-456/01 P in C-457/01 P, Recueil, str. I-5089, točki 45 in 46, in sodba SAT.1, točka 25).
- 22 Vendar se področja uporabe razlogov, navedenih od b do d navedene določbe, jasno prekrivajo (Sodbe Sodišča z dne 12. februarja 2004 v zadevi Campina Melkunie, C-265/00, Recueil, str. I-1659, točka 18, in Koninklijke KPN Nederland, C-363/99,

Recueil, str. I-1619, točka 67; sodba Sodišča prve stopnje z dne 8. julija 2004 v zadevi Telepharmacy Solutions proti UUNT – (TELEPHARMACY SOLUTIONS), T-289/02, ZOdl., str. I-2851, točka 23).

- 23 Iz sodne prakse Sodišča in Sodišča prve stopnje izhaja predvsem, da je besedna znamka, ki opisuje značilnosti proizvodov ali storitev, v smislu člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 zaradi tega nujno brez slehernega razlikovalnega učinka glede teh proizvodov ali storitev v smislu člena 7(1)(b) iste uredbe (zgoraj navedene sodbe Campina Melkunie, točka 19; Koninklijke KPN Nederland, točka 86, in TELEPHARMACY SOLUTIONS, točka 24).
- 24 UUNT mora za dokaz, da je znamka, ki ne spada pod razlog za zavrnitev, določen v členu 7(1)(c) uredbe, vseeno brez slehernega razlikovalnega učinka v smislu pododstavka b iste določbe, torej navesti razloge, zaradi katerih meni, da je ta znamka brez kakršnega koli razlikovalnega učinka (sodba SAT.1, točka 42).
- 25 Iz izpodbijane odločbe (točke od 10 do 12) izhaja, da je odbor za pritožbe pritožbo zavrnil zato, ker je člen 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 pomenil oviro za registracijo besedne znamke CELLTECH, ki bi se lahko, takoj in nedvomno, dojela kot izraz, ki označuje dejavnosti s področja celične tehnologije ter proizvode, naprave in material, uporabljene v okviru teh dejavnosti ali izhajajoče iz teh njih. Odbor zapritožbe je navedel, da je znamka CELLTECH, ki je sestavljena iz kombinacije angleške besede „cell“ in angleške okrajšave „tech“, obe posamično pa nimata razlikovalnega učinka, le sklop teh dveh sestavnih delov. Po mnenju odbora za pritožbe „vrstni red besed ustreza pravilni skladenjski uporabi dveh besed ‚cell technology‘ (celična tehnologija)“, „[kar] pomeni, da izraz zgolj prenaša dobesedni

pomen dveh ločenih besed“. Po mnenju odbora za pritožbe ciljna javnost besedni znak CELLTECH dojema „bolj kot označbo vrste proizvodov in storitev, ki jih znak označuje, kot označbo porekla“. Posledično je odbor za pritožbe menil, da zveza med proizvodi in storitvami, zajetimi v prijavi za registracijo, ter znamko ni bila dovolj posredna, da bi znamki lahko dala minimalen resničen razlikovalni učinek na podlagi člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94.

26 Odbor za pritožbe je tako v bistvu presodil, da znak CELLTECH ni razlikovalen v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 zato, ker naj bi ga upoštevna javnost dojemala kot izraz, ki opisuje vrsto zadevnih proizvodov in storitev.

27 Zato je treba najprej preučiti, ali je odbor za pritožbe dokazal, da je besedni znak, katerega registracija se je zahtevala, opisoval zahtevane proizvode in storitve. Ob pritrdilnem odgovoru bi morala biti izpodbijana odločba potrjena na podlagi sodne prakse, omenjene v točki 23 zgoraj, v skladu s katero je vsak opisni znak nujno brez slehernega razlikovalnega učinka. Če, nasprotno, zadevni znak ni opisen za proizvode in storitve, zajete v prijavi za registracijo, je treba, v skladu s sodbo SAT.1, preveriti, ali je odbor za pritožbe predložil druge argumente za sklep, da je bil zahtevani znak brez kakršnega koli razlikovalnega učinka.

