

URTEIL DES GERICHTS (Zweite Kammer)

14. September 2004<sup>\*</sup>

In der Rechtssache T-183/03

**Applied Molecular Evolution Inc.** mit Sitz in San Diego, Kalifornien (Vereinigte Staaten), vertreten durch Rechtsanwalt A. Deutsch im Beistand von M. Weber-Quitau,

Klägerin,

gegen

**Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM)**, vertreten durch H. Nokkanen und A. Folliard-Monguiral als Bevollmächtigte,

Beklagter,

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des HABM vom 13. März 2003 (Sache R 108/2002-2), mit der die Ablehnung der Eintragung der Wortmarke APPLIED MOLECULAR EVOLUTION bestätigt wurde,

\* Verfahrenssprache: Englisch.

erlässt

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ  
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Zweite Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten J. Pirrung sowie der Richter A. W. H. Meij und N. J. Forwood,

Kanzler: I. Natsinas, Verwaltungsrat,

aufgrund der am 26. Mai 2003 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 5. September 2003 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung,

auf die mündliche Verhandlung vom 13. Mai 2004

folgendes

**Urteil**

**Vorgeschichte des Rechtsstreits**

- 1 Die Klägerin, die früher als Ixsys Inc. firmierte, reichte am 31. März 2000 gemäß der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in ihrer geänderten Fassung beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke ein.

2 Die Eintragung wurde für das Wortzeichen APPLIED MOLECULAR EVOLUTION beantragt.

3 Die Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wurde, gehören zu der Klasse 42 im Sinne des Abkommens von Nizza vom 15. Juni 1957 über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken in seiner überarbeiteten und geänderten Fassung und entsprechen folgender Beschreibung: „Forschungstätigkeiten für die Molekulartechnik von Verbindungen zur Verwendung in der Therapeutik, Diagnostik, bei landwirtschaftlichen Produkten, Enzymen, chemischen Erzeugnissen, Nahrungsmittelerzeugnissen und Nahrungsmittelzusätzen sowie zu gewerblichen Zwecken einschließlich, aber nicht beschränkt auf Grund- und Feinchemikalien“.

4 Mit Entscheidung vom 28. November 2001 wies der Prüfer die Anmeldung gemäß Artikel 38 der Verordnung Nr. 40/94 mit der Begründung zurück, dass die angemeldete Marke beschreibend sei und keine Unterscheidungskraft habe.

5 Am 28. Januar 2002 legte die Klägerin gegen diese Entscheidung des Prüfers gemäß Artikel 59 der Verordnung Nr. 40/94 beim HABM Beschwerde ein.

6 Mit Entscheidung vom 13. März 2003 (nachstehend: angefochtene Entscheidung), die der Klägerin am 24. März 2003 zugestellt und durch Entscheidung vom 25. August 2003 hinsichtlich der Firma der Klägerin berichtigt wurde, wies die Beschwerdekammer die Beschwerde mit der Begründung zurück, dass die angemeldete Marke beschreibend sei und keine Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c der Verordnung Nr. 40/94 habe.

## **Anträge der Parteien**

- 7 In der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin ihren Antrag, dem HABM die Eintragung der angemeldeten Marke aufzugeben, fallen gelassen.
- 8 Die Klägerin beantragt nunmehr,
- die angefochtene Entscheidung aufzuheben;
  - dem HABM die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.
- 9 Das HABM beantragt,
- die Klage abzuweisen;
  - der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

## **Entscheidungsgründe**

- 10 Die Klägerin hat in der mündlichen Verhandlung ihren ersten Klagegrund, mit dem sie rügt, sie werde in der angefochtenen Entscheidung fälschlich unter ihrer früheren Firma bezeichnet, zurückgezogen. Sie macht nunmehr als einzigen Klagegrund eine Verletzung von Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c der Verordnung Nr. 40/94 geltend.

- 11 Vorab ist darauf hinzuweisen, dass gemäß Artikel 44 § 1 der Verfahrensordnung des Gerichts, der auf dem Gebiet des geistigen Eigentums gemäß Artikel 130 § 1 und Artikel 132 § 1 der Verfahrensordnung anwendbar ist, die Klageschrift eine kurze Darstellung der Klagegründe enthalten muss. Nach ständiger Rechtsprechung kann die Klageschrift zwar zu bestimmten Punkten durch Bezugnahme auf in der Anlage beigefügte Aktenauszüge untermauert und ergänzt werden, doch kann eine pauschale Bezugnahme auf andere Schriftstücke nicht das Fehlen der wesentlichen Bestandteile der Rechtsausführungen ausgleichen, die nach den genannten Bestimmungen in der Klageschrift selbst enthalten sein müssen (Urteil des Gerichts vom 20. April 1999 in den Rechtssachen T-305/94 bis T-307/94, T-313/94 bis T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 und T-335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij u. a./Kommission, Slg. 1999, II-931, Randnr. 39, und die dort angeführte Rechtsprechung). Daher ist die pauschale Bezugnahme in der Klageschrift auf die von der Klägerin beim HABM eingereichten Schriftstücke zurückzuweisen.
  
