

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (andra avdelningen)

den 14 september 2004 *

I mål T-183/03,

Applied Molecular Evolution Inc., med säte i San Diego, Kalifornien (Förenta staterna), företrätt av advokaten A. Deutsch, biträdd av Weber-Quitau,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), företrätt av H. Nokkanen och A. Folliard-Monguiral, båda i egenskap av ombud,

svarande,

angående en talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av andra överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 13 mars 2003 (ärende R 108/2002-2), om fastställelse av avslag på sökandens ansökan om registrering av ordmärket APPLIED MOLECULAR EVOLUTION,

* Rättegångsspråk: engelska.

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordföranden J. Pirrung samt domarna A.W.H. Meij och N. J. Forwood,

justitiesekreterare: byrådirektören I. Natsinas,

med beaktande av den ansökan som ingavs till förstainstansrättens kansli den 26 maj 2003,

med beaktande av den svarsskrivelse som ingavs till förstainstansrättens kansli den 5 september 2003,

efter förhandlingen den 13 maj 2004,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

- ¹ Sökanden, med det tidigare namnet Ixsys Inc., ingav den 31 mars 2000, med stöd av rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i ändrad lydelse, en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån).

- 2 Det varumärke som avsågs med registreringsansökan var ordkännetecknet APPLIED MOLECULAR EVOLUTION.

- 3 De tjänster som avsågs med registreringsansökan ingår i klas 42 enligt Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: "Forskningsverksamhet inriktad mot molekylärteknik avseende sammansättningar för användning i behandlings-, diagnos- och jordbruksprodukter, enzymer, kemiska preparat, näringsprodukter, kosttillskott och industritillämpningar, inkluderande men ej begränsat till varu- och specialkemikalier".

- 4 Genom beslut av den 28 november 2001 avslag granskaren varumärkesansökan i enlighet med artikel 38 i förordning nr 40/94 med motiveringen att det varumärke som ansökan avsåg var deskriptivt och saknade särskiljningsförmåga.

- 5 Den 28 januari 2002 överklagade sökanden granskarens beslut hos harmoniseringsbyrån med stöd av artikel 59 i förordning nr 40/94.

- 6 Överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån avslag överklagandet genom beslut av den 13 mars 2003 (nedan kallat det omtvistade beslutet), som delgavs sökanden den 24 mars 2003 och rättades med avseende på sökandens namn genom beslut av den 25 augusti 2003, med motiveringen att det sökta varumärket var deskriptivt och saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b och 7.1 c i förordning nr 40/94.

Parternas yrkanden

- 7 Vid förhandlingen frånföll sökanden sitt yrkande att förstainstansrätten skulle förordna att harmoniseringsbyrån skulle registrera det sökta varumärket.
- 8 Sökanden har nu yrkat att förstainstansrätten skall
- ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet, och
 - förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.
- 9 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall
- ogilla talan, och
 - förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Prövning i sak

- 10 Förstainstansrätten konstaterar att sökanden vid förhandlingen frånfällit sitt förstahandsyrkande med innebörden att sökanden i det ifrågasatta beslutet betecknats med sitt gamla namn. Sökanden har nu åberopat den enda grunden att artikel 7.1 b och 7.1 c i förordning nr 40/94 åsidosatts.

- 11 Förstainstansrätten erinrar inledningsvis om att den handling varigenom talan anhängiggörs enligt artikel 44.1 i förstainstansrättens rättegångsregler, som i enlighet med artiklarna 130.1 och 132.1 i dessa rättegångsregler är tillämplig i immaterialrättsliga mål, skall innehålla en kortfattad framställning av grunderna för talan. Av fast rättspraxis följer att även om innehållet i en ansökan kan understödjas och kompletteras i specifika avseenden, genom hänvisning till utdrag ur bifogade handlingar, kan en generell hänvisning till andra skrifter inte kompensera att väsentliga delar av den rättsliga argumenteringen saknas, som enligt ovannämnda bestämmelse skall återfinnas i själva ansökan (förstainstansrättens dom av den 20 april 1999 i de förenade målen T-305/94–T-307/94, T-313/94–T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 och T-335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij m.fl. mot kommissionen, REG 1999, s. II-931, punkt 39 och där angiven rättspraxis). En generell hänvisning i ansökan till andra skrifter som sökanden har ingivit till harmoniseringsbyrån kan därför inte godtas.

