

SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (drugi senat)

z dne 14. septembra 2004\*

V zadevi T-183/03,

**Applied Molecular Evolution Inc.**, s sedežem v San Diegu, Kalifornija (Združene države), ki ga zastopa A. Deutsch, avocat, ob sodelovanju M. Weber-Quitza,

tožeča stranka,

proti

**Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)**, ki ga zastopata H. Nokkanen in A. Folliard-Monguiral, zastopnika,

tožena stranka,

zaradi tožbe zoper odločbo drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 13. marca 2003 (zadeva R 108/2002-2), ki je potrdila zavrnitev registracije besedne znamke APPLIED MOLECULAR EVOLUTION,

\* Jezik postopka: angleščina.

izreka

**SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI (drugi senat),**

v sestavi J. Pirrung, predsednik, A. W. H. Meij in N. J. Forwood, sodnika,  
sodni tajnik: I. Natsinas, administrator,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 26. maja 2003,

na podlagi odgovora na tožbo, vloženega pri sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje  
5. septembra 2003,

na podlagi obravnavez 13. maja 2004

izreka naslednjo

**Sodbo**

**Dejansko stanje**

- 1 Tožeča stranka, prej imenovana Ixsys Inc., je dne 31. marca 2000 na 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), kot je bila spremenjena, vložila prijavo znamke Skupnosti.

- 2 Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je besedni znak APPLIED MOLECULAR EVOLUTION.
  
- 3 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija, sodijo v razred 42 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in spremenjen, in ustrezajo naslednjemu opisu: „raziskave v zvezi s sestavljenim molekularnim inženiringom za terapevtske namene, diagnosticiranje, kmetijske proizvode, encime, kemijske proizvode, hranilne proizvode, prehranjevalne dodatke in industrijsko uporabo, vključno, vendar ne samo, s posebnimi in splošnimi kemijskimi proizvodi“.
  
- 4 Preizkuševalec je z odločbo z dne 28. novembra 2001 zavrnil prijavo v skladu s členom 38 Uredbe št. 40/94, ker je bila prijavljena znamka opisna in brez slehernega razlikovalnega učinka.
  
- 5 Tožeča stranka je zoper odločbo preizkuševalca pred UUNT 28. januarja 2002 na podlagi člena 59 Uredbe št. 40/94 vložila pritožbo.
  
- 6 Odbor za pritožbe je z odločbo z dne 13. marca 2003 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba), vročeno tožeči stranki 24. marca 2003, popravljeno, kar zadeva ime tožeče stranke, z odločbo z dne 25. avgusta 2003 zavrnil pritožbo, ker je bila prijavljena znamka v smislu člena 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 40/94 opisna in brez slehernega razlikovalnega učinka.

## **Predlogi strank**

- 7 Na obravnavi je tožeča stranka opustila predlog, da se UUNT odredi, naj registrira prijavljeno znamko.
- 8 Tožeča stranka odslej sklene, naj Sodišče prve stopnje:
- izpodbijano odločbo razveljavi;
  - UUNT naloži plačilo stroškov.
- 9 UUNT predlaga Sodišču prve stopnje, naj:
- tožbo zavrne;
  - tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

## **Pravo**

- 10 Sodišče prve stopnje je ugotovilo, da je tožeča stranka na obravnavi umaknila prvi tožbeni predlog, ker jo izpodbijana odločba označuje s prejšnjim imenom. Tožeča stranka od zdaj uveljavlja samo tožbeni razlog v zvezi s kršitvijo člena 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 40/94.

- 11 Podredno je treba opozoriti, da mora v skladu s členom 44(1) Poslovnika, ki se uporablja za zadeve intelektualne lastnine v skladu s členoma 130(1) in 132(1) Poslovnika, vloga, s katero se postopek začne, vsebovati povzetek razlogov, na katere se sklicuje. Po ustaljeni sodni praksi, čeprav je lahko jedro tožbe v določenih točkah podprto in izpopolnjeno s sklicevanjem na določene izvlečke priloženih listin, celotno sklicevanje na druge dokumente ne more nadomestiti pomanjkanja bistvenih elementov pravnih argumentov, ki ga mora skladno z zgornjimi določbami vsebovati tožba (sodba Sodišča prve stopnje z dne 20. aprila 1999 v zadevi Limburgse Vinyl Maatschappij in drugi proti Komisiji, (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 in T-335/94, Recueil, str. II-931, točka 39) in navedena sodna praksa). Zato je treba zavriniti celotno sklicevanje tožeče stranke na vložene listine v tožbi.
  
