

SODBA SODIŠČA (prvi senat)

z dne 19. aprila 2007*

V zadevi C-273/05 P,

zaradi pritožbe na podlagi člena 56 Statuta Sodišča, ki je bila vložena 30. junija 2005,

Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopa A. Folliard-Monguiral, zastopnik,

pritožnik,

druga stranka v postopku je

Celltech R&D Ltd s sedežem v Sloughu (Združeno kraljestvo), ki jo zastopata D. Alexander in G. Hobbs, QC, po pooblastilu N. Jenkinsa, solicitor,

* Jezik postopka: angleščina.

tožeča stranka v postopku na prvi stopnji,

SODIŠČE (prvi senat),

v sestavi P. Jann, predsednik senata, K. Lenaerts, E. Juhász, K. Schiemann in M. Ilešič
(poročevalec), sodniki,

generalna pravobranilka: E. Sharpston,
sodna tajnica: L. Hewlett, glavna administratorica,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 17. maja 2006,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalne pravobranilke na obravnavi 14. decem-
bra 2006

izreka naslednjo

Sodbo

- 1 Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) s svojo pritožbo predlaga razveljavitev sodbe Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti z dne 14. aprila 2005 v zadevi Celltech proti UUNT (CELLTECH) (T-260/03, ZOdl., str. II-1215, v nadaljevanju: izpodbijana sodba), s katero je to ugodilo tožbi družbe Celltech R&D Ltd (v nadaljevanju: Celltech) in razveljavilo odločbo drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 19. maja 2003 (zadeva R 659/2002-2), s katero je bila zavrnjena registracija besedne znamke CELLTECH (v nadaljevanju: sporna odločba).

Pravni okvir

- 2 Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1) določa:

„Kot znamka se ne registrirajo:

[...]

b) znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega učinka;

- c) 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“.

- 3 Člen 73 iste uredbe določa:

„V odločbah Urada se navedejo razlogi, na katerih odločbe temeljijo. Temeljijo lahko le na razlogih ali dokazih, na katere so imele zadevne stranke priložnost podati pripombe.“

- 4 V skladu s členom 74(1) navedene uredbe „[v] postopku [UUNT] preveri dejstva po uradni dolžnosti“.

Dejansko stanje

- 5 Družba Celltech je 30. junija 2000 na podlagi Uredbe št. 40/94 pri UUNT vložila prijavo za registracijo besedne znamke CELLTECH kot znamke Skupnosti.

- 6 Proizvodi in storitve, glede katerih je bila vložena prijava za registracijo, so „farmaceutski, veterinarski in sanitarni proizvodi, sestavine in snovi“ in „kirurški, medicinski, zobozdravstveni in veterinarski aparati in instrumenti“ in „raziskovalne in razvojne storitve, svetovanje na področju bioloških, medicinskih in kemijskih znanosti“ ter sodijo v razred 5 oziroma 10 oziroma 42 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen.

- 7 Preizkuševalec UUNT je z odločbo z dne 4. junija 2002 na podlagi člena 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 40/94 zavrnil prijavo za registracijo. Menil je, da je bila zadevna znamka sestavljena iz slovnično pravilne sestave izrazov „cell“ (celica) in „tech“ (okrajšava za „technical“ (tehničen) ali „technology“ (tehnologija)) ter da zato ne more biti označba porekla za proizvode in storitve, za katere je bila zahtevana registracija, saj zajema celotno področje celične tehnologije.

- 8 Drugi odbor za pritožbe UUNT je s sporno odločbo zavrnil pritožbo družbe Celltech zoper odločbo preizkuševalca. Odbor za pritožbe je v bistvu menil, da – zato, ker bi se prijavljeno znamko lahko takoj in nedvoumno zaznalo kot izraz, ki označuje dejavnosti s področja celične tehnologije ter proizvode, naprave in material, ki se uporabljajo pri teh dejavnostih ali ki iz teh dejavnosti izhajajo – zveza med proizvodi in storitvami, zajetimi v prijavi za registracijo, ter znamko ni bila zadosti posredna, da bi znamki lahko dala minimalen njej lasten razlikovalni učinek, ki se zahteva na podlagi člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94.

Postopek pred Sodiščem prve stopnje in izpodbijana sodba

- 9 Družba Celltech je pri Sodišču prve stopnje vložila tožbo za razveljavitev sporne odločbe.

