

ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (druhá komora)
zo 14. septembra 2004 *

Vo veci T-183/03,

Applied Molecular Evolution Inc., so sídlom v San Diegu, Kalifornia (Spojené štáty americké), v zastúpení: A. Deutsch, advokát, za právnej pomoci Weber-Quitau,

žalobca,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT),
v zastúpení: H. Nokkanen a A. Folliard-Monguiral, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

ktorej predmetom je žaloba proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 13. marca 2003 (vec R 108/2002-2), ktorým bolo potvrdené zamietnutie zápisu slovnej ochrannej známky APPLIED MOLECULAR EVOLUTION,

* Jazyk konania: angličtina.

SÚD PRVÉHO STUPŇAEURÓPSKÝCH
SPOLOČENSTIEV (druhá komora),

v zložení: predseda komory J. Pirrung, sudcovia A. W. H. Meij a N. J. Forwood,
tajomník: I. Natsinas, referent,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 26. mája 2003,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa
5. septembra 2003,

po pojednávaní z 13. mája 2004,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

- 1 Žalobca, ktorého pôvodné obchodné meno je Ixsys Inc. podal 31. marca 2000 na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva podľa nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1) v znení zmien a doplnení.

- 2 Prihláška ochrannej známky bola podaná na zápis slovného označenia APPLIED MOLECULAR EVOLUTION.
- 3 Služby uvedené v prihláške ochrannej známky patria do triedy 42 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú tomuto opisu: „výskum v oblasti molekulárneho inžinierstva zložiek používaných na terapeutické a diagnostické účely, v poľnohospodárskych výrobkoch, v enzýmoch, v chemických výrobkoch, vo výživných výrobkoch, v potravinových prídavkoch a v priemysle vrátane okrem iného všeobecných a osobitných chemických výrobkov“.
- 4 Rozhodnutím z 28. novembra 2001 prieskumový pracovník zamietol prihlášku na základe článku 38 nariadenia č. 40/94, pretože prihlasovaná ochranná známka je opisná a nemá rozlišovaciu spôsobilosť.
- 5 Žalobca podal 28. januára 2002 v súlade s článkom 59 nariadenia č. 40/94 odvolanie na ÚHVT proti rozhodnutiu prieskumového pracovníka.
- 6 Rozhodnutím z 13. marca 2003 (ďalej „napadnuté rozhodnutie“) doručeným žalobcovi 24. marca 2003, v ktorom bolo opravené meno žalobcu rozhodnutím z 25. augusta 2003, odvolací senát zamietol odvolanie, pretože prihlasovaná ochranná známka je opisná a nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 40/94.

Návrhy účastníkov konania

7 V priebehu pojednávania vzal žalobca späť svoj návrh v časti, v ktorej žiadal, aby Súd prvého stupňa nariadil ÚHVT zapísať prihlasovanú ochrannú známku.

8 Žalobca navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

- zrušil napadnuté rozhodnutie,
- zaviazal ÚHVT nahradiť trovy konania.

9 ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

- zamietol žalobu,
- zaviazal žalobcu nahradiť trovy konania.

Právny stav

10 Súd prvého stupňa konštatuje, že žalobca v priebehu pojednávania vzal späť svoj prvý žalobný dôvod založený na skutočnosti, že napadnuté rozhodnutie obsahuje omylom jeho bývalé obchodné meno. Žalobca trvá už len na jednom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 40/94.

- 11 Na úvod je potrebné pripomenúť, že podľa článku 44 ods. 1 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa, ktorý sa uplatňuje na konanie v oblasti duševného vlastníctva na základe článku 130 ods. 1 a článku 132 ods. 1 tohto poriadku, návrh na začatie konania musí obsahovať stručné zhrnutie žalobných dôvodov. Podľa ustálenej judikatúry obsah žaloby môže byť podoprený a doplnený v konkrétnych bodoch odkazom na výňatky listín, ktoré tvoria jej prílohu, ale všeobecný odkaz na iné písomnosti nemôže nahradiť nedostatok základných prvkov právnej argumentácie, ktoré podľa vyššie uvedených ustanovení tvoria náležitosti žaloby (rozsudok Súdu prvého stupňa z 20. apríla 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij a i./Komisia, 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, Zb. s. II-931, bod 39, a tam citovaná judikatúra). Z uvedeného vyplýva, že všeobecný odkaz žalobcu na písomnosti podané na ÚHVT treba zamietnuť.