- 12 Förstainstansrätten konstaterar först och främst att det ifrågasatta beslutet grundats på att det sökta varumärket är deskriptivt och att det saknar särskiljningsförmåga och att ingen åtskillnad gjorts mellan dessa. Under förhandlingen har harmoniseringsbyrån anfört att det ifrågasatta beslutet skall förstås så att det huvudsakligen grundats på att det sökta varumärket är deskriptivt. Det är i förevarande mål lämpligt att först och främst bedöma om överklagandenämnden har tillämpat artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 på ett riktigt sätt.

- 13 Enligt lydelsen i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 får "[v]arumärken som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna" inte registreras. Därutöver anges i artikel 7.2 i förordning nr 40/94 att "[p]unkt 1 skall tillämpas även om registreringshindren endast finns i endast en del av gemenskapen".

- 14 De kännetecken och upplysningar som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 är endast de som, vid ett normalt användande från den relevanta målgruppens synpunkt, antingen direkt eller genom att nämna en av dess väsentliga egenskaper, kan användas för att beskriva en sådan vara eller tjänst som den för vilken ansökan om registrering har gjorts (domstolens dom av den 20 september 2001 i mål C-383/99 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån, REG 2001, s. I-6251, punkt 39). Bedömningen av i vilken mån ett kännetecken är deskriptivt kan därför endast göras med avseende på de berörda varorna eller tjänsterna och med hänsyn till hur den relevanta målgruppen uppfattar kännetecknet.
- 15 I förevarande mål har överklagandenämnden underförstått ansett att den relevanta målgruppen bestod av specialister på området för proteinteknik ("the relevant specialist consumer in the field of protein engineering", punkt 13 i det ifrågasatta beslutet). Genom sin första invändning, som angetts i ansökan och som utvecklats vid förhandlingen, har sökanden anfört att den relevanta målgruppen skall ges en vidare definition och även till en liten del omfatta personer som är mindre specialiserade än vad överklagandenämnden har fastslagit, bland annat ekonomiska aktörer.
- 16 Förstainstansrätten finner att den relevanta målgruppen avgränsats riktigt i det ifrågasatta beslutet. Huruvida personer som är mindre specialiserade än vad som fastslagits i det ifrågasatta beslutet skall beaktas innebär i vart fall inte någon förändring av de följder som är knutna till definitionen av den relevanta målgruppen i förevarande fall, eftersom det är fråga om upplysta och synnerligen informerade och uppmärksamma konsumenter. De avsedda tjänsternas ändamål förutsätter åtminstone att en mindre specialiserad målgrupp har kunskaper om möjligheterna med molekylmodifiering och dennas fördelar, inklusive de industriella fördelarna. Denna målgrupp kan således inte anses utgöras av genomsnittskonsumenter.
- 17 Förstainstansrätten anser sig inte behöva uttala sig om frågan huruvida det är en yrkesnödvändighet för hela den relevanta målgruppen att behärska engelska. Det är enligt artikel 7.2 i förordning nr 40/94 i vart fall tillräckligt att konstatera att eftersom det ifrågasatt ordmärket motsvarar engelska utgörs den relevanta målgruppen av upplysta engelskspråkiga konsumenter.