- 10 Ker je Sodišče prve stopnje v točkah 25 in 26 izpodbijane sodbe ugotovilo, da je odbor za pritožbe presodil, da je prijavljena znamka brez slehernega razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, saj naj bi jo upoštevena javnost zaznavala kot izraz, ki opisuje vrsto proizvodov in storitev, zajetih v prijavi za registracijo, je v točki 27 iste sodbe menilo, da mora najprej preveriti, ali je odbor za pritožbe dokazal, da je ta znamka opisovala navedene proizvode in storitve v smislu člena 7(1)(c) iste uredbe.

- 11 Sodišče prve stopnje je v točkah od 29 do 31 izpodbijane sodbe presodilo, da so bili upoštevena ciljna javnost tako strokovnjaki z medicinskega področja, ki poznajo znanstvene izraze s področja, na katerem delajo, in to ne glede na njihov materni jezik, kot povprečni angleško govoreči potrošnik.

- 12 Sodišče prve stopnje je v točkah 32 in 33 izpodbijane sodbe menilo, da je vsaj en pomen besedne znamke CELLTECH „cell technology“ (celična tehnologija).

- 13 Ker je Sodišče prve stopnje v točki 34 izpodbijane sodbe ugotovilo, da je odbor za pritožbe menil, da izraz „celltech“ „označuje dejavnosti na področju celične tehnologije

in proizvode, naprave in material, ki se uporabljajo pri teh dejavnostih ali ki izhajajo iz teh dejavnosti“, je v točkah od 35 do 41 iste sodbe preverilo, ali je odbor za pritožbe dokazal, da je ta znamka opisovala proizvode in storitve, zajete v prijavi za registracijo. Ugotovilo je, da odbor tega ni dokazal, in sicer iz naslednjih razlogov:

„36 V zvezi s tem je treba omeniti, da niti odbor za pritožbe niti UUNT nista predstavila znanstvenega pomena celične tehnologije. UUNT je v prilogi k svojemu odgovoru na tožbo namreč predložil le izvleček iz *Collins English Dictionary* z opredelitvami izrazov ‚cell‘ in ‚tech‘.

37 Niti odbor za pritožbe niti UUNT nista razložila, v čem naj bi ta izraza označevala namen in naravo proizvodov in storitev, zajetih v prijavi za registracijo, zlasti način, kako naj bi se ti proizvodi in storitve uporabljali v celični tehnologiji ali kako naj bi iz nje izhajali.

38 Gotovo je res, da so proizvodi in storitve, zajeti v prijavi za registracijo, na splošno farmacevtski proizvodi in storitve ter imajo zato zvezo s snovmi, sestavljenimi iz celic. Vendar odbor za pritožbe ni dokazal, da bo upoštevna javnost takoj in brez dodatnega premisleka vzpostavila konkretno in neposredno zvezo med farmacevtskimi proizvodi in storitvami, ki so predmet zahteve, 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 tudi ob predpostavki, da se zadevni proizvodi in storitve lahko uporabljajo v funkcionalnem okviru, ki vključuje celično tehnologijo, to dejstvo ne zadošča za sklep, da bi lahko besedni znak CELLTECH označeval njihov namen. Taka uporaba bi namreč pomenila kvečjemu eno od več področij uporabe, ne pa tehnične funkcionalnosti (sodba [Sodišča prve stopnje z dne 20. marca 2002 v zadevi DaimlerChrysler proti UUNT (CARCARD), T-356/00, Recueil, str. II-1963,] točka 40).

40 Iz zgoraj navedenega izhaja, da odbor za pritožbe ni dokazal, da je izraz ‚celltech‘ – tudi če bi pomenil celično tehnologijo – lahko takoj in nedvoumno zaznan kot izraz, ki označuje dejavnosti na področju celične tehnologije in proizvode, naprave in material, ki se uporabljajo pri teh dejavnostih ali ki iz teh dejavnosti izhajajo. Dokazal ni niti, da ga bo ciljna javnost zaznala izključno kot označitev vrste proizvodov in storitev, ki jih znak označuje.

41 Zato je treba ugotoviti, da odbor za pritožbe ni dokazal, da besedni znak CELLTECH opisuje proizvode in storitve, za katere je bila zahtevana registracija.“

¹⁴ Sodišče prve stopnje je nato v točkah 42 in 44 izpodbijane sodbe preizkusilo, ali je odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi podal druge razloge, ki dokazujejo, da je zadevni besedni znak brez slehernega razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, ter ugotovilo, da ni tako.

- 15 Zato je Sodišče prve stopnje sporno odločbo razveljavilo in UUNT naložilo plačilo stroškov.