- 12 Zunächst ist festzustellen, dass die angefochtene Entscheidung ohne Differenzierung auf die Annahme gestützt ist, dass die angemeldete Marke keine Unterscheidungskraft habe und beschreibend sei. Das HABM hat in der Sitzung ausgeführt, die angefochtene Entscheidung sei so zu verstehen, dass sie im Wesentlichen darauf beruhe, dass die angemeldete Marke beschreibend sei. In der vorliegenden Rechtssache ist es angebracht, zuerst zu prüfen, ob die Beschwerdekammer Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 richtig angewandt hat.
  
- 13 Gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 sind „Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können“ von der Eintragung ausgeschlossen. „Die Vorschriften des Absatzes 1“ finden nach Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 ferner „auch dann Anwendung, wenn die Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Gemeinschaft vorliegen.“

- 14 Unter Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 fallen diejenigen Zeichen und Angaben, die im normalen Sprachgebrauch aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen entweder unmittelbar oder durch Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale bezeichnen können (Urteil des Gerichtshofes vom 20. September 2001 in der Rechtssache C-383/99 P, Procter & Gamble/OHMI, Slg. 2001, I-6251, Randnr. 39). Ob ein Zeichen beschreibenden Charakter hat, kann daher nur in Bezug auf die betroffenen Waren und Dienstleistungen sowie unter Berücksichtigung des Verständnisses, das die maßgeblichen Verkehrskreise von ihm haben, beurteilt werden.
- 15 In der vorliegenden Rechtssache nahm die Beschwerdekammer, was die maßgeblichen Verkehrskreise angeht, implizit an, dass diese sich aus Fachleuten auf dem Gebiet der Proteintechnik zusammensetzen („the relevant specialist consumer in the field of protein engineering“, Randnr. 13 der angefochtenen Entscheidung). Mit ihrer ersten, in der Klageschrift erwähnten und in der Sitzung erläuterten Rüge trägt die Klägerin vor, die maßgeblichen Verkehrskreise müssten weiter definiert werden und zu einem geringen Teil auch Personen einschließen, die weniger spezialisiert seien als diejenigen, von denen die Beschwerdekammer ausgegangen sei, nämlich Wirtschaftsteilnehmer.
- 16 Nach Auffassung des Gerichts sind die maßgeblichen Verkehrskreise in der angefochtenen Entscheidung zutreffend definiert worden. Jedenfalls würde die Einbeziehung von Verkehrskreisen mit einer geringeren Spezialisierung als diejenigen, von denen die angefochtenen Entscheidung ausgeht, nichts an den Auswirkungen ändern, die mit der Definition der maßgeblichen Verkehrskreise im vorliegenden Fall verbunden sind, nämlich dass es sich um aufgeklärte, besonders gut informierte und aufmerksame Verbraucher handelt. Die Zweckbestimmung der fraglichen Dienstleistungen setzt nämlich zumindest voraus, dass diese weniger spezialisierten Personen die Möglichkeiten der molekularen Veränderung und ihre Vorteile einschließlich der gewerblichen kennen. Sie können also nicht als Durchschnittsverbraucher angesehen werden.
- 17 Die Frage, ob die angesprochenen Verkehrskreise durchweg aus beruflichen Zwängen die englische Sprache beherrschen, braucht nicht entschieden zu werden. Gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 genügt auf jeden Fall die Feststellung, dass die maßgeblichen Verkehrskreise die aufgeklärten englischsprachigen Verbraucher umfassen, weil das fragliche Wortzeichen dem Englischen entspricht.