28 V skladu z ustaljeno sodno prakso morata biti razlikovalni učinek (sodbi Sodišča z dne 21. oktobra 2004 v zadevi UUNT proti Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, ZOdl., str. I-10031, točka 43, in Sodišča prve stopnje z dne 20. marca 2002 v zadevi DaimlerChrysler proti UUNT (TELE AID), T-355/00, Recueil, str. II-1939, točka 51) ter opisnost (sodba Sodišča prve stopnje z dne 20. marca 2002 v zadevi DaimlerChrysler proti UUNT (CARCARD), T-356/00, Recueil, str. II-1963, točka 25) znaka ocenjena po eni strani glede na proizvode ali storitve, za katere se zahteva registracija, in po drugi strani glede na dojetanje upoštevne javnosti.

- 29 V tem pogledu je treba najprej poudariti, da so proizvodi in storitve, zajeti v prijavi za znamko, s farmacevtskega področja.
- 30 Posledično, kakor je upravičeno poudaril UUNT, je pravilno, da je odbor za pritožbe presodil, da je ciljno javnost predstavljala ne le specializirana javnost oseb z medicinskega področja, temveč tudi povprečni potrošnik, česar tožeča stranka ne prereka.
- 31 Poleg tega ob uporabi člena 7(2) Uredbe št. 40/94 upoštevna ciljna javnost, glede na katero je treba presoditi absolutni razlog za zavrnitev, ni le povprečni angleško govoreči potrošnik, ker je zadevni znak sestavljen iz elementov angleškega jezika, temveč tudi skupina strokovnjakov z medicinskega področja, ki poznajo znanstvene izraze na svojem področju delovanja in za katere je ta njihov materni jezik.
- 32 Poudariti je treba tudi to, da je besedni znak CELLTECH sestavljen iz dveh samostalnikov, ki izhajata iz angleškega jezika, od katerih je drugi v okrajšani obliki. Del „cell“ se na področju biologije nanaša na najmanjšo enoto organizma, ki je sposobna neodvisno delovati. Del „tech“ je običajna okrajšava besede „technology“ (tehnologija) in se, razen kot okrajšava, torej ne oddalji od leksikografskih pravil angleškega jezika (glej v tem smislu sodbo SAT.1, točka 31).
- 33 Zato je treba meniti, da je vsaj en pomen besednega znaka CELLTECH „cell technology“ (celična tehnologija).

- 34 Glede obstoječe zveze med besednim znakom CELLTECH in zadevnimi proizvodi in storitvami je odbor za pritožbe v točki 12 izpodbijane odločbe menil, da ta izraz označuje dejavnosti na področju celične tehnologije in proizvode, naprave in material, uporabljene v okviru teh dejavnosti ali izhajajoče iz njih.
- 35 Tako je treba presoditi, ali je odbor za pritožbe dokazal, da besedni znak CELLTECH, razumljen kot „cell technology“, opisuje zadevne proizvode in storitve na farmacevtskem področju.
- 36 V tem pogledu je treba omeniti, da niti odbor za pritožbe niti UUNT nista predstavila znanstvenega pomena celične tehnologije. Dejansko je UUNT v prilogi k svojemu odgovoru na tožbo predložil le izvleček iz *Collins English Dictionary* z opredelitvami izrazov „cell“ in „tech“.
- 37 Niti odbor za pritožbe niti UUNT torej nista razložila, v čem ta izraza dajeta podatek o namenu in naravi proizvodov in storitev, zajetih v prijavi za registracijo, zlasti o načinu, kako naj bi se ti proizvodi in storitve uporabljali v celični tehnologiji ali kako iz nje izhajajo.
- 38 Gotovo je res, da so proizvodi in storitve, zajeti v prijavi za registracijo, na splošno farmacevtski proizvodi in storitve in imajo zaradi tega zvezo s snovmi, sestavljenimi iz celic. Vendar odbor za pritožbe ni dokazal, da bo upoštevana javnost takoj in brez drugega premisleka vzpostavila konkretno in neposredno zvezo med zahtevanimi farmacevtskimi proizvodi in storitvami ter pomenom besednega znaka CELLTECH (glej v tem smislu sodbo Sodišča prve stopnje z dne 7. junija 2001 v zadevi DKV proti UUNT (EuroHealth), T-359/99, Recueil, str. II-1645, točka 35).