Pritožba

- 16 UUNT v svoji pritožbi, v podporo katere navaja pet pritožbenih razlogov, Sodišču predlaga, naj:

- izpodbijano sodbo razveljavi;

- tožbo družbe Celltech, vloženo pri Sodišču prve stopnje, zavrne ter družbi Celltech naloži plačilo stroškov postopka pred Sodiščem prve stopnje in Sodiščem;

- podredno, zadevo vrne v razsojanje Sodišču prve stopnje.

- 17 Družba Celltech Sodišču predlaga, naj pritožbo zavrne in pritožniku naloži plačilo stroškov.

- 18 Uvodoma je treba poudariti, da niti UUNT niti družba Celltech ne prerekata analize Sodišča prve stopnje iz točk od 25 do 27, iz katere izhaja, da je odbor za pritožbe presodil, da znak CELLTECH ni razlikovalen v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 zato, ker naj bi ga upoštevna javnost zaznavala kot izraz, ki – v smislu pododstavka (c) istega člena – opisuje vrsto proizvodov in storitev, zajetih v prijavi za registracijo.

Dopustnost pritožbe

- 19 Družba Celltech zatrjuje, da je odbor za pritožbe registracijo prijavljene znamke zavrnil zgolj na podlagi člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 ter da so ugovori, ki jih je UUNT zoper registracijo te znamke podal pred Sodiščem prve stopnje, prav tako temeljili na tej določbi. Zdaj pa naj bi UUNT svojo pritožbo utemeljil skoraj izključno na členu 7(1)(c) iste uredbe.
- 20 Po mnenju družbe Celltech je treba pritožbo UUNT, zato ker stranke nimajo pravice, da bi razloge prvič uveljavljale pred Sodiščem, razglasiti za nedopustno.
- 21 V skladu z ustaljeno sodno prakso bi dejstvo, da bi v zvezi s tem dovolili, da stranaka pred Sodiščem prvič uveljavlja razlog, ki ga ni uveljavljala pred Sodiščem prve

stopnje, pomenilo, da se ji dovoli, da Sodišče, katerega pristojnost glede pritožb je omejena, predloži v odločanje širši spor, kot je bil predložen Sodišču prve stopnje. V okviru pritožbe je torej pristojnost Sodišča omejena na presojo pravnih vprašanj, ki so bila obravnavana na prvi stopnji (glej zlasti sodbi z dne 11. novembra 2004 v združenih zadevah Ramondín in drugi proti Komisiji, C-186/02 P in C-188/02 P, ZOdl., str. I-10653, točka 60, in z dne 22. junija 2006 v zadevi Storck proti UUNT, C-25/05 P, ZOdl., str. I-5719, točka 61).

²² Ugotoviti je treba, da je namen pritožbe UUNT zgolj izpodbijati pravno rešitev, ki jo je v izpodbijani sodbi podalo Sodišče prve stopnje.

²³ Odbor za pritožbe je namreč registracijo prijavljene znamke zavrnil zgolj na podlagi člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, tožba, ki jo je družba Celltech vložila zoper sporno odločbo, pa je temeljila na kršitvi iste določbe. V teh okoliščinah je imel UUNT šele v pritožbenem postopku možnost izpodbijati razlago člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94, s katero je Sodišče prve stopnje utemeljilo razveljavitev sporne odločbe.

²⁴ Pritožbo je treba torej razglasiti za dopustno.

Prvi pritožbeni razlog

Trditve strank

- 25 Po mnenju UUNT je Sodišče prve stopnje od odbora za pritožbe in UUNT nepravilno zahtevalo, naj predstavita znanstveni pomen izraza „cell technology“, s čimer bi se dokazalo, „v čem naj bi ta izraza označevala namen in naravo proizvodov in storitev, zajetih v prijavi za registracijo, zlasti način, kako naj bi se ti proizvodi in storitve uporabljali v celični tehnologiji ali kako bi iz nje izhajali“.
- 26 Prvič, Sodišče prve stopnje naj bi v točki 36 izpodbijane sodbe nepravilno uporabilo pravo, s tem da je odboru za pritožbe očitalo, da ni pojasnil znanstvenega pomena izraza „cell technology“ in da je to pojasnitev štelo za pogoj za to, da se prijavljeno znamko zavrne kot opisno znamko.
- 27 UUNT trdi, da čeprav mora odbor za pritožbe obrazložiti razloge, na podlagi katerih meni, da je besedna znamka opisna, pa mu taka obveznost obrazložitve v obravnavani zadevi ni nalagala predložitve znanstvene opredelitve izraza „cell technology“.
- 28 Iz besedil člena 73, prvi stavek, in člena 74(1) Uredbe št. 40/94 naj bi izhajalo, da organi UUNT – čeprav so dolžni obrazložiti svoje odločbe – niso dolžni navesti dejstev,

