

ARREST VAN HET GERECHT (Derde kamer)

14 april 2005 *

In zaak T-260/03,

Celltech R & D Ltd, gevestigd te Slough, Berkshire (Verenigd Koninkrijk),
vertegenwoordigd door D. Alexander, barrister, en N. Jenkins, solicitor,

verzoekster,

tegen

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

verweerder,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 19 mei 2003 (zaak R 659/2002-2) inzake een aanvraag tot inschrijving van het woordteken CELLTECH als gemeenschapsmerk,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Derde kamer),

samengesteld als volgt: M. Jaeger, kamerpresident, V. Tiili en O. Czúcz, rechters,

griffier: C. Kristensen, administrateur,

gezien het op 18 juli 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 28 november 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

na de terechtzitting op 12 januari 2005,

het navolgende

Arrest

De voorgeschiedenis van het geschil

- 1 Op 30 juni 2000 heeft verzoekster, voorheen Celltech Chiroscience Ltd, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „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 CELLTECH.
- 3 De waren en diensten waarvoor de aanvraag is ingediend, behoren tot de klassen 5, 10 en 42 als bedoeld in 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:
- „farmaceutische, diergeneeskundige en hygiënische middelen, samenstellingen en substanties”, van klasse 5;
 - „chirurgische, medische, tandheelkundige en diergeneeskundige toestellen en instrumenten”, van klasse 10;
 - „onderzoek- en ontwikkelingsdiensten; diensten op het gebied van consultancy; allemaal met betrekking tot biologische, medische en chemische wetenschappen”, van klasse 42.
- 4 Bij beslissing van 4 juni 2002 heeft de onderzoeker de inschrijvingsaanvraag afgewezen op grond van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94. Zijns inziens is het betrokken teken samengesteld uit de grammaticaal juiste combinatie van de woorden „cell” (cel) en „tech” (afkorting van: „technisch” of: „technologie”). Bijgevolg kan het aangevraagde merk volgens hem niet dienen als aanduiding van de oorsprong van de waren en diensten waarvoor inschrijving is gevraagd, aangezien deze waren en diensten alle verband houden met celtechnologie.

- 5 Op 2 augustus 2002 heeft verzoekster op grond van de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de onderzoeker.
- 6 Bij beslissing van 19 mei 2003 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de tweede kamer van beroep dit beroep verworpen op de grond dat artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 zich verzet tegen inschrijving van het woordteken CELLTECH, aangezien dit onmiddellijk en ondubbelzinnig kan worden opgevat als een term die activiteiten op het gebied van de celtechnologie aanduidt, alsmede producten, toestellen en materiaal welke bij deze activiteiten worden gebruikt of uit deze activiteiten voortkomen. De kamer van beroep heeft verklaard dat het teken CELLTECH, dat bestaat uit de combinatie van het Engelse woord „cell” en de Engelse afkorting „tech”, die beide afzonderlijk onderscheidend vermogen missen, slechts de optelsom van deze twee elementen vormt. Bijgevolg heeft de kamer van beroep geoordeeld dat het verband tussen de waren en de diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft, en het merk niet zodanig indirect is dat het teken het minimaal intrinsiek onderscheidend vermogen heeft dat door artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wordt geëist.

De conclusies van partijen

- 7 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:
- primair, de bestreden beslissing te vernietigen;
 - subsidiair, de bestreden beslissing te vernietigen voorzover zij betrekking heeft op waren van klasse 5 of van de klassen 5 en 10;

— het BHIM te verwijzen in de kosten.

8 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

De argumenten van partijen

9 Verzoekster voert als enig middel schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 aan.

10 Verzoekster betoogt dat de kamer van beroep het aangevraagde merk als geheel en de verschillende elementen waaruit het is samengesteld onjuist heeft beoordeeld.

