

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

19 janvier 2005 *

Dans l'affaire T-387/03,

Proteome Inc., établie à Beverly, Massachusetts (États-Unis), représentée par MM. M. Edenborough, barrister, C. Jones, M^{mes} A. Brodie et C. Loweth, solicitors,

partie requérante,

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Bullock et M^{me} S. Laitinen, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé à l'encontre de la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI, du 25 août 2003 (affaire R 0707/2002-4), et de la décision de l'examineur, du 21 juin 2002, refusant l'enregistrement de la marque verbale BIOKNOWLEDGE,

* Langue de procédure: l'anglais.

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de MM. J. Azizi, président, M. Jaeger et F. Dehousse, juges,
greffier: M. H. Jung,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 novembre 2003,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 13 février 2004,

à la suite de l'audience du 9 septembre 2004,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

- ¹ Le 2 mars 2000, la société Proteome Inc. (ci-après la «requérante») a présenté une demande de marque communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2 La marque dont l'enregistrement a été demandé est le vocable BIOKNOWLEDGE.

3 Les produits et services pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 16 et 42 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

— classe 9: «Bases de données, sous forme physique et électronique, fournissant des informations concernant des organismes, et logiciels de recherche, récupération, compilation, organisation, gestion, analyse, communication et/ou intégration de données dans des archives d'informations sous forme électronique, y compris des bases de données informatiques»;

— classe 16: «Produits de l'imprimerie, y compris guides et manuels, concernant les archives d'informations sur des organismes»;

— classe 42: «Services informatiques et d'information, à savoir développement et/ou fourniture d'accès à des bases de données contenant des informations concernant des organismes, et logiciels afférents».

4 Par lettre du 6 juillet 2001, l'examineur de l'OHMI a informé la requérante qu'elle considérait que la marque demandée ne respectait pas l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94. L'examineur a également indiqué à la requérante qu'elle disposait d'un délai de deux mois pour formuler des observations à cet égard.

- 5 La requérante a présenté ses observations le 31 août 2001.

- 6 Par décision du 21 juin 2002, l'examineur a rejeté la demande de marque au titre de l'article 38 du règlement n° 40/94 en se fondant sur l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94.

- 7 La requérante a dès lors formé, conformément à l'article 59 du règlement n° 40/94, un recours auprès de l'OHMI.

- 8 Par décision du 25 août 2003, notifiée à la requérante le 15 septembre 2003 (ci-après la «décision attaquée»), la quatrième chambre de recours de l'OHMI a rejeté ce recours aux motifs que le vocable BIOKNOWLEDGE est descriptif des produits et services en cause et ne présente pas de caractère distinctif.

Conclusions des parties

- 9 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

— accueillir le recours;

— annuler la décision de la quatrième chambre de recours;

- annuler la décision de l'examineur du 21 juin 2002;

- renvoyer à l'OHMI la demande de marque communautaire afin de procéder à sa publication;

- condamner l'OHMI à supporter les dépens de la requérante relatifs au présent recours, au recours devant la chambre de recours ainsi qu'à la procédure devant l'examineur.

10 L'OHMI conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- rejeter le recours;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

11 À titre liminaire, il y a lieu de considérer, en l'espèce, que les conclusions de la requérante tendent, en fait, à l'annulation de la décision attaquée et à ce que le Tribunal en tire toutes les conséquences de droit. Il convient de relever, au demeurant, que l'OHMI a indiqué, lors de l'audience, qu'il renonçait à contester la recevabilité de la demande de la requérante tendant à l'annulation de la décision de l'examineur.

- 12 Sur le fond, la requérante invoque trois griefs qui peuvent être regroupés en deux moyens. Le premier moyen vise à démontrer une violation de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94. Le second moyen porte, quant à lui, sur une violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

Sur le premier moyen, tiré d'une violation de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94

- 13 Le premier moyen invoqué par la requérante comporte deux branches. Dans une première branche, la requérante considère que la marque BIODKNOWLEDGE est trop vague et indéterminée pour conférer à ce terme un caractère descriptif en relation avec les produits et services concernés. Dans une seconde branche, la requérante estime que la chambre de recours aurait utilisé à tort sa connaissance des produits et services concernés afin d'apprécier le caractère descriptif de la marque.