ki so jih upoštevali. Zato naj bi razlogovanje – čeprav abstraktno – zadoščalo, če je pravilno in če ga ne izpodbija nasprotni dokaz, ki ga predloži stranka. Ta razlaga naj bi bila v skladu s sodno prakso Sodišča (sodba z dne 21. oktobra 2004 v zadevi KWS Saat proti UUNT, C-447/02 P, ZOdl., str. I-10107, točke od 44 do 49) in Sodišča prve stopnje (sodba z dne 8. junija 2005 v zadevi Wilfer proti UUNT (ROCKBASS), T-315/03, ZOdl., str. II-1981, točka 21).

- 29 Pravno razlogovanje odbora za pritožbe – da prijavljena znamka pomeni „cell technology“ in da bo upošteveni potrošnik ta pomen zaznal kot izraz, ki „označuje dejavnosti s področja celične tehnologije ter proizvode, naprave in material, ki se uporabljajo pri teh dejavnostih ali ki iz teh dejavnosti izhajajo“ – naj bi zadoščalo za utemeljitev zavrnitve registracije na podlagi člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94.
- 30 Poleg tega naj bi bil izraz „cell technology“, ki pomeni praktično uporabo znanstvenih celičnih raziskav, dovolj jasen, da bi ga razumel tako povprečni potrošnik kot strokovnjaki, ki pomenijo upošteveno javnost. Kakršna koli dodatna razlaga, predvsem znanstvena, naj bi bila odveč.
- 31 Drugič, Sodišče prve stopnje naj bi nepravilno uporabilo pravo tudi s tem, ko je v točki 37 izpodbijane sodbe odboru za pritožbe očitalo, da ni razložil, v čem naj bi izraz „cell technology“ označeval namen in naravo proizvodov in storitev, zajetih v prijavi za registracijo.

- 32 UUNT meni, da je Sodišče prve stopnje – če je želelo navesti, da je bil odbor za pritožbe dolžan navesti znanstveno opredelitev tega izraza – zaradi razlogov, navedenih v točkah od 26 do 30 te sodbe, nepravilno uporabilo pravo.
- 33 Če pa je Sodišče prve stopnje želelo navesti, da je bil odbor za pritožbe dolžan dokazati, da so se proizvodi, ki jih je tržila družba Celltech, in storitve, ki jih je ponujala, dejansko uporabljali v celični tehnologiji ali so iz nje izhajali, naj bi prav tako nepravilno uporabilo pravo. Način, na katerega namerava prijavitelj znamke Skupnosti tržiti ali trži svoje proizvode in storitve, naj namreč ne bi bil pomemben, če gre za presojo, ali je znamka opisna ali ne oziroma ali ima razlikovalni učinek ali ga nima, saj mora biti taka presoja opravljena v *a priori* preizkusu brez sklicevanja na dejansko uporabo.
- 34 Družba Celltech priznava, da UUNT ni dolžan predložiti dokaza o pomenu izraza v vseh zadevah, o katerih odloča. Vendar naj bi bil to dolžan, če gre za izraz, sestavljen iz več besed, predvsem za tehnični izraz, ki se ga normalno in ponavadi ne uporablja opisno.
- 35 Za to naj bi šlo v obravnavani zadevi. Družba Celltech zatrjuje, da izraz „cell technology“ – glede katerega opominja, da se razlikuje od prijavljene znamke CELLTECH – nima ustaljenega znanstvenega pomena. Neobstoj opredelitve tega izraza v slovarjih naj bi dokazoval, da celična tehnologija v znanosti ne obstaja. Navedeni izraz naj ne bi bil tako nikjer opredeljen in naj se ne bi nikjer uporabljal. Na to naj bi nakazovala

ugotovitev Sodišča prve stopnje, da UUNT ni predložil nobene znanstvene razlage izraza „cell technology“.

- ³⁶ Družba Celltech izpodbija trditev UUNT, da je pomen tega izraza jasen, in sicer, da gre za praktično uporabo znanstvenih celičnih raziskav. Navaja, da naj ne bi bilo dokazov, da bi kdorkoli izmed upoštevne javnosti znamko CELLTECH zaznaval v tem smislu. Ne bi naj namreč bilo nobenega razloga za domnevo, da bi povprečni potrošnik prijavitelju znamko razčlenil na tak način.