11 Ten eerste meent zij dat het teken CELLTECH in het normale spraakgebruik in de handel ongeschikt is om de waren en diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft, te beschrijven. Dit woord, in zijn geheel beschouwd, bestaat

namelijk niet uit een eenvoudige juxtapositie van twee termen die elk de betrokken waren of diensten rechtstreeks beschrijven. De laatste lettergreep van het woord „celltech” is geen woord maar een afkorting en de eerste lettergreep van dit woord is geen bijvoeglijk naamwoord. Zij voegt daaraan toe dat het woord „celltech” meer is dan de optelsom van de elementen waaruit het is samengesteld. Verder heeft zij ter terechtzitting, onder verwijzing naar het arrest van het Hof van 16 september 2004, SAT.1/BHIM (C-329/02 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie; hierna: „arrest SAT.1”), betoogd dat het teken CELLTECH zal worden opgevat als een zelfstandig, individueel herkenbaar woord dat in zijn geheel beschouwd de consument in staat zal stellen de betrokken onderneming en de waren en diensten ervan te herkennen. Bijgevolg is het betrokken teken voldoende origineel om te voldoen aan het vereiste van een minimaal onderscheidend vermogen.

- 12 Verzoekster verwijt het BHIM subsidiair, de waren of diensten waarvoor inschrijving is gevraagd, onvoldoende te hebben onderzocht. Dienaangaande verklaart zij dat de waren waarvoor inschrijving is gevraagd, wat de klassen 5 en 10 betreft, farmaceutische producten zijn. Er bestaat evenwel geen type van farmaceutische producten dat door enig mens, specialist of niet, beschreven is of kan worden als een „celltech farmaceutisch product”, of met betrekking tot hetwelk de term „celltech” iets zou aanduiden.
- 13 Het BHIM herinnert eraan dat een teken, om onderscheidend te zijn, in hoofdzaak moet dienen om de verkoper te herkennen en te onderscheiden, en niet alleen om consumenten inlichtingen te verschaffen over de betrokken waren en diensten. Derhalve missen tekens die potentiële kopers alleen informeren over een veronderstelde eigenschap van de waar of over het vermogen ervan om een bepaalde functie te vervullen, onderscheidend vermogen.
- 14 Het BHIM betoogt dat in casu het betrokken publiek zowel bestaat uit zeer oplettende vakmensen (waren en diensten van de klassen 5, 10 en 42) als uit niet gespecialiseerde consumenten (waren van klasse 5 met uitzondering van samenstellingen en substanties) die normaal geïnformeerd, redelijk oplettend en omzichtig en bekend met het Engels zijn.

- 15 Volgens het BHIM is het teken CELLTECH slechts de optelsom van twee woorden die elk in het Engelse vocabulaire voorkomen. Volgens het BHIM wordt het woord „cel” in de biologie gedefinieerd als volgt:

„[D]e kleinste eenheid van een organisme dat in staat is zelfstandig te functioneren. Zij bestaat uit een kern, die het genetische materiaal bevat, omringd door cytoplasma waarin zich mitochondriën, lysosomen, ribosomen en andere organellen bevinden. Alle cellen worden omringd door een celmembraan; plantencellen hebben bovendien een [starre] buitencelwand.”

- 16 Overigens is het woord „tech” de gebruikelijke afkorting voor „technical” (technisch) of „technology” (technologie).

- 17 Het BHIM meent dat de woorden „cell” en „tech” gebruikelijk zijn binnen het medische en farmaceutische gebied waaronder de waren en diensten vallen waarvoor een aanvraag is ingediend, en dat de afzonderlijke betekenis ervan niet ambigu is wanneer zij in verband met deze waren en diensten worden gebruikt. Deze woorden geven namelijk informatie over de bestemming en de aard van de betrokken waren en diensten, dat wil zeggen over de toepassing ervan binnen de celtechnologie of over het feit dat zij hieruit afkomstig zijn. Het BHIM voegt eraan toe dat het feit dat elk van deze woorden in een andere context een andere betekenis kan hebben, niet relevant is.

- 18 Volgens het BHIM is er niets ongebruikelijks aan de combinatie van twee woorden die frequent gezamenlijk worden gebruikt om waren van de klassen 5 en 10 en diensten van klasse 42 aan te duiden, die alle het medisch of farmaceutisch gebied betreffen. Het teken CELLTECH bestaat namelijk uit de syntactisch gebruikelijke juxtapositie van twee Engelse woorden en verschilt nauwelijks van de lexicaal juiste constructie, te weten „cell technology” (celtechnologie). Bovendien vormt het feit dat de woorden „cell” en „tech” niet gecombineerd in het woordenboek staan, niet het bewijs dat de combinatie origineel, ongebruikelijk of verzonnen is.