- 12 Sodišče prve stopnje najprej ugotavlja, da je izpodbijana odločba brez razlike utemeljena s pomanjkanjem razlikovalnega učinka in opisne narave prijavljene znamke. Na obravnavi je UUNT natančneje določil, da je treba izpodbijano odločbo brati, kot da je utemeljena predvsem z opisno naravo prijavljene znamke. V tem primeru je dejansko primerno najprej oceniti, ali je odbor za pritožbe pravilno uporabil člen 7(1)(c) Uredbe št. 40/94.
  
- 13 V skladu s členom 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 se ne registrirajo „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“. Med drugim člen 7(2) Uredbe št. 40/94 določa, da se „odstavek 1 uporablja ne glede na to, da razlogi proti registraciji obstajajo le v delu Skupnosti“.

- 14 Znaki in označbe, določeni v členu 7(1)(c) Uredbe št. 40/94, so tisti, ki so lahko ob navadni uporabi pri ciljni javnosti namenjeni za opis, neposredno ali z omembo ene od bistvenih značilnosti proizvoda ali storitve, za katerega je bila zahtevana registracija (sodba Sodišča z dne 20. septembra 2001 v zadevi Procter & Gamble proti UUNT (C-383/99 P, Recueil, str. I-6251, točka 39)). Zato je lahko presoja opisne narave znaka izvedena samo po eni strani v zvezi z zadevnimi proizvodi ali storitvami in po drugi strani glede na to, kako ga razume upoštevna javnost.
- 15 V tem primeru je odbor za pritožbe v zvezi z upoštevno javnostjo smiselno ugotovil, da je le-ta sestavljena iz strokovnjakov na področju inženiringa beljakovin („the relevant specialist consumer in the field of protein engineering“, točka 13 izpodbijane odločbe). Tožeča stranka s prvim očitkom v tožbi, pojasnjenim na obravnavi, trdi, da je treba upoštevno javnost določiti obširneje in v manjšem delu tudi vključiti osebje, ki je manj strokovno od tistega, na katerega se je skliceval odbor za pritožbe, in sicer gospodarske subjekte.
- 16 Sodišče prve stopnje ugotavlja, da je upoštevna javnost v izpodbijani odločbi pravilno določena. V vsakem primeru, tudi če bi upoštevali javnost, ki je manj strokovna od tiste, sprejete v izpodbijani odločbi, to ne bi spremenilo posledic, povezanih z opredelitvijo upoštevne javnosti v tej zadevi, in sicer gre za posebej razgledane, osveščene in pozorne potrošnike. Dejansko obsega namen storitev vsaj to, da bi manj strokovna javnost poznala možnosti molekularnega preoblikovanja in njegovih prednosti, vključno z industrijskimi prednostmi. Zato te javnosti ne moremo obravnavati kot povprečnega potrošnika.
- 17 Sodišče prve stopnje ocenjuje, da mu ni treba presojati vprašanja, ali celotna upoštevna javnost obvlada angleški jezik za strokovne potrebe. Vsekakor po členu 7 (2) Uredbe št. 40/94 zadostuje ugotovitev, da ker je zadevni besedni znak angleški, je upoštevna javnost sestavljena iz izkušenih angleško govorečih potrošnikov.