Sur la nature vague et indéterminée du vocable BIODKNOWLEDGE

— Arguments des parties

- 14 La requérante estime que la chambre de recours aurait commis une erreur analogue à celle relevée par l'arrêt du Tribunal relatif au vocable EASYBANK [arrêt du Tribunal du 5 avril 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft/OHMI (EASYBANK), T-87/00, Rec. p. II-1259, points 26 à 33]. À l'instar de ce qui aurait été jugé dans cet arrêt, le vocable BIODKNOWLEDGE serait trop vague et indéterminé pour conférer à ce terme un caractère descriptif par rapport aux produits et services concernés.

- 15 De plus, le terme «Bioknowledge» aurait été récemment inventé et n'aurait pas de signification claire, généralement définie et acceptée. La requérante en conclut que ledit vocable ne serait pas descriptif, en particulier, des produits et services concernés.
- 16 La requérante ajoute que, en toute hypothèse, le mot «knowledge» ne pourrait pas constituer un élément ou une composante descriptive du vocable BIOKNOWLEDGE. En effet, le mot «knowledge» signifierait, en langue anglaise, conscience ou familiarité acquise par expérience, mais aussi ensemble d'informations d'une personne ou encore compréhension théorique ou pratique d'un sujet, d'une langue, etc. Ces différentes significations indiquent, selon la requérante, que le mot «knowledge» se distingue du mot «information» et a fortiori du support sur lequel cette information est stockée ou des moyens par lesquels celle-ci est communiquée à un utilisateur.
- 17 L'OHMI, s'appuyant sur l'arrêt rendu par le Tribunal le 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL) (T-34/00, Rec. p. II-683, point 38), estime que l'appréciation du caractère descriptif d'une marque ne pourrait être portée que par rapport, premièrement, aux produits ou services concernés et, deuxièmement, à la perception qu'en a le public pertinent.
- 18 Dans le cas d'espèce, compte tenu des produits et services pour lesquels l'enregistrement a été demandé, l'OHMI soutient que le public visé comprendrait les spécialistes du domaine médical, pharmaceutique ou d'autres sciences du vivant et du secteur des soins de l'ensemble de l'Union européenne.
- 19 Selon l'OHMI, si ce public était confronté au vocable BIOKNOWLEDGE, utilisé par rapport aux produits et services concernés, il en déduirait qu'ils sont destinés à fournir ou sont simplement relatifs à des informations biologiques.

- 20 De surcroît, le terme «knowledge» signifierait également information spécifique sur un sujet. Dans la mesure où les produits et services du requérant sont ou fournissent des sources d'information biologique, il existerait un lien clair et direct entre la marque demandée et les produits et services concernés.
- 21 L'OHMI souligne à cet égard la structure du signe verbal en cause, composé du préfixe «bio», fréquemment utilisé dans la formation de mots composés dans le domaine des sciences et technologies, et du terme anglais usuel «knowledge». L'OHMI ajoute que cette structure ne pourrait être perçue comme inhabituelle par les consommateurs concernés, puisqu'elle serait conforme aux règles anglaises de composition des mots.
- 22 S'agissant de l'argument du requérant tiré du fait que le terme «Bioknowledge» aurait été récemment inventé, l'OHMI indique qu'il ressortirait de la jurisprudence que le fait qu'un terme n'apparaisse pas dans le dictionnaire n'est pas déterminant, dès lors que ce qui importe est la manière dont ce terme est perçu par le public ciblé.