Beoordeling door het Gerecht

- 19 Volgens artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 moet de inschrijving worden geweigerd van merken die elk onderscheidend vermogen missen (lid 1, sub b) en 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 (lid 1, sub c) (arrest Hof van 20 september 2001, Procter & Gamble/BHIM, C-383/99 P, Jurispr. blz. I-6251, punt 35).
- 20 Blijkens de rechtspraak is de wezenlijke functie van het merk daarin gelegen dat aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de gemerkte waren of diensten de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd in die zin dat hij deze zonder gevaar van verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst (zie met name arresten Hof van 23 mei 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Jurispr. blz. 1139, punt 7, en 18 juni 2002, Philips, C-299/99, Jurispr. blz. I-5475, punt 30).
- 21 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat de in artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 vermelde weigeringsgronden onafhankelijk zijn van elkaar en een afzonderlijk onderzoek vereisen. Voorts moeten deze weigeringsgronden worden uitgelegd tegen de achtergrond van het algemeen belang dat aan elk van hen ten grondslag ligt. Het algemeen belang dat bij het onderzoek van elk van deze weigeringsgronden in aanmerking wordt genomen, kan — en moet zelfs — andere overwegingen weerspiegelen naar gelang van de betrokken weigeringsgrond (arrest Hof van 29 april 2004, Henkel/BHIM, C-456/01 P en C-457/01 P, Jurispr. blz. I-5089, punten 45 en 46, en arrest SAT.1, punt 25).
- 22 Er bestaat evenwel een duidelijke overlapping tussen de respectieve werkingssfeer van de in deze bepaling sub b tot en met d genoemde gronden [arresten Hof van 12 februari 2004, Campina Melkunie, C-265/00, Jurispr. blz. I-1659, punt 18, en

Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, nog niet gepubliceerd in de jurisprudentie, punt 67; arrest Gerecht van 8 juli 2004, Telepharmacy Solutions/BHIM — (TELEPHARMACY SOLUTIONS), T-289/02, Jurispr. blz. I-2851, punt 23].

- 23 In het bijzonder blijkt uit de rechtspraak van het Hof en van het Gerecht dat een woordmerk dat kenmerken van waren of diensten beschrijft in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, daardoor noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen voor deze waren of diensten mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van deze verordening (arresten Campina Melkunie, reeds aangehaald, punt 19; Koninklijke KPN Nederland, reeds aangehaald, punt 86, en TELEPHARMACY SOLUTIONS, reeds aangehaald, punt 24).
- 24 Om aan te tonen dat een merk waarvoor niet de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening geldt, niettemin onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, moet het BHIM evenwel uiteenzetten waarom het meent dat het merk geen onderscheidend vermogen heeft (arrest SAT.1, punt 42).
- 25 Uit de bestreden beslissing (punten 10 tot en met 12) blijkt dat de kamer van beroep het beroep heeft verworpen op de grond dat artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 zich verzet tegen inschrijving van het woordteken CELLTECH omdat dit onmiddellijk en ondubbelzinnig kan worden opgevat als een term die activiteiten op het gebied van de celtechnologie aanduidt, alsmede waren, toestellen en materiaal welke bij deze activiteiten worden gebruikt of uit deze activiteiten voortkomen. De kamer van beroep heeft verklaard dat het teken CELLTECH, dat bestaat uit de combinatie van het Engelse woord „cell” en de Engelse afkorting „tech”, die beide afzonderlijk onderscheidend vermogen missen, niet meer dan de optelsom van de twee bestanddelen is. Volgens de kamer van beroep „komt de woordvolgorde overeen met het syntactisch correcte gebruik van de twee woorden ‚cell technology’ (celtechnologie)”, „hetgeen wil zeggen dat de term alleen de letterlijke betekenis van de twee afzonderlijke woorden doorgeeft”. Volgens de kamer van beroep zal het

doelpubliek het woordteken CELLTECH opvatten „als een aanduiding van het type waren en diensten waarop het teken betrekking heeft, en niet zozeer als een aanduiding van de oorsprong ervan”. De kamer van beroep heeft derhalve geoordeeld dat het verband tussen de waren en diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft, en het teken niet zodanig indirect is dat het teken het minimaal intrinsiek onderscheidend vermogen heeft dat door artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wordt geëist.