- 12 V prvom rade Súd prvého stupňa konštatuje, že napadnuté rozhodnutie sa bez rozdielu zakladá na nedostatku rozlišovacej spôsobilosti a opisnom charaktere prihlasovanej ochrannej známky. Na pojednávaní ÚHVT upresnil, že je potrebné chápať napadnuté rozhodnutie, ako keby bolo založené výlučne na opisnom charaktere prihlasovanej ochrannej známky. V tomto prípade sa javí užitočné najprv preskúmať, či odvolací senát správne uplatnil článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94.

- 13 Podľa článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 do registra sa nezapíšu „ochranné známky, ktoré pozostávajú výlučne z označení alebo údajov, ktoré môžu slúžiť v obchode na označenie druhu, kvality, množstva, zamýšľaného účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo času výroby tovarov alebo poskytovania služieb, prípadne iných charakteristík tovarov alebo služieb“. Navyše článok 7 ods. 2 nariadenia č. 40/94 stanovuje, že „odsek 1 sa bude uplatňovať napriek skutočnosti, že dôvody na zamietnutie existujú iba v časti spoločenstva“.

- 14 Označenia a údaje uvedené v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 môžu pri bežnom použití z hľadiska cieľovej skupiny verejnosti slúžiť na označenie priamo alebo prostredníctvom uvedenia údajov o základných vlastnostiach výrobkov alebo služieb, pre ktoré je podaná prihláška ochrannej známky (rozsudok Súdneho dvora z 20. septembra 2001, Procter & Gamble/ÚHVT, C-383/99 P, Zb. s. I-6251, bod 39). Z uvedeného vyplýva, že posúdenie opisného charakteru označenia sa môže uskutočniť jedine na jednej strane vo vzťahu k dotknutým výrobkom a službám a na strane druhej vo vzťahu k jeho vnímaniu príslušnou skupinou verejnosti.
- 15 V tomto prípade v súvislosti s príslušnou skupinou verejnosti odvolací senát bez toho, aby to priamo vyslovil, usúdil, že je zložená z odborníkov v oblasti proteínového inžinierstva („the relevant specialist consumer in the field of protein engineering“, bod 13 napadnutého rozhodnutia). V prvej výhrade uvedenej v žalobe a rozvinutej žalobcom v priebehu pojednávania žalobca uvádza, že príslušná skupina verejnosti má byť definovaná všeobecnejšie a má tiež zahŕňať v menšej miere aj osoby menej odborne špecializované ako tie, ktoré vymedzil odvolací senát, najmä podnikateľské subjekty.
- 16 Súd prvého stupňa usudzuje, že príslušná skupina verejnosti bola správne definovaná v napadnutom rozhodnutí. V každom prípade zohľadnenie menej odborne špecializovanej verejnosti ako tej vymedzenej v napadnutom rozhodnutí nemá v tomto prípade vplyv na dôsledky, ktoré vyplývajú z vymedzenia príslušnej skupiny verejnosti v danom prípade, teda že ide o spotrebiteľov, ktorí sú skúsení a osobitne informovaní a pozorní. Určenie uvedených služieb si totiž prinajmenšom vyžaduje, aby aj menej odborne špecializovaná verejnosť mala vedomosti o možnostiach molekulárnych úprav a o ich výhodách, vrátane priemyselných. Nemôže byť teda považovaná za priemerného spotrebiteľa.
- 17 Súd prvého stupňa nepovažuje za nutné rozhodnúť o otázke, či príslušná skupina ako celok ovláda anglický jazyk z profesionálnej nevyhnutnosti. V každom prípade v súlade s článkom 7 ods. 2 nariadenia č. 40/94 stačí uviesť, že keďže dotknuté slovné označenie má pôvod v anglickom jazyku, príslušnú skupinu verejnosti tvoria skúsení anglicky hovoriaci spotrebiteľia.