Presoja Sodišča

- ³⁷ Prvič, Sodišče prve stopnje, v nasprotju z razlago izpodbijane sodbe s strani UUNT, sporne odločbe ni razveljavilo zaradi pomanjkljive obrazložitve, ampak zato, ker UUNT ni ugotovil, da znamka CELLTECH, tudi če bi se jo razumelo, kot da pomeni „cell technology“, opisuje proizvode in storitve, zajete v prijavi za registracijo.
- ³⁸ Člen 74(1) Uredbe št. 40/94 določa, da morajo preizkuševalci UUNT in v primeru pritožb odbori za pritožbe UUNT po uradni dolžnosti preveriti dejstva, da bi ugotovili, ali je pri znamki, za katero se zahteva registracija, podan kateri od razlogov za zavrnitev prijave iz člena 7 te uredbe. Tako lahko pristojni organi UUNT svoje odločbe utemeljijo na podlagi dejstev, ki jih prijavitelj ni navedel (zgoraj navedena sodba Storck proti UUNT, točka 50).

- 39 Čeprav morajo ti organi načeloma v odločbah ugotoviti pravilnost takih dejstev, pa to ni potrebno, ko navajajo splošno znana dejstva (zgoraj navedena sodba Storck proti UUNT, točka 51).
- 40 V obravnavani zadevi je odbor za pritožbe v točki 12 sporne odločbe navedel, da „bo zadevni potrošnik izraz ‚CELLTECH‘ takoj in nedvoumno zaznal kot izraz, ki označuje dejavnosti s področja celične tehnologije ter proizvode, naprave in material, ki se uporabljajo pri teh dejavnostih ali ki iz teh dejavnosti izhajajo“.
- 41 Odbor za pritožbe je tako implicitno menil, da je po eni strani celična tehnologija splošno znana znanstvena stvarnost, da pa po drugi strani dejavnosti, ki so zajete v tej znanstveni metodi oziroma s katerimi se slednja izvaja, omogočajo proizvodnjo oziroma izdelavo farmacevtskih, veterinarskih ali sanitarnih proizvodov, sestavin ali snovi ter kirurških, medicinskih, zobozdravstvenih ali veterinarskih aparatov ali instrumentov in/ali da je pri teh dejavnostih potrebna uporaba takih proizvodov, sestavin ali snovi in takih aparatov ali instrumentov.
- 42 S tem je odbor za pritožbe svojo odločbo utemeljil na dejstvih, ki jih je preveril po uradni dolžnosti.
- 43 Sodišče prve stopnje je v točkah od 36 do 38 izpodbijane sodbe poudarilo, da odbor za pritožbe – zato, ker ni predložil dokaza o tem, da ima celična tehnologija tak znanstveni pomen, kot se ji pripisuje v sporni odločbi – ni dokazal pravilnosti ugotovitev, povzetih v točkah 40 in 41 te sodbe, na podlagi katerih je sklepal, da je znamka CELL-

TECH opisna. Dejansko je treba poudariti, da odbor za pritožbe z ničimer ni poskušal dokazati pravilnosti teh trditev, na primer s sklicevanjem na znanstveno literaturo.

- 44 UUNT zatrjuje, da je izraz „cell technology“ dovolj jasen in da je bila zato kakršna koli dodatna razlaga, predvsem znanstvena, odveč.
- 45 Vendar je Sodišče prve stopnje, s tem ko je menilo, da obstoj in narava celične tehnologije nista splošno znano dejstvo, podalo presojo dejstev, ki razen v primeru izkrivljanja ni predmet nadzora Sodišča v pritožbenem postopku (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo Storck proti UUNT, točka 53)
- 46 Zato Sodišče prve stopnje ni nepravilno uporabilo prava, s tem ko je ugotovilo, da odbor za pritožbe – zato, ker ni dokazal znanstvenega pomena celične tehnologije – ni dokazal, da znamka CELLTECH opisuje proizvode in storitve, zajete v prijavi za registracijo.
- 47 Drugič, v izpodbijani sodbi z ničimer ni mogoče podpreti drugačne razlage točke 37 izpodbijane sodbe, ki je povzeta v točki 33 te sodbe, s strani UUNT. Zato Sodišče prve stopnje ni nepravilno uporabilo prava, kot mu v zvezi s tem očita UUNT.