26 De kamer van beroep heeft derhalve in wezen geoordeeld dat het teken CELLTECH onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 op de grond dat het door het relevante publiek zal worden opgevat als een term die de betrokken waren en diensten beschrijft.

27 Derhalve dient om te beginnen te worden onderzocht of de kamer van beroep heeft aangetoond dat het woordteken waarvan inschrijving is gevraagd, beschrijvend is voor de geclaimde waren en diensten. Zo ja, dan dient de bestreden beslissing te worden bekrachtigd uit hoofde van de in punt 23 hierboven genoemde rechtspraak, volgens welke elk beschrijvend teken noodzakelijkerwijs onderscheidend vermogen mist. Indien het betrokken teken daarentegen de waren en diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft, niet beschrijft, moet, overeenkomstig het arrest SAT.1, worden nagegaan of de kamer van beroep andere argumenten heeft aangedragen om tot de conclusie te komen dat het aangevraagde teken onderscheidend vermogen mist.

28 Volgens de rechtspraak moeten zowel het onderscheidend vermogen [arrest Hof van 21 oktober 2004, BHIM/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, Jurispr. blz. I-10031, punt 43, en arrest Gerecht van 20 maart 2002, DaimlerChrysler/BHIM (TELE AID), T-335/00, Jurispr. blz. II-1939, punt 51] als het beschrijvend karakter [arrest Gerecht van 20 maart 2002, DaimlerChrysler/BHIM (CARCARD), T-356/00, Jurispr. blz. II-1963, punt 25] van een teken worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, en uitgaande van de wijze waarop het door het relevante publiek wordt opgevat.

- 29 Dienaangaande moet om te beginnen worden opgemerkt dat de merkaanvraag betrekking heeft op waren en diensten op farmaceutisch gebied.
- 30 Zoals het BHIM terecht heeft opgemerkt, heeft de kamer van beroep derhalve terecht geoordeeld dat het doelpubliek niet alleen wordt gevormd door een gespecialiseerd publiek uit de medische sector, maar ook door de gemiddelde consument, wat verzoekster niet heeft betwist.
- 31 Bovendien bestaat volgens artikel 7, lid 2, van verordening nr. 40/94 het relevante doelpubliek met betrekking tot hetwelk moet worden beoordeeld of de absolute weigeringsgrond van toepassing is, niet alleen uit de gemiddelde Engelse consument — het betrokken teken bestaat uit bestanddelen van de Engelse taal — maar tevens uit alle medisch gespecialiseerden, die kennis dragen van de wetenschappelijke termen binnen hun werkgebied, ongeacht hun moedertaal.
- 32 Voorts zij opgemerkt dat het woordteken CELLTECH bestaat uit twee uit het Engels afkomstige zelfstandige naamwoorden, waarvan het tweede in afgekorte vorm is weergegeven. Wat het bestanddeel „cell” betreft, staat vast dat dit, op het gebied van de biologie, verwijst naar de kleinste eenheid van een organisme dat in staat is zelfstandig te functioneren. Het bestanddeel „tech” is de gebruikelijke afkorting van het woord „technology” (technologie) et wijkt derhalve als afkorting niet af van de lexicale regels van het Engels (zie in die zin arrest SAT.1, punt 31).
- 33 Derhalve moet worden aangenomen dat ten minste één betekenis van het woordteken CELLTECH „cell technology” is (celtechnologie).