- 18 V súvislosti s opisným charakterom dotknutého slovného označenia odvolací senát usúdil na jednej strane, že pojmy „molecular evolution“ (molekulárny vývoj) odkazujú na oblasť genetického materiálu, vrátane výskumu proteínov, kyseliny deoxyribonukleovej (ADN) a ich úprav na obchodné účely (bod 9 napadnutého rozhodnutia), a na druhej strane, že pridanie slova „applied“ (aplikovaný) predstavuje účel uvedených služieb, t. j. použitie získaných zložiek v rôznych výrobkoch (bod 11 napadnutého rozhodnutia).
- 19 V druhej výhrade žalobca uvádza, že slovo „evolution“ (vývoj) má rôzne významy a najmä, že z tohto slova vyplýva postupná a nepredvídateľná premena a nie priama a riadená optimalizácia molekúl, ktoré sú predmetom dotknutých služieb. Malo by teda protirečivý význam vo vzťahu k dotknutým službám.
- 20 Súd prvého stupňa najprv konštatuje, že odvolací senát nezohľadnil výlučne iba význam slova „evolution“, ale mu priradil osobitný zmysel v spojení s prídavným menom „molecular“ (molekulárny). V každom prípade na jednej strane slovo „evolution“ sa hodí na vyjadrenie čiastočnej, úmyselnej a okamžitej úpravy molekuly. Obzvlášť informovaná príslušná skupina verejnosti nebude mať pochybnosti o tom, že ide o vývoj zámerne uplatnený na molekuly. Na druhej strane, ak aj pripustíme, že slovo „evolution“ môže mať niekoľko významov, ako to tvrdí žalobca, je potrebné pripomenúť, že podľa článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 slovné označenie sa nezapíše, ak aspoň jeden z jeho prípadných významov označuje charakteristiku dotknutých tovarov alebo služieb (rozsudok Súdneho dvora z 23. októbra 2003, ÚHVT/Wrigley, C-191/01 P, Zb. s. I-12447, bod 32).
- 21 Treťou výhradou žalobca vytyka odvolaciemu senátu, že považoval slová „molecular evolution“ (molekulárny vývoj) za opisné v oblasti premeny genetického materiálu na jednej strane bez toho, aby to preukázal a na druhej strane tým, že nezohľadnil, že dotknuté služby pokrývajú oveľa širšiu oblasť.

22 Súd prvého stupňa najprv poznamenáva, že toto tvrdenie žalobcu vyplýva z neúplného prečítania napadnutého rozhodnutia. V skutočnosti odvolací senát nepreložil slová „molecular evolution“ iba ako premenu genetického materiálu, ale odkázal aj na „určitý počet činností súvisiacich“ s genetickým materiálom, vrátane „postupu umelého zlepšenia funkcií proteínov na obchodné účely“ (bod 9 napadnutého rozhodnutia). Význam slov „molecular evolution“ uvedený v napadnutom rozhodnutí je teda širší ako ten, ktorý uviedol žalobca.

23 Vo vzťahu k opodstatnenosti významu určeného odvolacím senátom je nutné podčiarknuť, že odvolací senát môže sám od seba poskytnúť definíciu pojmov bez toho, aby sa musel opierať o určité dokumenty, ak táto definícia môže byť považovaná za všeobecne prijateľnú. V tomto prípade táto definícia, aj keď ju žalobca napadol, je dostatočne všeobecne prijateľná, takže nie je potrebné ju preukázať v napadnutom rozhodnutí. V skutočnosti ÚHVT vo svojom vyjadrení k žalobe ľahko potvrdil túto definíciu jednoducho prostredníctvom slovníka a encyklopédie. Z uvedeného vyplýva, že obzvlášť informovaná príslušná skupina verejnosti bude schopná bez väčšej námahy spájať najmä slová „molecular evolution“ s oblasťou týkajúcou sa genetického materiálu. Podľa judikatúry uvedenej v bode 20 vyššie skutočnosť, že tieto slová môžu mať aj iný význam, nemá vplyv na opisný charakter dotknutých služieb.

24 V tejto súvislosti žalobca nemôže vytýkať odvolaciemu senátu, že vychádzal z informácií získaných na internetovej stránke žalobcu, aby posúdil opisný charakter dotknutého slovného označenia vo vzťahu k dotknutým službám. Odvolací senát totiž nezohľadnil tieto informácie pri posudzovaní vnímania slovného označenia príslušnou skupinou verejnosti, ale pri odpovedi na tvrdenie žalobcu, že prieskumový pracovník zle pochopil podstatu služieb uvedených v prihláške ochrannej známky. V každom prípade, ak táto podstata jasne vyplýva z prihlášky ochrannej známky, potvrdenie tejto podstaty uvedených služieb prostredníctvom informácií získaných inde, nemôže byť na ujmu žalobcovi.