48 Zato je treba prvi pritožbeni razlog zavrnuti.

Tretji pritožbeni razlog

Trditve strank

- 49 UUNT zatrjuje, da je Sodišče prve stopnje nepravilno uporabilo pravo, in sicer s tem, ko je v točki 39 izpodbijane sodbe presodilo, da področje uporabe proizvodov ali storitev načeloma ne sodi med lastnosti teh proizvodov ali storitev, ki jih znamka, za katero se zahteva registracija za navedene proizvode ali storitve, na podlagi člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 ne sme opisovati.
- 50 Ta določba naj namreč ne bi razlikovala med „namenom“ oziroma „tehnično funkcionalnostjo“, ki naj bi bili lastnosti proizvodov in storitev, ter „področjem uporabe“, ki naj ne bi bilo njihova lastnost. Nasprotno, dejstvo, da navedena določba omenja „druge lastnosti“, naj bi dokazovalo, da se prepoved iz določbe nanaša na vse morebitne lastnosti zadevnih proizvodov in storitev. Ta analiza naj bi bila v skladu s sodno prakso Sodišča, na podlagi katere ni pomembno, ali so opisane lastnosti bistvene ali stranske (sodba z dne 12. februarja 2004 v zadevi Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Recueil, str. I-1619, točki 101 in 102).

- 51 Sodišče prve stopnje naj bi torej moralo preveriti, ali bi upošteveni potrošnik znamko CELLTECH lahko takoj in nedvoumno zaznal kot izraz, ki označuje dejavnosti s področja celične tehnologije in/ali proizvode, ki se uporabljajo pri teh dejavnostih ali ki iz teh dejavnosti izhajajo.
- 52 Družba Celltech odgovarja, da Sodišče prve stopnje nikakor ni presodilo, da področje uporabe ne more soditi med lastnosti proizvodov ali storitev, ki jih znamka, za katero se zahteva registracija za navedene proizvode ali storitve, na podlagi člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 ne sme opisovati. Sodišče prve stopnje naj bi v točkah 39 in 40 izpodbijane sodbe zgolj presodilo, da odbor za pritožbe ni dokazal, da bi se izraz „celltech“ lahko takoj in nedvoumno zaznalo kot izraz, ki označuje dejavnosti s področja celične tehnologije in/ali proizvode, ki se uporabljajo pri teh dejavnostih ali ki iz teh dejavnosti izhajajo.

Presoja Sodišča

- 53 Sodišče prve stopnje je v točkah od 36 do 38 izpodbijane sodbe odboru za pritožbe očitalo, da ni dokazal obstaja in narave celične tehnologije.
- 54 Sodišče prve stopnje v teh okoliščinah *a fortiori* ni moglo opraviti presoje, ali se proizvodi in storitve, zajete v prijavi za registracijo, lahko uporabljajo v funkcionalnem okviru, ki vključuje celično tehnologijo.

- 55 Sodišče prve stopnje je torej v točki 39 izpodbijane sodbe hipotetično domnevalo, da bi šlo lahko za tak primer, kar nakazuje uporaba besed „tudi ob predpostavki“ v prvem stavku te točke.
- 56 Tako tretji pritožbeni razlog očitno zadeva podredni razlog izpodbijane sodbe in zato, tudi če bi bil utemeljen, ne more povzročiti razveljavitve izpodbijane sodbe.
- 57 Zato je treba ta pritožbeni razlog zavrniti kot brezpredmetnega.

Četrty pritožbeni razlog

Trditve strank

- 58 Po mnenju UUNT Sodišče prve stopnje ni obrazložilo trditve iz točke 40 izpodbijane sodbe, da se prijavljene znamke ne bi moglo takoj in nedvoumno zaznati kot izraz, ki označuje dejavnosti s področja celične tehnologije ter proizvode, naprave in material, ki so del teh dejavnosti. Na podlagi izpodbijane sodbe naj namreč ne bi bilo mogoče razumeti, zakaj izraza „celltech“ oziroma „cell technology“ ne opisujeta lastnosti, in sicer znanstvene metode, s katero se zagotovijo zadevni proizvodi in storitve.

- 59 Družba Celltech odgovarja, prvič, da mora UUNT dokazati, da bo povprečni potrošnik izraz „celltech“ (ali celo besedno zvezo „cell technology“) zaznal kot opis takšne lastnosti. Drugič, Sodišče prve stopnje naj bi svojo presojo ustrezno obrazložilo v točkah od 35 do 41 izpodbijane sodbe.

Presoja Sodišča

- 60 Kot izhaja iz presoje prvega pritožbenega razloga, je Sodišče prve stopnje v točkah od 35 do 38 izpodbijane sodbe pravno zadostno obrazložilo svojo presojo iz točke 40 izpodbijane sodbe, iz katere izhaja, da odbor za pritožbe ni dokazal, da prijavljena znamka opisuje zadevne proizvode in storitve.
- 61 Četrty pritožbeni razlog je torej treba zavrnti.