- 34 Aangaande de aard van het verband tussen het woordteken CELLTECH en de betrokken waren en diensten heeft de kamer van beroep in punt 12 van de bestreden beslissing geoordeeld dat deze term activiteiten op het gebied van celtechnologie aanduidt, alsmede producten, toestellen en materiaal welke bij deze activiteiten worden gebruikt of uit deze activiteiten voortkomen.
- 35 Derhalve dient te worden onderzocht of de kamer van beroep heeft aangetoond dat het woordteken CELLTECH, begrepen als „cell technology”, de betrokken farmaceutische waren en diensten beschrijft.
- 36 Dienaangaande zij opgemerkt dat noch de kamer van beroep noch het BHIM de wetenschappelijke betekenis van de celtechnologie hebben uiteengezet. Het BHIM heeft namelijk als bijlage bij haar memorie van antwoord alleen een uittreksel uit het *Collins English Dictionary* overgelegd waarin definities van de termen „cell” en „tech” worden gegeven.
- 37 Noch de kamer van beroep noch het BHIM hebben echter uitgelegd in welk opzicht deze termen informatie geven over de bestemming en de aard van de waren en diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft, met name hoe deze waren en diensten worden toegepast in het kader van de celtechnologie of hoe zij hieruit voortkomen.
- 38 De waren en diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft, zijn weliswaar in het algemeen farmaceutische producten en diensten, die derhalve verband houden met lichamen die uit cellen bestaan, maar de kamer van beroep heeft niet aangetoond dat het relevante publiek onmiddellijk en zonder verder nadenken een concreet en rechtstreeks verband zal leggen tussen de geclaimde farmaceutische producten en diensten en de betekenis van het woordteken CELLTECH [zie in die zin arrest Gerecht van 7 juni 2001, DKV/BHIM (EuroHealth), T-359/99, Jurispr. blz. II-1645, punt 35].

- 39 Ook al zouden de betrokken waren en diensten kunnen worden gebruikt in een functioneel kader dat tevens de celtechnologie omvat, dit volstaat nog niet om te concluderen dat het woordteken CELLTECH kan dienen tot aanduiding van de bestemming ervan. Een dergelijk gebruik is immers hooguit een van de vele toepassingsmogelijkheden, maar geen technische functie van de betrokken waren en diensten (arrest CARCARD, reeds aangehaald, punt 40).
- 40 Uit een en ander volgt dat de kamer van beroep niet heeft aangetoond dat de term „celltech”, zelfs in de betekenis van celtechnologie, onmiddellijk en duidelijk kan worden opgevat als een term die activiteiten op het gebied van de celtechnologie aanduidt, alsmede waren, toestellen en materiaal welke bij deze activiteiten worden gebruikt of welke uit deze activiteiten voortkomen. Zij heeft evenmin aangetoond dat het doelpubliek het teken uitsluitend zal opvatten als een indicatie voor het type waren en diensten waarop het teken betrekking heeft.
- 41 Derhalve heeft de kamer van beroep niet aangetoond dat het woordteken CELLTECH beschrijvend is voor de waren en diensten waarvoor de inschrijving is gevraagd.
- 42 Bijgevolg dient te worden onderzocht of de kamer van beroep in de bestreden beslissing andere argumenten heeft aangedragen voor haar opvatting dat het betrokken woordteken onderscheidend vermogen mist.
- 43 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat met betrekking tot een merk dat bestaat uit woorden, een eventueel onderscheidend vermogen ten dele kan worden onderzocht voor elk van de termen of bestanddelen afzonderlijk, maar dat het hoe dan ook moet afhangen van een onderzoek van het daardoor gevormde geheel. De omstandigheid alleen dat elk bestanddeel afzonderlijk onderscheidend vermogen mist, betekent immers nog niet dat de combinatie ervan geen onderscheidend vermogen kan hebben (zie in die zin arrest SAT.1, punt 28).

- 44 De kamer van beroep heeft echter niet vastgesteld dat het betrokken teken, in zijn geheel beschouwd, het doelpubliek niet in staat zou stellen om de waren en diensten van verzoekster te onderscheiden van die welke een andere commerciële oorsprong hebben.
- 45 Gelet op een en ander moet worden aangenomen dat de kamer van beroep niet heeft aangetoond dat voor het aangevraagde merk de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 geldt. Aangezien de kamer van beroep geen andere redenen heeft gegeven waarom dit merk volgens haar niettemin onderscheidend vermogen mist in de zin van deze zelfde bepaling, sub b, heeft zij ten onrechte geoordeeld dat het woordteken CELLTECH onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.
- 46 Hieruit volgt dat het beroep gegrond is.

Kosten

- 47 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voorzover dat is gevorderd. Aangezien verweerder in het ongelijk is gesteld, moet hij overeenkomstig de vordering van verzoekster worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Derde kamer),

rechtdoende, verklaart:

- 1) **De beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 19 mei 2003 (zaak R 659/2002-2) wordt vernietigd.**

- 2) **Verweerder wordt verwezen in de kosten.**

Jaeger

Tiili

Czúcz

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 14 april 2005.

De griffier

De president van de Derde kamer

H. Jung

M. Jaeger