- 18 Odbor za pritožbe je glede opisne narave zadevnega znaka ugotovil, da izraz „molecular evolution“ (molekularni razvoj) po eni strani napeljuje na področje genskega materiala, vključno s preučevanjem beljakovin, deoksiribonukleinske kisline (DNK) in njihovega preoblikovanja za tržne namene (točka 9 izpodbijane odločbe), in po drugi strani, da dodatek besede „applied“ (uporabljen) ustreza dokončnosti storitev, in sicer uporabi sestavin, pridobljenih iz različnih proizvodov (točka 11 izpodbijane odločbe).
- 19 Tožeča stranka z drugim očitkom meni, da ima beseda „evolution“ (razvoj) več pomenov in še posebej, da ta beseda zajema postopno in negotovo spremembo in ne neposredno vodeno izboljšanje molekul, ki so predmet zadevnih storitev. Zato ima glede zadevnih storitev nasprotujoč pomen.
- 20 Sodišče prve stopnje je najprej ugotovilo, da se odbor za pritožbe ni navezoval na samo besedo „evolution“, ampak ji je pripisal tudi poseben pomen v povezavi s pridevnikom „molecular“ (molekularni). V vsakem primeru je po eni strani beseda „evolution“ ustrezna za označbo delne, namerne in takojšnje spremembe lastnosti. Še posebej dobro obveščena upoštevna javnost ne bo dvomila, da gre za namerno povzročen razvoj molekul. Po drugi strani je treba, čeprav je res, da ima lahko beseda „evolution“ več pomenov, kot je omenila tožeča stranka, opozoriti, da je treba v skladu s členom 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 zavriniti registracijo, če vsaj eden od njegovih možnih pomenov označuje lastnost zadevnega blaga ali storitev (sodba Sodišča z dne 23. oktobra 2003 v zadevi UUNT proti Wrigley, (C-191/01 P, Recueil, str. I-12447, točka 32).
- 21 S tretjim očitkom tožeča stranka odboru za pritožbe očita, da je ugotovil opisno naravo izraza „molecular evolution“ (molekularni razvoj) na področju spreminjanja genskega materiala, po eni strani, ne da bi to trditev dokazal, in po drugi strani, ne da bi upošteval, da zadevne storitve pokrivajo veliko širše področje.

- 22 Sodišče prve stopnje najprej ugotavlja, da očitek tožeče stranke izhaja iz tega, da izpodbijane odločbe ni prebrala v celoti. Dejansko odbor za pritožbe ni razložil izraza „molecular evolution“, kot da le spreminja genski material, ampak je navedel tudi „določeno število dejavnosti v povezavi“ z genskim materialom, vključno s „postopkom umetne izboljšave lastnosti beljakovin v tržni namen“ (točka 9 izpodbijane odločbe). Pomen izraza „molecular evolution“, ki je naveden v izpodbijani odločbi, je zato širši kot pomen, na katerega se je sklicevala tožeča stranka.
- 23 Glede dokaza utemeljitve pomena, ki ga je podal odbor za pritožbe, je treba poudariti, da ima slednji pravico podati razlago določenih izrazov na lastno pobudo, ne da bi se moral pri tem opirati na določene dokumente, pod pogojem, da lahko to razlago štejemo za splošno sprejemljivo. V tem primeru je bila ta razlaga, čeprav ji je tožeča stranka ugovarjala, zadostno splošna, da je v izpodbijani odločbi ni bilo treba dokazati. Dejansko je lahko UUNT v odgovoru na tožbo to razlago brez težav podkrepil s preprostim dokazom iz slovarja in enciklopedije. Zato bo še posebej osveščena upoštevana javnost neposredno in brez težav povezala izraz „molecular evolution“ in področje genskega materiala. V skladu s sodno prakso, omenjeno v točki 20 zgoraj, dejstvo, da ima lahko ta izraz še drug pomen, ne pomeni, da ni opisen za zadevne storitve.
- 24 Ob tem tožeča stranka odboru za pritožbe ne more očitati, da se je pri presoji opisne narave zadevnega besednega znaka glede zadevnih storitev oprl na podatke, pridobljene na spletni strani tožeče stranke. Dejansko se odbor za pritožbe ni oprl na te podatke, da bi ocenil, kako upoštevana javnost zazna besedni znak, ampak da bi odgovoril na trditev tožeče stranke, po kateri preizkuševalec ni razumel narave storitev iz prijave znamke. Kakorkoli že, ker narava storitev povsem jasno izhaja iz same prijave znamke, tožeči stranki ne more biti v škodo, če naravo teh storitev potrdijo podatki, pridobljeni drugje.