Peti pritožbeni razlog

Trditve strank

- 62 Po mnenju UUNT je Sodišče prve stopnje nepravilno uporabilo pravo, in sicer s tem, ko je zavrntilo možnost, da bi bila označba znanstvene metode, s katero se zagotovijo proizvodi in storitve, opisna v smislu člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94.

- 63 Izraz „celltech“ – v pomenu „cell technology“ – naj bi se zaznalo kot izraz, ki se nanaša na proizvode in storitve, katerih lastnosti so posledica bioznanstvenih izboljšav z uporabo ali spremembo celic, in sicer na področju raziskav na področju celične tehnologije. Zato naj bi upoštevni potrošnik znanstveno metodo za proizvodnjo proizvodov oziroma zagotavljanje storitev zaznal kot pomembno, konkretno in neposredno lastnost.
- 64 Družba Celltech zatrjuje, da je Sodišče prve stopnje pravilno zavrnilo trditev, da izraz „cell technology“ opisuje znanstveni postopek izdelave zadevnih proizvodov ali zagotavljanja zadevnih storitev. UUNT naj se glede tega izraza v ničemer ne bi mogel sklicevati na znanstveno ali drugo literaturo, saj tega izraza za opis česarkoli ne uporablja noben znanstvenik. Zato naj izraz ne bi mogel dati prav nobenega podatka o zadevnih proizvodih.

Presoja Sodišča

- 65 Sodišče prve stopnje v nasprotju s trditvami UUNT nikakor ni presodilo, da beseda ali izraz, ki označuje znanstveno metodo, ki omogoča izdelavo farmacevtskih, veterinarskih ali sanitarnih proizvodov, sestavin ali snovi oziroma zagotavljanje biološko-

medicinsko- in kirurškoznanstvenih storitev, ne opisuje proizvodov in storitev, pridobljenih s to metodo.

- 66 Kot je bilo poudarjeno pri presoji prvega pritožbenega razloga, je Sodišče prve stopnje sporno odločbo razveljavilo zato, ker odbor za pritožbe med drugim ni dokazal, da je celična tehnologija metoda za proizvodnjo proizvodov oziroma zagotavljanje storitev, zajetih v prijavi za registracijo.
- 67 Peti pritožbeni razlog je torej treba zavrniti.

Drugi pritožbeni razlog

Trditve strank

- 68 UUNT meni, da iz točke 98 zgoraj navedene sodbe Koninklijke KPN Nederland izhaja, da se domneva, da besedna znamka, ki je zgolj kombinacija elementov, vsak izmed katerih opisuje lastnosti proizvodov ali storitev, za katere se zahteva registracija, tudi sama opisuje te lastnosti v smislu člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94, ter da je to domnevo mogoče izpodbiti samo, če navedena kombinacija pomeni neobičajno spremembo, predvsem z vidika skladnje ali semantike.

- ⁶⁹ Sodišče prve stopnje naj bi torej moralo preveriti, ali sta izraza „cell“ in „tech“ – vsak posebej – dejansko opisovala zadevne proizvode in storitve ter, če bi to ugotovilo, pojasniti, v čem kombinacija teh izrazov pomeni neobičajno spremembo z vidika skladnje ali pomena izraza „celltech“, na podlagi česar ta izraz ne bi tudi sam opisoval teh proizvodov in storitev. Ker tega ni preverilo, naj bi kršilo člen 7(1)(c) Uredbe št. 40/94.
- ⁷⁰ UUNT dodaja, da analize Sodišča prve stopnje ni mogoče utemeljiti na podlagi sodbe Sodišča z dne 16. septembra 2004 v zadevi SAT.1 proti UUNT (C-329/02 P, ZOdl., str. I-8317), navedene v točki 43 izpodbijane sodbe. V zgoraj navedeni sodbi se namreč obravnava razlikovalni učinek znamke, ki je kombinacija opisnega elementa in nerazlikovalnega elementa in ne – kot v obravnavani zadevi – opisnost znamke, ki je kombinacija dveh elementov, od katerih bi vsak lahko bil opisen. Poleg tega se ta sodba nanaša na razlago člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 in ne člena 7(1)(c).
- ⁷¹ Družba Celltech ugovarja trditvi, da naj bi Sodišče postavilo domnevo o neobstoju razlikovalnega učinka znamke, ki je kombinacija dveh nerazlikovalnih elementov. V zgoraj navedeni sodbi Koninklijke KPN Nederland naj bi Sodišče samo navedlo, da zgolj kombinacija elementov, vsak izmed katerih opisuje lastnosti proizvodov, „praviloma“ tudi sama še vedno opisuje te lastnosti. Vendar naj bi iz ustaljene sodne prakse Sodišča, predvsem iz zgoraj navedene sodbe SAT.1 proti UUNT, izhajalo, da je znamko treba presojati kot celoto, saj je povprečni potrošnik ne razčlenjuje na različne elemente, ki jo sestavljajo.

