

ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)

14 september 2004*

In zaak T-183/03,

Applied Molecular Evolution Inc., gevestigd te San Diego, Californië (Verenigde Staten), vertegenwoordigd door A. Deutsch, advocaat, bijgestaan door M. Weber-Quitau,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door H. Nokkanen en A. Folliard-Monguiral als gemachtigden,

verweerder,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 13 maart 2003 (zaak R 108/2002-2) houdende bevestiging van de weigering van inschrijving van het woordmerk APPLIED MOLECULAR EVOLUTION,

* Procestaal: Engels.

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: J. Pirrung, kamerpresident, A. W. H. Meij en N. J. Forwood, rechters,

griffier: I. Natsinas, administrateur,

gezien het op 26 mei 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 5 september 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

na de terechtzitting op 13 mei 2004,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geschil

- 1 Op 31 maart 2000 heeft verzoekster, voorheen Ixsys Inc., bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd.

- 2 De inschrijvingsaanvraag betreft het woordteken APPLIED MOLECULAR EVOLUTION.

- 3 De diensten waarvoor de aanvraag werd ingediend, behoren tot klasse 42 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt: „onderzoeksactiviteiten gericht op de moleculaire vervaardiging van verbindingen voor gebruik in therapie, diagnostiek, landbouwkundige producten, enzymen, chemische producten, voedingsproducten, voedseladditieven en industriële toepassingen, waaronder maar niet beperkt tot chemische middelen als grondstof en specialistische chemische middelen”.

- 4 Bij beslissing van 28 november 2001 heeft de onderzoeker de aanvraag afgewezen op grond van artikel 38 van verordening nr. 40/94. Zijns inziens was het aangevraagde merk beschrijvend en miste het elk onderscheidend vermogen.

- 5 Op 28 januari 2002 heeft verzoekster krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de onderzoeker.

- 6 Bij beslissing van 13 maart 2003 (hierna: „bestreden beslissing”), die verzoekster op 24 maart 2003 is betekend en die bij beslissing van 25 augustus 2003 is gecorrigeerd met betrekking tot verzoeksters naam, heeft de kamer van beroep het beroep verworpen op grond dat het aangevraagde merk beschrijvend was en elk onderscheidend vermogen miste in de zin van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94.

Conclusies van partijen

7 Ter terechtzitting heeft verzoekster haar vordering, dat het BHIM wordt gelast het aangevraagde merk in te schrijven, laten vallen.

8 Verzoekster concludeert thans dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— het BHIM te verwijzen in de kosten.

9 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

10 Het Gerecht stelt vast dat verzoekster ter terechtzitting haar eerste middel, dat zij in de bestreden beslissing verkeerdelijk onder haar oude naam wordt aangeduid, heeft ingetrokken. Verzoekster werpt thans één middel op, te weten schending van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94.

- 11 Om te beginnen zij eraan herinnerd dat volgens artikel 44, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, dat krachtens artikel 130, lid 1, en artikel 132, lid 1, van dit Reglement van toepassing is op intellectuele-eigendomsrechten, het inleidend verzoekschrift een summierere uiteenzetting van de aangevoerde middelen moet bevatten. Het is vaste rechtspraak dat, ofschoon het verzoekschrift als zodanig op specifieke punten kan worden gestaafd en aangevuld door verwijzingen naar bepaalde passages uit bijgevoegde stukken, een algemene verwijzing naar andere geschriften geen alternatief kan zijn voor de vermelding van de essentiële elementen van het betoog rechtens, die volgens bovengenoemde bepalingen in het verzoekschrift zelf moeten worden vermeld (arrest Gerecht van 20 april 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commissie, T-305/94-T-307/94, T-313/94-T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 en T-335/94, Jurispr. blz. II-931, punt 39, en aldaar aangehaalde rechtspraak). Derhalve moet de algemene verwijzing in het verzoekschrift naar de door verzoekster voor het BHIM neergelegde geschriften, buiten beschouwing worden gelaten.