- 25 Končno, ker razlaga izraza „molecular evolution“ pokriva vsaj del zadevnih storitev, kot izhaja iz razlogov za pritožbo pred odborom za pritožbe, ta opisni pomen zadostuje za utemeljitev zavrnitve registracije prijavljene znamke. V skladu z ustaljeno sodno prakso velja, da ko se zahteva registracija znamke za celotno vrsto, brez razlikovanja med različnimi proizvodi in storitvami, ki jo sestavljajo, lahko odbor za pritožbe opravi splošno presojo opisne narave znaka, ki tvori znamko, glede celotne vrste proizvodov in storitev iz prijave znamke (v zvezi s storitvami sodba Sodišča prve stopnje z dne 20. marca 2002 v zadevi DaimlerChrysler proti UUNT (TRUCKCARD) (T-358/00, Recueil, str. II-1993, točke 34, 37 in 44; v zvezi s proizvodi sodba Sodišča prve stopnje z dne 27. februarja 2002 v zadevi Streamserve proti UUNT (STREAMSERVE) (T-106/00, Recueil, str. II-723, točka 46)). Dalje je v tej zadevi zaradi celotne presoje storitev iz prijave znamke nemogoče, da bi odbor za pritožbe razlikoval zadevne storitve po tem, ali neposredno zadevajo genski material ali ne. Dejstvo, da lahko nekatere storitve zadevajo dejavnosti, ki niso v zvezi z genskim spreminjanjem, ne more voditi do tega, da se prijavljena znamka registrira za vse storitve, čeprav zadevni znak neposredno opisuje druge storitve. Taka registracija je v nasprotju z absolutnim razlogom za zavrnitev iz člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94.
- 26 Tožeča stranka z zadnjim očitkom meni, da je v celotni presoji besednega znaka zaradi besede „applied“ (uporabljen) celoten pomen tega znaka še manj jasen.
- 27 Sodišče prve stopnje meni, da je treba ta očitek zavriniti. Dejansko je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da ta beseda pomeni „začeti praktično uporabo“ ali „zadevati praktično uporabo“ (točka 10 izpodbijane odločbe). Ta pridevnik v znanstvenem ali industrijskem svetu izraža namen, po katerem naj teoretične raziskave vodijo k praktični uporabi. Zato ta pridevnik še bolj krepi opisno naravo zadevnega besednega znaka z določitvijo namena, in sicer industrijskega in trgovskega, storitev v zvezi z molekularnim inženiringom.

- 28 Ker je zadevni besedni znak v svoji celoti sestavljen iz kombinacije besed v skladu s pravili sklanjanja angleškega jezika, zveza teh besed ne vpliva na opisno naravo zadevnih storitev. Nasprotno njihova zveza krepi pomen vsake besede. Zato je odbor za pritožbe upravičeno ugotovil, da je besedni znak APPLIED MOLECULAR EVOLUTION opisen za storitve iz prijave znamke, in sicer sestavljeni molekularni inženiring za uporabo pri različnih proizvodih.
- 29 Ker za to, da se zadevni znak ne registrira kot znamka Skupnosti, zadošča, da je podan eden izmed absolutnih razlogov za zavrnitev, naštetih v členu 7(1) Uredbe št. 40/94, ni treba preučiti, ali je, kot je ocenil odbor za pritožbe in kot je ugovarjala tožeča stranka, zadevna znamka brez slehernega razlikovalnega učinka.
- 30 Iz omenjenega sledi, da je treba tožbo zavrniti.

## **Stroški**

- 31 V skladu s členom 87(2) Poslovnika se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Tožeča stranka ni uspela, zato se ji v skladu s predlogi UUNT naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je

**SODIŠČE PRVE STOPNJE (drugi senat)**

razsodilo:

- 1. Tožba se zavrne.**
- 2. Tožeči stranki se naloži plačilo stroškov.**

Pirrung

Meij

Forwood

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourggu, 14. septembra 2004.

Sodni tajnik

Predsednik

H. Jung

J. Pirrung