72 Sodišče prve stopnje naj bi torej znamko CELLTECH pravilno presodilo kot celoto.

Presoja Sodišča

73 Člen 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 določa, da se kot znamka 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.

74 Različne razloge za zavrnitev, navedene v členu 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, je treba razlagati glede na splošni interes, ki je podlaga vsakemu od njih (sodba z dne 15. septembra 2005 v zadevi BioID proti UUNT, C-37/03 P, ZOdl., str. I-7975, točka 59 in navedena sodna praksa).

75 Člen 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 zasleduje cilj v splošnem interesu, ki zahteva, da lahko vsakdo prosto uporablja znake in podatke, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo lastnosti proizvodov in storitev, za katere se zahteva registracija. Ta določba tako preprečuje, da bi bili ti znaki ali podatki z registracijo kot znamka pridržani za

eno samo podjetje (sodba z dne 12. januarja 2006 v zadevi Deutsche SiSi-Werke proti UUNT, C-173/04 P, ZOdl., str. I-551, točka 62 in navedena sodna praksa).

- ⁷⁶ Da bi bila neka znamka, sestavljena iz besede, ki je kombinacija elementov – taka, kot je prijavljena znamka – opredeljena kot opisna v smislu člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94, ne zadošča, da je morebitna opisnost ugotovljena za vsakega od teh elementov. Ugotovljena mora biti za besedo samo (v zvezi s členom 3(1)(c) Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 1989, L 40, str. 1) – to je določbo, ki je v bistvu enaka členu 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 – glej zgoraj navedeno sodbo Koninklijke KPN Nederland, točka 96, in sodbo z dne 12. februarja 2004 v zadevi Campina Melkunie, C-265/00, Recueil, str. I-1699, točka 37).
- ⁷⁷ Iz ustaljene sodne prakse Sodišča izhaja – kot je opomnil UUNT – da zgolj kombinacija elementov, od katerih vsak opisuje lastnosti proizvodov in storitev, za katere se zahteva registracija, praviloma tudi sama še naprej opisuje te lastnosti v smislu člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 (zgoraj navedeni sodbi Koninklijke KPN Nederland, točka 98, in Campina Melkunie, točka 39).
- ⁷⁸ Vendar je Sodišče dodalo, da taka kombinacija ni nujno opisna v smislu navedene določbe, in sicer, če ustvarja vtis, ki je dovolj drugačen od vtisa, ki ga ustvarja preprosta združitev teh elementov (zgoraj navedeni sodbi Koninklijke KPN Nederland, točka 99, in Campina Melkunie, točka 40).

79 Zato je morebitna opisnost znamke, sestavljene iz besed, čeprav jo je mogoče deloma ugotavljati glede na vsakega od njenih elementov posebej, v vsakem primeru odvisna od preučitve celote, ki jo sestavljajo ti elementi (glej po analogiji glede člena 7(1)(b) Uredbe zgoraj navedeni sodbi SAT.1 proti UUNT, točka 28, in BioID proti UUNT, točka 29).

80 Iz zgoraj navedenega izhaja, da – v nasprotju s trditvami UUNT – iz sodne prakse Sodišča ne izhaja, da je obvezna predhodna analiza vsakega elementa, ki sestavlja znamko. Nasprotno, odbor za pritožbe UUNT in Sodišče prve stopnje – kadar odloča o tožbi – morata presojati opisnost znamke kot celote.

81 V obravnavani zadevi je treba ugotoviti, da je Sodišče prve stopnje ustrezno opravilo presojo opisnosti znamke CELLTECH kot celote, pri čemer je ugotovilo, da ni bilo dokazano, da bi ta znamka – tudi če bi se jo razumelo, kot da pomeni „cell technology“ – opisovala proizvode in storitve, zajete v prijavi za registracijo. Zato ni kršilo člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94.

82 Zato je treba drugi pritožbeni razlog in s tem pritožbo UUNT zavrniti.

Stroški

- ⁸³ V skladu s členom 69(2) Poslovnika, ki velja za pritožbeni postopek na podlagi člena 118 tega poslovnika, se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Družba Celltech je predlagala, da se UUNT naloži plačilo stroškov, in ker ta s pritožbenimi razlogi ni uspel, se mu naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je Sodišče (prvi senat) razsodilo:

- 1. Pritožba se zavrne.**

- 2. Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) se naloži plačilo stroškov.**

Podpisi