- 12 Het Gerecht stelt allereerst vast dat de bestreden beslissing zowel op het ontbreken van onderscheidend vermogen als op het beschrijvend karakter van het aangevraagde merk is gebaseerd. Ter terechtzitting heeft het BHIM gepreciseerd dat de bestreden beslissing in die zin dient te worden gelezen dat zij hoofdzakelijk het beschrijvend karakter van het aangevraagde merk als grondslag heeft. Het lijkt in casu inderdaad passend om eerst te onderzoeken of de kamer van beroep artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 correct heeft toegepast.

- 13 Volgens artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 wordt de inschrijving geweigerd van „merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten”. Voorts bepaalt artikel 7, lid 2, van verordening nr. 40/94 dat „lid 1 [...] ook van toepassing [is] indien de weigeringsgronden slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan”.

- 14 De tekens en aanduidingen waarop artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 doelt, zijn die welke in het normale gebruik uit het oogpunt van de doelgroep kunnen dienen ter aanduiding, hetzij rechtstreeks, hetzij door vermelding van een van de essentiële eigenschappen ervan, van de waar of dienst waarvoor de inschrijving is aangevraagd (arrest Hof van 20 september 2001, Procter & Gamble/BHIM, C-383/99 P, Jurispr. blz. I-6251, punt 39). Het beschrijvend karakter van een teken kan derhalve slechts worden beoordeeld met betrekking tot de betrokken waren of diensten en uitgaande van de wijze waarop het door het relevante publiek wordt opgevat.
- 15 In casu heeft de kamer van beroep met betrekking tot het relevante publiek impliciet geoordeeld dat dit publiek bestaat uit specialisten op het gebied van de vervaardiging van eiwitten („the relevant specialist consumer in the field of protein engineering”, punt 13 van de bestreden beslissing). Verzoekster stelt in haar eerste grief, die in haar verzoekschrift wordt vermeld en ter terechtzitting is verduidelijkt, dat de definitie van het relevante publiek ruimer moet zijn en dat dit publiek tevens voor een klein deel bestaat uit personen die minder gespecialiseerd zijn dan de door de kamer van beroep in aanmerking genomen personen, met name uit marktdeelnemers.
- 16 Het Gerecht is van oordeel dat de definitie van het relevante publiek in de bestreden beslissing correct is. Rekening houden met een publiek dat minder gespecialiseerd is dan het in de bestreden beslissing in aanmerking genomen publiek, zou in elk geval niets veranderen aan de gevolgen van de definitie van het in casu relevante publiek, te weten dat het gaat om consumenten die ter zake kundig, zeer goed geïnformeerd en oplettend zijn. De bestemming van de betrokken diensten impliceert immers op zijn minst dat dit minder gespecialiseerd publiek op de hoogte is van de mogelijkheden van moleculaire modificatie en van de voordelen ervan, met inbegrip van de industriële voordelen. Het betreft dus geen gemiddelde consument.
- 17 Het Gerecht is van oordeel dat geen uitspraak behoeft te worden gedaan op de vraag of het volledige betrokken publiek de Engelse taal beheerst uit professionele noodzaak. Gelet op artikel 7, lid 2, van verordening nr. 40/94 volstaat het vast te stellen, dat het betrokken woordteken in het Engels is gesteld, zodat het relevante publiek bestaat uit Engelstalige, ter zake kundige consumenten.