- 18 Överklagandenämnden har beträffande det ifrågavarande ordkännetecknets deskriptiva karaktär ansett dels att begreppet "molecular evolution" (molekylär utveckling) hänför sig till området för genetiskt material, inbegripet studier av proteiner, av deoxiribonukleinsyra (DNA) och modifiering av dessa i ett kommersiellt syfte (punkt 9 i det ifrågasatta beslutet), dels att tillägget av ordet "applied" (tillämpad) motsvarade de avsedda tjänsternas ändamål, nämligen att använda de erhållna komponenterna i olika produkter (punkt 11 i det ifrågasatta beslutet).
- 19 I sin andra invändning har sökanden anfört att ordet "evolution" (utveckling) har en mångfald betydelser och i synnerhet att detta ord innebär en gradvis och slumpvis förändring och inte en direkt och riktad optimering av de molekyler som är föremål för de avsedda tjänsterna. Ordet har således en betydelse som står i motsats till de avsedda tjänsterna.
- 20 Förstainstansrätten konstaterar först och främst att överklagandenämnden inte fäst vikt vid betydelsen av ordet "evolution" ensamt, men att den tillmätt ordet en särskild betydelse tillsammans med adjektivet "molecular" (molekylär). Ordet "evolution" är i vart fall lämpligt för att beskriva en partiell, medveten och omedelbar förändring. I synnerhet en relevant, välinformerad målgrupp hyser inga tvivel om att det är fråga om att molekylerna utvecklats medvetet. Förutsatt att ordet "evolution", såsom sökanden anfört, kan ha flera betydelser, erinrar förstainstansrätten om att ett ordmärke enligt artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 inte får registreras om åtminstone en av dess tänkbara betydelser utgör en beskrivning av en egenskap hos de berörda varorna eller tjänsterna (domstolens dom av den 23 oktober 2003 i mål C-191/01 P, harmoniseringsbyrån mot Wrigley, REG 2003, s. I-12447, punkt 32).
- 21 Genom sin tredje invändning har sökanden klandrat överklagandenämnden för att denna, utan att styrka detta påstående och med bortseende från den omständigheten att de avsedda tjänsterna omfattar ett mycket större område, fastslagit att begreppet "molecular evolution" (molekylär förändring) är deskriptivt på området för modifiering av genetiskt material.

- 22 Förstainstansrätten anmärker inledningsvis att sökandens invändning bygger på endast en del av det ifrågasatta beslutet. Överklagandenämnden tolkade nämligen inte begreppet "molecular evolution" endast som modifiering av genetiskt material, utan hänvisade även till ett "visst antal verksamheter i samband" med genetiskt material, inbegripet "artificiell förbättring av proteinets funktioner i ett kommersiellt syfte" (punkt 9 i det ifrågasatta beslutet). Begreppet "molecular evolution" har således givits en vidare betydelse i det ifrågasatta beslutet än vad sökanden angivit.
- 23 Beträffande frågan huruvida överklagandenämnden styrkt att den betydelse den givit begreppet varit välgrundad, finner förstainstansrätten att det är väsentligt att betona att överklagandenämnden har möjlighet att själv definiera vissa begrepp och att den inte är skyldig att stödja sig på viss dokumentation så länge definitionen kan anses allmänt godtagen. I förevarande fall var definitionen, trots att sökanden bestridit den, tillräckligt vanlig för att inte behöva styrkas i det ifrågasatta beslutet. I sin svarsinlaga kunde harmoniseringsbyrån nämligen utan svårighet finna stöd för sin definition i en uppslagsbok och ett lexikon. Den särskilt informerade relevanta målgruppen kan därför utan svårighet förknippa bland annat begreppet "molecular evolution" med området för genetiskt material. Enligt ovan i punkt 20 angiven rättspraxis medför den omständigheten att detta begrepp kan ha en annan betydelse inte att det inte är deskriptivt med avseende på de avsedda tjänsterna.
- 24 Sökanden kan i detta avseende inte klandra överklagandenämnden för att denna grundat sin bedömning av huruvida det ifrågavarande ordmärket är deskriptivt med avseende på de avsedda tjänsterna på uppgifter som hämtats från sökandens internetsida. Överklagandenämnden stödde sig nämligen inte på dessa uppgifter för att bedöma hur den relevanta målgruppen uppfattade ordmärket, utan för att besvara sökandens argument att granskaren hade missförstått av vilket slag de tjänster var som avsågs i varumärkesansökan. Eftersom arten av dessa tjänster framgår tillräckligt tydligt av varumärkesansökan i sig, kan det inte vara till men för sökanden att arten av tjänsterna bekräftats genom uppgifter som hämtats från en annan källa.