- 18 Zum beschreibenden Charakter des fraglichen Wortzeichens war die Beschwerdekammer zum einen der Auffassung, dass sich die Worte „molecular evolution“ (molekulare Evolution) auf das Gebiet des genetischen Materials einschließlich der Untersuchung der Proteine, der Desoxyribonukleinsäure (DNS) und ihrer Veränderung zu gewerblichen Zwecken bezögen (Randnr. 9 der angefochtenen Entscheidung). Zum anderen nahm sie an, dass die Hinzufügung des Wortes „applied“ (angewandte) der Zweckbestimmung der fraglichen Dienstleistungen entspreche, nämlich der Verwendung der gewonnenen Verbindungen in verschiedenen Produkten (Randnr. 11 der angefochtenen Entscheidung).
- 19 Mit ihrer zweiten Rüge trägt die Klägerin vor, das Wort „evolution“ (Evolution) habe viele Bedeutungen, und führt insbesondere aus, dieses Wort impliziere eine schrittweise zufällige Veränderung und nicht die unmittelbare gezielte Optimierung der Moleküle, auf die sich die fraglichen Dienstleistungen bezögen. Seine Bedeutung stehe daher in einem Verhältnis des Widerspruchs zu diesen Dienstleistungen.
- 20 Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass die Beschwerdekammer nicht auf die Bedeutung des Wortes „evolution“ für sich allein abstellte, sondern diesem Wort in Verbindung mit dem Adjektiv „molecular“ (molekular) eine besondere Bedeutung beilegte. Jedenfalls ist das Wort „evolution“ zum einen angemessen, um eine partielle, gewollte und unmittelbare Veränderung eines bestehenden Zustands zu bezeichnen. Insbesondere werden die maßgeblichen, gut informierten Verkehrskreise nicht daran zweifeln, dass es sich um eine gewollt herbeigeführte Evolution von Molekülen handelt. Zum anderen ist im Hinblick darauf, dass das Wort „evolution“, wie von der Klägerin vorgetragen, mehrere Bedeutungen haben kann, daran zu erinnern, dass nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 ein Wortzeichen von der Anmeldung ausgeschlossen ist, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (Urteil des Gerichtshofes vom 23. Oktober 2003 in der Rechtssache C-191/01 P, HABM/Wrigley, Slg. 2003, I-12447, Randnr. 32).
- 21 Mit ihrer dritten Rüge beanstandet die Klägerin, dass die Beschwerdekammer die Worte „molecular evolution“ (molekulare Evolution) auf dem Gebiet der Veränderung von genetischem Material als beschreibend angesehen habe, ohne für diese Behauptung einen Nachweis zu liefern und ohne zu berücksichtigen, dass die fraglichen Dienstleistungen ein viel weiteres Gebiet betreffen.

- 22 Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass die Rüge der Klägerin der angefochtenen Entscheidung nicht voll Rechnung trägt. Die Beschwerdekammer verstand nämlich die Worte „molecular evolution“ nicht nur als Veränderung von genetischem Material, sondern verwies außerdem auf eine „Reihe von damit zusammenhängenden Tätigkeiten einschließlich der Verfahren der künstlichen Verbesserung der Funktion eines Proteins zu gewerblichen Zwecken“ („a number of related activities, including the process of artificially improving the function of a protein for commercial purposes“, Randnr. 9 der angefochtenen Entscheidung). Die angefochtene Entscheidung verwendet also die Worte „molecular evolution“ in einer weiteren Bedeutung, als die Klägerin unterstellt.
- 23 Was den Nachweis der Richtigkeit des Verständnisses der Beschwerdekammer angeht, ist hervorzuheben, dass diese bestimmte Begriffe selbst definieren darf, ohne dafür bestimmte Belege anführen zu müssen, sofern diese Definition als allgemein anerkannt angesehen werden kann. Im vorliegenden Fall war diese Definition, obwohl ihr die Klägerin widersprach, so allgemein anerkannt, dass sich ein Nachweis in der angefochtenen Entscheidung erübrigte. Das HABM konnte diese Definition nämlich in seiner Klagebeantwortung durch einfachen Rückgriff auf ein Wörterbuch und eine Enzyklopädie unschwer belegen. Daher werden die maßgeblichen Verkehrskreise, die besonders gut informiert sind, ohne weiteres imstande sein, insbesondere die Worte „molecular evolution“ mit dem Gebiet des genetischen Materials zu assoziieren. Nach der oben in Randnummer 20 angeführten Rechtsprechung bedeutet der Umstand, dass diese Worte eine andere Bedeutung haben können, nicht, dass sie in Bezug auf die fraglichen Dienstleistungen nicht beschreibend sind.
- 24 Insoweit kann die Klägerin der Beschwerdekammer nicht vorwerfen, dass sie zur Beurteilung, ob das in Rede stehende Wortzeichen die fraglichen Dienstleistungen beschreibt, von der Internetseite der Klägerin stammende Informationen herangezogen habe. Die Beschwerdekammer hat sich nämlich auf diese Informationen nicht gestützt, um zu bewerten, wie die maßgeblichen Verkehrskreise das Wortzeichen wahrnehmen, sondern um auf das Vorbringen der Klägerin zu antworten, der Prüfer habe die Art der Dienstleistungen, auf die sich die Anmeldung beziehe, missverstanden. Jedenfalls kann es der Klägerin nicht von Nachteil sein, wenn die Art dieser Dienstleistungen durch Informationen aus anderer Quelle bestätigt wird, da die Art der betroffenen Dienstleistungen bereits aus der Markenmeldung hinreichend klar hervorgeht.