- 18 Met betrekking tot het beschrijvend karakter van het betrokken woordteken heeft de kamer van beroep geoordeeld, dat de termen „molecular evolution” (moleculaire evolutie) verwijzen naar het vakgebied van genetisch materiaal, met inbegrip van het onderzoek van eiwitten, van desoxyribonucleïnezuur (DNA; DeoxyriboNucleic Acid) en van de modificatie ervan voor commerciële doeleinden (punt 9 van de bestreden beslissing), en voorts dat de toevoeging van het woord „applied” (toegepast) beantwoordt aan de doelstelling van de betrokken diensten, te weten het gebruik van de verkregen verbindingen in verschillende producten (punt 11 van de bestreden beslissing).
- 19 Als tweede grief voert verzoekster aan dat het woord „evolution” (evolutie) vele betekenissen heeft. Zij stelt in het bijzonder dat dit woord een geleidelijke en aleatorische transformatie inhoudt, en niet het direct en geleid optimaliseren van moleculen, dat het voorwerp uitmaakt van de betrokken diensten. Het heeft dus een betekenis die niet strookt met de betrokken diensten.
- 20 Het Gerecht stelt om te beginnen vast dat de kamer van beroep niet heeft vastgehouden aan de betekenis van het woord „evolution” op zich, maar aan dit woord een specifieke betekenis in combinatie met het bijvoeglijk naamwoord „molecular” (moleculair) heeft gegeven. Wat er ook van zij, het woord „evolution” is geschikt ter aanduiding van een gedeeltelijke, opzettelijke en onmiddellijke modificatie van een reeds bestaand element. In het bijzonder zal het relevante, goed geïnformeerde publiek er niet aan twifelen dat het gaat om een evolutie die opzettelijk bij moleculen is teweeggebracht. Verder zij eraan herinnerd dat, ook al zou het woord „evolution” meerdere betekenissen kunnen hebben, zoals verzoekster aanvoert, krachtens artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 de inschrijving van een woord als merk moet worden geweigerd indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt (arrest Hof van 23 oktober 2003, BHIM/Wrigley, C-191/01 P, Jurispr. blz. I-12447, punt 32).
- 21 In haar derde grief verwijt verzoekster de kamer van beroep dat zij heeft geconcludeerd dat de termen „molecular evolution” (moleculaire evolutie) beschrijvend zijn in het vakgebied van het veranderen van genetisch materiaal, zonder het bewijs hiervan te leveren en zonder in aanmerking te nemen dat de betrokken diensten een veel ruimer vakgebied beslaan.

- 22 Het Gerecht merkt allereerst op dat verzoeksters grief voortvloeit uit een onvolledige lezing van de bestreden beslissing. De kamer van beroep heeft de termen „molecular evolution” immers niet louter vertaald als verandering van genetisch materiaal, maar zij heeft tevens verwezen naar „een aantal activiteiten die verband houden” met genetisch materiaal, waaronder de „procédés van kunstmatige verbetering van de functies van eiwitten voor commerciële doeleinden” (punt 9 van de bestreden beslissing). De in de bestreden beslissing uiteengezette betekenis van de termen „molecular evolution” is dus ruimer dan de door verzoekster genoemde betekenis.
- 23 Wat het bewijs van de juistheid van de door de kamer van beroep aangenomen betekenis betreft, dient te worden beklemtoond dat de kamer van beroep zelf een definitie van bepaalde termen mag geven zonder zich daarvoor op specifieke documenten te moeten baseren, voorzover deze definitie als algemeen aanvaard kan worden beschouwd. In casu was deze definitie — hoewel betwist door verzoekster — voldoende algemeen om niet in de bestreden beslissing te moeten worden aangetoond. In zijn memorie van antwoord heeft het BHIM deze definitie immers louter aan de hand van een woordenboek en een encyclopedie gemakkelijk kunnen bevestigen. Derhalve zal het relevante, zeer goed geïnformeerde publiek moeiteloos in staat zijn om met name de termen „molecular evolution” te associëren met het vakgebied van genetisch materiaal. Dat deze termen een andere betekenis kunnen hebben, impliceert overeenkomstig de in punt 20 supra aangehaalde rechtspraak niet dat zij daardoor hun beschrijvend karakter voor de betrokken diensten verliezen.
- 24 In dit verband kan verzoekster de kamer van beroep niet op goede gronden verwijten dat zij zich bij de beoordeling van het beschrijvend karakter van het woordteken voor de betrokken diensten heeft gebaseerd op de informatie uit de internetsite van verzoekster. De kamer van beroep heeft zich immers niet op deze informatie gebaseerd om te beoordelen op welke wijze het relevante publiek het woordteken opvat, maar om te antwoorden op verzoeksters argument dat de onderzoeker slecht had begrepen op welk type van diensten de merkaanvraag betrekking had. Aangezien de aard van deze diensten voldoende duidelijk blijkt uit de merkaanvraag zelf, kan in elk geval de bevestiging van die aard door andere informatie verzoekster niet schaden.