- 39 Poleg tega, celo če lahko domnevamo, da se lahko zadevni proizvodi in storitve uporabljajo v funkcionalnem okviru, ki vključuje celično tehnologijo, to dejstvo ne zadošča za sklep, da bi lahko besedni znak CELLTECH označeval njihov namen. Dejansko bi taka uporaba pomenila kvečjemu eno od več področij uporabe, vendar ne tehnične funkcionalnosti (zgoraj navedena sodba CARCARD, točka 40).
- 40 Iz zgoraj navedenih stališč izhaja, da odbor za pritožbe ni dokazal, da je izraz „celltech“, čeprav vzet, kot da pomeni celično tehnologijo, lahko takoj in nedvoumno dojet kot izraz, ki označuje dejavnosti na področju celične tehnologije in proizvode, naprave in material, uporabljene v okviru teh dejavnosti ali ki iz teh dejavnosti izhajajo. Dokazal ni niti, da ga bo ciljna javnost dojela izključno kot označitev vrste proizvodov in storitev, ki jih znak označuje.
- 41 Posledično je treba ugotoviti, da odbor za pritožbe ni dokazal, da besedni znak CELLTECH opisuje proizvode in storitve, za katere je bila zahtevana registracija.
- 42 Treba je torej preizkusiti, ali je odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi predložil druge argumente, ki dokazujejo, da je zadevni besedni znak brez kakršnega koli razlikovalnega učinka.
- 43 V tem pogledu je treba opozoriti, da se lahko, ker gre za znamko, sestavljeno iz besed, preveri možen razlikovalni učinek za vsak njegov izraz ali del posebej, vendar mora biti v vsakem primeru odvisen od preučitve celote, ki jo sestavlja. Dejansko edina okoliščina, da je vsak od teh delov, vzet posebej, brez kakršnega koli razlikovalnega učinka, ne izključuje, da bi lahko imela kombinacija, ki jo sestavlja, razlikovalni učinek (glej v tem smislu sodbo SAT.1, točka 28).

- 44 Odbor za pritožbe torej ni dokazal, da zadevni znak kot celota ciljni javnosti ne omogoča razlikovati proizvodov in storitev tožeče stranke od tistih, ki imajo drug gospodarski izvor.
- 45 Glede na zgoraj navedeno je treba skleniti, da odbor za pritožbe ni dokazal, da zahtevana znamka ne spada pod razlog za zavrnitev, določen v členu 7(1)(c) Uredbe št. 40/94. Glede na to, da odbor za pritožbe ni predložil drugih razlogov, iz katerih bi lahko presodil, da bi bila ta znamka vseeno brez kakršnega koli razlikovalnega učinka v smislu pododstavka b iste določbe, je napačno menil, da je besedni znak CELLTECH brez kakršnega koli razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94.
- 46 Iz tega sledi, da je treba pritožbi ugoditi.

Stroški

- 47 V skladu s členom 87(2) Poslovnika se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Tožena stranka s predlogom ni uspela, zato se ji v skladu s predlogi tožeče stranke naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je

SODIŠČE PRVE STOPNJE (tretji senat)

razsodilo:

- 1. Odločitev drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 19. maja 2003 (zadeva R 659/2002-2) se razglasi za nično.**
- 2. Tožena stranka nosi stroške postopka.**

Jaeger

Tiili

Czúcz

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourg, 14. aprila 2005.

Sodni tajnik

Predsednik

H. Jung

M. Jaeger