— Appréciation du Tribunal

- 23 Il découle de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 que des signes et des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l'enregistrement est demandé sont réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d'origine de la marque, sans préjudice de la possibilité d'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage, prévue par l'article 7, paragraphe 3, de ce même règlement. En interdisant l'enregistrement en tant que marque communautaire de tels signes ou indications, l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 poursuit un but d'intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou

indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, Rec. p. I-12447, points 30 et 31).

- 24 Dans cette perspective, les signes et les indications visés à l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du consommateur, à désigner soit directement, soit par la mention d'une de ses caractéristiques essentielles, un produit ou un service tel que celui pour lequel l'enregistrement est demandé (arrêt de la Cour du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C-383/99 P, Rec. p. I-6251, point 39). Partant, l'appréciation du caractère descriptif d'un signe ne peut être opérée que, d'une part, par rapport aux produits ou services concernés et, d'autre part, par rapport à la compréhension qu'en a le public pertinent [arrêt du Tribunal du 3 décembre 2003, Audi/OHMI (TDI), T-16/02, Rec. p. II-5167, point 27].
- 25 À titre liminaire, il convient de relever que la requérante fait une lecture erronée de l'arrêt EASYBANK, point 14 supra, en considérant que, en l'espèce et à l'instar de ce qui aurait été jugé dans ledit arrêt, la «marque» BIOKNOWLEDGE serait «trop vague et indéterminée» pour conférer un caractère descriptif à ce terme en relation avec les produits et services concernés.
- 26 Or, le Tribunal, dans son arrêt EASYBANK, point 14 supra, n'a utilisé les termes «vague» et «indéterminé» que pour préciser le lien existant entre le sens du vocable concerné et les services en cause. Le Tribunal a indiqué à ce titre que «le lien existant entre le sens du vocable EASYBANK, d'une part, et les services susceptibles d'être assurés par une banque en ligne, d'autre part, apparaît trop vague et indéterminé pour conférer à ce terme un caractère descriptif par rapport auxdits services» (point 31 de l'arrêt). Le Tribunal, dans cet arrêt, n'a donc pas qualifié la marque en cause de «trop vague et indéterminée» comme le soutient la requérante.

- 27 Ensuite, la première branche du premier moyen repose, principalement, sur le fait que la chambre de recours aurait conclu, à tort, que la marque demandée était descriptive, en particulier, des produits et services concernés. Il convient donc d'analyser le grief de la requérante à cet égard.
- 28 En l'espèce, il est constant, comme la chambre de recours l'a relevé au point 11 de la décision attaquée, que les produits et services concernés sont destinés au public spécialisé des secteurs médical, pharmaceutique ou d'autres sciences du vivant ainsi que du secteur des soins.
- 29 Quant au vocable BIOKNOWLEDGE, il est constitué du préfixe «bio» et du mot «knowledge».
- 30 Le préfixe «bio» provient du grec bios, qui signifie «vie», comme l'a relevé à juste titre la chambre de recours au point 9 de la décision attaquée. Cet élément entre dans la composition de nombreux mots qui ont un lien avec la «vie». Replacé dans le contexte du public pertinent de l'espèce, l'élément «bio» entre dans la composition des mots qui ont un lien avec les organismes vivants (par exemple «biologie»).
- 31 Quant au mot «knowledge», l'une de ses définitions correspond, comme l'a relevé à juste titre l'OHMI, à une information spécifique sur un sujet. La requérante n'a pas contesté cette définition en tant que telle, mais seulement la conclusion que l'OHMI en a tirée.
- 32 Dès lors, et compte tenu de la définition du public pertinent en l'espèce, la juxtaposition des termes «bio» et «knowledge» pour former le vocable BIOKNOWLEDGE amène à conclure que celui-ci a au moins une signification potentielle, à savoir une ou plusieurs informations spécifiques sur les organismes vivants, c'est-à-dire des informations qui leur sont propres. Il convient de rappeler ici que, s'agissant

d'un signe verbal, il doit se voir opposer un refus d'enregistrement en application de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (arrêt OHMI/Wrigley, point 23 supra, point 32).