- 25 Ten slotte kan, aangezien de definitie van de termen „molecular evolution” ten minste gedeeltelijk de betrokken diensten dekt, zoals blijkt uit de motivering van het bij de kamer van beroep ingestelde beroep, de inschrijving van het aangevraagde merk reeds op grond van deze beschrijvende betekenis worden geweigerd. Het is immers vaste rechtspraak dat wanneer inschrijving van een merk wordt gevraagd voor een volledige categorie zonder onderscheid te maken tussen de verschillende ertoe behorende waren of diensten, de kamer van beroep het beschrijvend karakter van het teken dat het merk uitmaakt, globaal mag beoordelen ten aanzien van de volledige categorie van waren of diensten waarop de merkaanvraag betrekking heeft [met betrekking tot diensten, arrest Gerecht van 20 maart 2002, DaimlerChrysler/BHIM (TRUCKCARD), T-358/00, Jurispr. blz. II-1993, punten 34, 37 et 44; met betrekking tot waren, arrest Gerecht van 27 februari 2002, Streamserve/BHIM (STREAMSERVE), T-106/00, Jurispr. blz. II-723, punt 46]. Door de globale omschrijving van de diensten waarop de merkaanvraag betrekking heeft, was het bovendien in casu voor de kamer van beroep onmogelijk, de betrokken diensten te onderscheiden naargelang zij al dan niet direct betrekking hebben op de verandering van genetisch materiaal. Dat sommige van de betrokken diensten betrekking kunnen hebben op activiteiten die geen genetische verandering inhouden, kan niet ertoe leiden dat het aangevraagde merk wordt ingeschreven voor alle betrokken diensten, terwijl het betrokken teken bepaalde betrokken diensten rechtstreeks beschrijft. Een dergelijke inschrijving zou in strijd zijn met de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94.
- 26 Volgens verzoeksters laatste grief zorgt het woord „applied” (toegepast) ervoor, dat bij de beoordeling van het betrokken woordteken in zijn geheel de algemene betekenis van dit teken nog minder vanzelfsprekend wordt.
- 27 Het Gerecht is van oordeel dat deze grief faalt. De kamer van beroep heeft immers terecht vastgesteld dat dit woord in praktijk gebracht of betrekking hebbend op een praktische toepassing betekent (punt 10 van de bestreden beslissing). In wetenschappelijke of industriële kringen beschrijft een dergelijk bijvoeglijk naamwoord de ambitie dat theoretische onderzoeken in de praktijk toepassing kunnen vinden. Derhalve versterkt dit bijvoeglijk naamwoord nog het beschrijvend karakter van het woordteken door aanduiding van de ambitie, met name op industrieel en commercieel vlak, van de diensten inzake moleculaire vervaardiging.

- 28 Aangezien het betrokken woordteken in zijn geheel bestaat uit een woordencombinatie die de regels van de syntaxis van de Engelse taal in acht neemt, kan de associatie van deze woorden het beschrijvend karakter voor de betrokken diensten niet verminderen. Integendeel, de associatie versterkt de betekenis van elk van deze woorden. Derhalve heeft de kamer van beroep terecht geconcludeerd dat het woordteken APPLIED MOLECULAR EVOLUTION beschrijvend is voor de diensten waarop de merkaanvraag betrekking heeft, te weten de moleculaire vervaardiging van verbindingen voor gebruik ervan in verschillende producten.
- 29 Aangezien het bestaan van één van de in artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 genoemde absolute weigeringsgronden voldoende is om het teken niet als gemeenschapsmerk te kunnen inschrijven, hoeft niet te worden onderzocht of — zoals de kamer van beroep heeft geoordeeld en verzoekster heeft betwist — het betrokken merk tevens elk onderscheidend vermogen mist.
- 30 Gelet op een en ander moet het beroep worden verworpen.

Kosten

- 31 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voorzover dit is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM te worden verwezen in de kosten.

rechtdoende:

- 1) **Verwerpt het beroep.**

- 2) **Verwijst verzoekster in de kosten.**

Pirrung

Meij

Forwood

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 14 september 2004.

De griffier

H. Jung

De president van de Tweede kamer

J. Pirrung