- 25 Schließlich ist diese beschreibende Bedeutung ein ausreichender Grund dafür, die Eintragung der angemeldeten Marke abzulehnen, da die Definition der Worte „molecular evolution“, wie aus der Begründung der Beschwerde bei der Beschwerdekammer hervorgeht, die fraglichen Dienstleistungen zumindest teilweise erfasst. Wenn eine Marke nämlich für eine gesamte Kategorie ohne Unterscheidung zwischen den diese bildenden verschiedenen Waren oder Dienstleistungen angemeldet wird, so kann die Beschwerdekammer nach ständiger Rechtsprechung den beschreibenden Charakter des die Marke ausmachenden Zeichens für die gesamte Kategorie von Waren oder Dienstleistungen, auf die sich die Anmeldung der Marke bezieht, umfassend beurteilen (für Dienstleistungen Urteil des Gerichts vom 20. März 2002 in der Rechtssache T-358/00, DaimlerChrysler/HABM [TRUCKCARD], Slg. 2002, II-1993, Randnrn. 34, 37 und 44, für Waren Urteil des Gerichts vom 27. Februar 2002 in der Rechtssache T-106/00, Streamserve/HABM [STREAMSERVE], Slg. 2002, II-723, Randnr. 46). Überdies war es der Beschwerdekammer aufgrund der umfassenden Definition der Dienstleistungen in der Markenmeldung nicht möglich, die Dienstleistungen danach zu unterscheiden, ob sie die Veränderung von genetischem Material unmittelbar betrafen oder nicht. Dass einige der fraglichen Dienstleistungen möglicherweise Tätigkeiten betreffen, die keine solche Veränderung voraussetzen, kann nicht dazu führen, dass die angemeldete Marke für alle fraglichen Dienstleistungen eingetragen wird, obwohl das in Rede stehende Zeichen bestimmte andere fragliche Dienstleistungen unmittelbar beschreibt. Eine solche Eintragung würde gegen das absolute Eintragungshindernis des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 verstoßen.
- 26 Mit ihrer letzten Rüge trägt die Klägerin vor, bei der Gesamtbeurteilung des fraglichen Wortzeichens werde der allgemeine Sinn dieses Zeichens durch das Wort „applied“ (angewandt) noch weniger offensichtlich.
- 27 Diese Rüge ist nach Auffassung des Gerichts zurückzuweisen. Die Beschwerdekammer hat nämlich zu Recht festgestellt, dass dieses Wort „einer praktischen Verwendung zugeführt“ oder „eine praktische Anwendung betreffend“ bedeutet (Randnr. 10 der angefochtenen Entscheidung). In der Wissenschaft oder dem Gewerbe wird mit diesem Adjektiv das Bestreben ausgedrückt, theoretische Forschungen in der Praxis Anwendung finden zu lassen. Das Adjektiv verstärkt daher noch den beschreibenden Charakter des Wortzeichens, indem es das insbesondere in Gewerbe und Handel mit Dienstleistungen der Molekulartechnik verbundene Bestreben ausdrückt.

- 28 Da das fragliche Wortzeichen in seiner Gesamtheit durch eine Kombination von Wörtern gebildet wird, die der englischen Sprachsyntax folgt, ist die Verbindung dieser Wörter nicht geeignet, deren beschreibenden Charakter in Bezug auf die fraglichen Dienstleistungen abzuschwächen. Vielmehr wird die Bedeutung jedes einzelnen dieser Wörter durch ihre Verbindung verstärkt. Die Beschwerdekammer ist daher zu Recht zu dem Ergebnis gelangt, dass das Wortzeichen APPLIED MOLECULAR EVOLUTION eine Beschreibung der Dienstleistungen darstellt, auf die sich die Markenmeldung bezieht, nämlich die Molekulartechnik von Verbindungen zur Verwendung in verschiedenen Produkten.
- 29 Da ein Zeichen, wie sich aus Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94 ergibt, bereits dann nicht als Gemeinschaftsmarke eingetragen werden kann, wenn eines der dort aufgezählten absoluten Eintragungshindernisse vorliegt, erübrigt sich die Frage, ob entsprechend der Auffassung der Beschwerdekammer, der die Klägerin widersprochen hat, der fraglichen Marke außerdem die Unterscheidungskraft fehlt.
- 30 Nach alledem ist die Klage abzuweisen.

## **Kosten**

- 31 Nach Artikel 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da die Klägerin unterlegen ist, sind ihr entsprechend den Anträgen des HABM die Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen

hat

DAS GERICHT (Zweite Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

1. **Die Klage wird abgewiesen.**
2. **Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens.**

Pirrung

Meij

Forwood

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 14. September 2004.

Der Kanzler

Der Präsident

H. Jung

J. Pirrung