- 33 Le Tribunal a par ailleurs déjà précisé, s'agissant d'un terme comportant l'élément «bio», que «l'acronyme BioID, étant composé d'abréviations faisant partie du lexique de la langue de référence [à savoir la langue anglaise], ne présente pas d'écart par rapport aux règles lexicales de cette langue et, partant, n'est pas inhabituel dans sa structure» [arrêt du Tribunal du 5 décembre 2002, BioID/OHMI (BioID), T-91/01, Rec. p. II-5159, point 28]. En l'espèce, le fait que le vocable BIOKNOWLEDGE soit présenté en un seul mot ne modifie donc pas la perception que le public pertinent peut en avoir. Il faut noter, à cet égard, qu'en dehors du public pertinent de langue anglaise les milieux scientifiques utilisent fréquemment l'anglais.
- 34 S'agissant des descriptions des classes de produits et services visées par l'enregistrement, elles font toutes référence aux «organismes», c'est-à-dire à l'une des composantes du vocable en cause («bio»). Par ailleurs, les produits et services concernés par la demande d'enregistrement recouvrent soit des moyens par lesquels sont stockées des informations, soit des produits ou services permettant d'accéder à ces informations. Il en résulte que les produits et services en cause contiennent ou permettent d'accéder à des informations sur les organismes.
- 35 Dans la mesure où le public pertinent est constitué de spécialistes des sciences du vivant et du secteur des soins, il convient de conclure que le lien existant entre la signification potentielle du vocable BIOKNOWLEDGE, exposée au point 32 ci-dessus, d'une part, et les produits et services concernés, d'autre part, n'est pas trop vague ni indéterminé. Il existe, au contraire, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le sens de ce vocable et les caractéristiques des produits et services concernés.

- 36 Par ailleurs, dans la mesure où le mot «knowledge», suivant la définition figurant au point 32 ci-dessus, ne peut être clairement distingué du mot «information», il ne peut être distingué a fortiori, comme le prétend la requérante, du support sur lequel sont stockées des informations.
- 37 Enfin, le vocable BIOKNOWLEDGE, tel que présenté à l'enregistrement, ne comporte pas d'autres éléments ou d'autres indications qui permettraient d'infirmier cette conclusion. Il en va de même s'agissant de la présentation ou de la disposition des termes qui composent ce vocable.
- 38 L'argument de la requérante selon lequel le vocable BIOKNOWLEDGE serait un terme récemment inventé et n'aurait donc pas de signification claire, généralement définie et acceptée, doit, à cet égard, être écarté.
- 39 En effet, s'agissant du caractère distinctif d'un vocable, le fait d'accoler deux termes, sans aucune modification graphique ou sémantique, ne présente aucune caractéristique additionnelle susceptible de rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les services de la requérante de ceux d'autres entreprises. La circonstance que le vocable ne soit pas cité dans les dictionnaires en tant que tel — qu'il soit écrit en un seul mot ou non — ne modifie en aucune manière cette appréciation [arrêts du Tribunal du 12 janvier 2000, DKV/OHMI (COMPANYLINE), T-19/99, Rec. p. II-1, point 26, et du 26 octobre 2000, Harbinger/OHMI (TRUSTEDLINK), T-345/99, Rec. p. II-3525, point 37].
- 40 Par ailleurs, comme indiqué précédemment (point 33 ci-dessus), le Tribunal a précisé, s'agissant de l'acronyme BioID, que ce terme composé de plusieurs éléments ne présentait pas d'écart par rapport aux règles lexicales de la langue anglaise et, partant, n'était pas inhabituel dans sa structure.