- 25 Na záver, keďže definícia slov „molecular evolution“ pokrýva aspoň čiastočne dotknuté služby, ako to vyplýva z odôvodnenia odvolania podaného na odvolací senát, tento opisný význam stačí na odôvodnenie zamietnutia zápisu dotknutej ochrannnej známky. Podľa ustálenej judikatúry, ak je podaná prihláška ochrannnej známky na celú kategóriu bez toho, aby sa rozlišovali jednotlivé výrobky a služby, ktoré ju tvoria, odvolací senát môže v plnom rozsahu posúdiť opisný charakter označenia tvoriaceho ochrannú známku vo vzťahu k celej kategórii výrobkov a služieb uvedených v prihláške ochrannnej známky [k službám pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 20. marca 2002, DaimlerChrysler/ÚHVT (TRUCKCARD), T-358/00, Zb. s. II-1993, body 34, 37 a 44; k výrobkom pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 27. februára 2002, Streamserve/ÚHVT (STREAMSERVE), T-106/00, Zb. s. II-723, bod 46]. Navyše v tejto veci všeobecná definícia služieb uvedených v prihláške ochrannnej známky znemožnila odvolaciemu senátu rozlíšiť tieto služby podľa toho, či sa priamo alebo nepriamo dotýkali premeny genetického materiálu. Skutočnosť, že niektoré z týchto služieb sa môžu týkať činností nepredpokladajúcich žiadnu genetickú premenu, nemôže viesť k tomu, aby bola prihlasovaná ochranná známka zapísaná pre všetky uvedené služby napriek tomu, že dotknuté označenie priamo opisuje niektoré ďalšie z týchto služieb. Takýto zápis by bol v rozpore s absolútnym dôvodom zamietnutia zápisu stanovenom v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94.
- 26 Vo svojej poslednej výhrade žalobca uvádza, že pri celkovom posudzovaní dotknutého slovného označenia slovo „applied“ (aplikovaný) ešte menej ozrejmuje všeobecný význam tohto označenia.
- 27 Súd prvého stupňa usudzuje, že toto tvrdenie treba zamietnuť. Ako správne uviedol odvolací senát, toto slovo znamená používaný alebo ktorého sa dotýka praktické použitie (bod 10 napadnutého rozhodnutia). Vo vedeckých a priemyselných kruhoch toto prídavné meno vyjadruje snahu o praktické využitie teoretických poznatkov z výskumu. Z uvedeného vyplýva, že toto prídavné meno ešte posilňuje opisný charakter dotknutého slovného označenia, keďže zdôrazňuje najmä priemyselnú a obchodnú aspiráciu služieb týkajúcich sa molekulárneho inžinierstva.

- 28 Keďže dotknuté slovné označenie je tvorené v plnom rozsahu kombináciou slov v súlade so syntaxou anglického jazyka, spojenie týchto slov nie je spôsobilé znížiť jeho opisný charakter vo vzťahu k dotknutým službám. Naopak, ich spojenie posilňuje význam každého z týchto slov. Z uvedeného vyplýva, že odvolací senát správne rozhodol, že slovné označenie APPLIED MOLECULAR EVOLUTION je opisné vo vzťahu k službám uvedeným v prihláške ochrannej známky, a síce služieb týkajúcich sa molekulárneho inžinierstva zložiek na účely ich použitia v rôznych výrobkoch.
- 29 Keďže na to, aby označenie nemohlo byť zapísané ako ochranná známka Spoločenstva, postačuje jeden z absolútnych dôvodov zamietnutia uvedených v článku 7 ods. 1 nariadenia č. 40/94, nie je potrebné skúmať otázku, či tak, ako to uviedol odvolací senát a ako to napadol žalobca, sporná ochranná známka nemá navyše ani rozlišovaciu spôsobilosť.
- 30 Z uvedeného vyplýva, že žalobu je potrebné zamietnuť.

O trovách

- 31 Podľa článku 87 ods. 2 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže žalobca nemal vo veci úspech, je opodstatnené zaviazat' ho na náhradu trov konania v súlade s návrhom ÚHVT.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (druhá komora)

rozhodol a vyhlásil:

- 1) **Žaloba sa zamieta.**

- 2) **Žalobca je povinný nahradiť trovy konania.**

Pirrung

Meij

Forwood

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 14. septembra 2004.

Tajomník

Predseda komory

H. Jung

J. Pirrung