- 25 Eftersom definitionen av begreppet "molecular evolution", såsom framgår av grunderna för överklagandet till överklagandenämnden, åtminstone delvis omfattar de avsedda tjänsterna, är denna deskriptiva innebörd tillräcklig för att det sökta varumärket inte skall få registreras. Enligt fast rättspraxis är det nämligen lämpligt att överklagandenämnden, när ett varumärke söks registrerat för en hel klass utan åtskillnad mellan de olika varor eller tjänster som denna utgörs av, gör en helhetsbedömning av den deskriptiva karaktären hos det kännetecknen som varumärket utgörs av med avseende på hela den klass av varor eller tjänster som avses i varumärkesansökan (beträffande tjänster, se förstainstansrättens dom av den 20 mars 2002 i mål T-358/00, Daimler Chrysler mot harmoniseringsbyrån (TRUCKCARD), REG 2002, s. II-1993, punkterna 34, 37 och 44; beträffande varor, se förstainstansrättens dom av den 27 februari 2002 i mål T-106/00, Streamserve mot harmoniseringsbyrån (STREAMSERVE), REG 2002, s. II-723, punkt 46). Helhetsdefinitionen av de avsedda tjänsterna i varumärkesansökan skulle i förevarande fall dessutom göra det omöjligt för överklagandenämnden att skilja de avsedda tjänster som direkt hänförde sig till modifiering av genetiskt material från de tjänster som inte direkt hänförde sig till detta. Den omständigheten att vissa av de avsedda tjänsterna kan hänföra sig till verksamhet som inte förutsätter genetisk modifiering kan, trots att det ifrågasatt kännetecknet utgör en direkt beskrivning av vissa andra avsedda tjänster, inte medföra att det sökta varumärket skall registreras för alla de avsedda tjänsterna. En sådan registrering skulle utgöra ett åsidosättande av det absoluta registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94.
- 26 I sin sista invändning har sökanden anfört att ordet "applied" (tillämpad) ytterligare minskar kännetecknets allmänna betydelse vid en helhetsbedömning av det ifrågasatt ordmärket.
- 27 Förstainstansrätten finner att denna invändning inte kan godtas. Överklagandenämnden har nämligen med fog konstaterat att detta ord betyder tagen i bruk eller berörd av en praktisk tillämpning (punkt 10 i det ifrågasatta beslutet). I den vetenskapliga och industriella världen används ett sådant adjektiv för att beskriva ambitionen att ge en praktisk tillämpning åt teoretiska forskningsinsatser. Adjektivet förstärker därmed det ifrågasatt ordmärkets deskriptiva karaktär genom att ange den i synnerhet industriella och kommersiella målsättningen med tjänster avseende molekylärteknik.

- 28 Eftersom det ifrågavarande ordmärket i sin helhet utgörs av ord som satts samman med hänsyn till det engelska språkets satslära, kan associationsförmågan hos dessa ord inte leda till att deras deskriptiva karaktär beträffande de avsedda tjänsterna minskar. Deras associationsförmåga förstärker tvärtom varje ords betydelse. Överklagandenämnden har därför med fog funnit att ordmärket APPLIED MOLECULAR EVOLUTION är deskriptivt med avseende på de tjänster som avses i varumärkesansökan, nämligen molekylärteknik avseende sammansättningar för användning i olika produkter.
- 29 Eftersom det är tillräckligt att ett av de absoluta registreringshinder som räknas upp i artikel 7.1 i förordning nr 40/94 föreligger för att kännetecknet inte skall få registreras som gemenskapsvarumärke, saknas anledning att bedöma frågan huruvida det ifrågavarande varumärket även saknar särskiljningsförmåga, vilket överklagandenämnden funnit och sökanden bestritt.
- 30 Av vad anförts följer att talan skall ogillas.

Rättegångskostnader

- 31 Enligt artikel 87.2 i förstainstansrättens rättegångsregler skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån har yrkat att sökanden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet, skall harmoniseringsbyråns yrkande bifallas.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

följande dom:

- 1) **Talan ogillas.**
- 2) **Sökanden skall ersätta rättegångskostnaderna.**

Pirrung

Meij

Forwood

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 14 september 2004.

H. Jung

Justitiesekreterare

J. Pirrung

Ordförande