- 41 Dans le cas d'espèce, comme l'a relevé l'OHMI à juste titre, la structure du vocable BIOKNOWLEDGE ne peut pas être perçue comme inhabituelle par les consommateurs concernés, puisqu'elle est conforme aux règles anglaises de composition des mots. Cela est d'autant plus vrai que le public pertinent regroupe des spécialistes coutumiers de l'emploi des deux termes qui composent le vocable BIOKNOWLEDGE. Ainsi, même si ce vocable a été récemment inventé, comme le soutient la requérante, il a une signification potentielle suffisamment claire pour le public pertinent et permet de désigner les caractéristiques essentielles des produits et services concernés.
- 42 Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de conclure que le vocable BIOKNOWLEDGE est descriptif des produits et services pour lesquels l'enregistrement a été demandé. La chambre de recours n'a donc commis aucune erreur de droit en considérant que ce vocable pouvait servir à désigner, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, du point de vue du public pertinent, les caractéristiques essentielles des produits et services visés dans la demande de marque.
- 43 Dès lors, il convient de rejeter la première branche du premier moyen comme non fondée.

Sur l'utilisation erronée par la chambre de recours de sa connaissance des produits et services

— Arguments des parties

- 44 La requérante indique que la chambre de recours a utilisé sa connaissance des produits et services proposés pour apprécier si le vocable BIOKNOWLEDGE relevait de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.

- 45 Une telle appréciation *post facto est*, selon la requérante, inadmissible, car cette connaissance compléterait l'information contenue par le signe verbal. Or, sans cette connaissance, la chambre n'aurait pas pu conclure que le vocable contenait des signes ou indications descriptifs.
- 46 La requérante ajoute que, en tout état de cause, si le critère appliqué par la chambre de recours était correct, le signe BIODIVERSITY ne fournirait pas une information claire et non ambiguë sur les caractéristiques essentielles des produits et services offerts (contrairement à ce qui serait indiqué au point 13 de la décision attaquée).
- 47 L'OHMI répond que la requérante oublie le principe de base selon lequel l'appréciation du caractère descriptif d'un signe ne peut être effectuée que par rapport aux produits et aux services concernés. Partant, loin d'abuser du fait qu'elle connaissait la description des produits et services pour en tirer une conclusion biaisée, la chambre de recours aurait appliqué le critère approprié en évaluant le caractère descriptif du vocable dans le contexte des produits et services concernés.

— Appréciation du Tribunal

- 48 Comme rappelé précédemment, s'agissant de l'application de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, l'appréciation du caractère descriptif d'un signe ne peut être opérée que, d'une part, par rapport aux produits ou services concernés et, d'autre part, par rapport à la compréhension qu'en a le public pertinent (arrêt TDI, point 24 *supra*, point 27).

- 49 Contrairement à ce que soutient la requérante, c'est donc à juste titre que la chambre de recours s'est référée, en l'espèce, aux produits et services concernés pour apprécier si le vocable BIOKNOWLEDGE devait faire l'objet d'un refus d'enregistrement au titre de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.
- 50 Quant à l'argument de la requérante selon lequel le signe BIOKNOWLEDGE ne fournit pas une information claire et non ambiguë sur les caractéristiques essentielles des produits et services offerts, les motifs relatifs à la première branche du premier moyen ont permis de conclure qu'il existait au contraire, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le sens du vocable BIOKNOWLEDGE et les caractéristiques des produits et services concernés. Dès lors, l'argument soulevé par la requérante à cet égard doit également être rejeté ici.
- 51 Pour ces raisons, la seconde branche du premier moyen doit être rejetée comme non fondée, et, partant, le premier moyen doit être rejeté dans son intégralité.

Sur le second moyen, tiré d'une violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94

- 52 Le premier moyen ayant été rejeté, et dans la mesure où il suffit que l'un des motifs absolus de refus énumérés à l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 s'applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque communautaire (arrêt de la Cour du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C-104/00 P, Rec. p. I-7561, point 29), il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen soulevé par la requérante, tiré d'une violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
- 53 Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté.

Sur les dépens

⁵⁴ Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l'OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête:

- 1) **Le recours est rejeté.**

- 2) **La requérante est condamnée aux dépens.**

Azizi

Jaeger

Dehousse

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Le greffier

Le président

H. Jung

J. Azizi