

ARREST VAN HET GERECHT (Derde kamer)

19 januari 2005 *

In zaak T-387/03,

Proteome Inc., gevestigd te Beverly, Massachusetts (Verenigde Staten), vertegenwoordigd door M. Edenborough, barrister, C. Jones, A. Brodie en C. Loweth, solicitors,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door P. Bullock en S. Laitinen als gemachtigden,

verweerder,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 25 augustus 2003 (zaak R 0707/2002-4) en de beslissing van de onderzoeksafdeling van 21 juni 2002 houdende weigering van inschrijving van het woordmerk BIOKNOWLEDGE,

* Procestaal: Engels.

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Derde kamer),

samengesteld als volgt: J. Azizi, kamerpresident, M. Jaeger en F. Dehousse, rechters,
griffier: H. Jung,

gezien het op 25 november 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde
verzoekschrift,

gezien de op 13 februari 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van
antwoord,

na de terechtzitting op 9 september 2004,

het navolgende

Arrest

De voorgeschiedenis van het geding

- 1 Op 2 maart 2000 heeft de vennootschap Proteome Inc. (hierna: „verzoekster”) 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 Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, is het woord BIOKNOWLEDGE.

- 3 De inschrijvingsaanvraag betrof waren en diensten van de klassen 9, 16 en 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 met betrekking tot deze klassen omschreven als volgt:
 - klasse 9: „Databases, in fysieke en elektronische vorm, het leveren van informatie met betrekking tot organismen en software voor gebruik bij het zoeken, terughalen, samenstellen, organiseren, beheren, analyseren, communiceren en/of integreren van gegevens in en onder de informatiedragers in elektronische vorm, waaronder computerdatabases”;

 - klasse 16: „Gedrukte materialen, waaronder gidsen en handboeken inzake informatiedragers met betrekking tot organismen”;

 - klasse 42: „Informatie en computerdiensten, te weten het ontwikkelen en/of leveren van toegang tot databases die informatie bevatten met betrekking tot organismen, en software dienaangaande”.

- 4 Bij brief van 6 juli 2001 heeft de onderzoeksafdeling van het BHIM verzoekster laten weten dat het aangevraagde merk naar haar oordeel niet voldeed aan de vereisten van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94. De onderzoeksafdeling heeft verzoekster tevens meegedeeld dat zij binnen een termijn van twee maanden opmerkingen dienaangaande kon maken.

- 5 Op 31 augustus 2001 heeft verzoekster haar opmerkingen ingediend.
- 6 Bij beslissing van 21 juni 2002 heeft de onderzoeksafdeling krachtens artikel 38 van verordening nr. 40/94 de merkaanvraag afgewezen op grond van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94.
- 7 Daarop heeft verzoekster krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 beroep ingesteld bij het BHIM.
- 8 Bij beslissing van 25 augustus 2003, die aan verzoekster officieel ter kennis is gebracht op 15 september 2003 (hierna: „bestreden beslissing”), heeft de vierde kamer van beroep van het BHIM dat beroep verworpen op grond dat het woord BLOKKNOWLEDGE de betrokken waren en diensten beschrijft en onderscheidend vermogen mist.

De conclusies van partijen

- 9 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep toe te wijzen;

— de beslissing van de vierde kamer van beroep te vernietigen;

- de beslissing van de onderzoeksafdeling van 21 juni 2002 te vernietigen;

 - de gemeenschapsmerkaanvraag naar het BHIM terug te wijzen zodat deze aanvraag kan worden gepubliceerd;

 - het BHIM te verwijzen in de kosten die verzoekster in het onderhavige beroep, in het beroep bij de kamer van beroep en in de procedure voor de onderzoeksafdeling zijn opgekomen.
- 10 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:
- het beroep te verwerpen;

 - verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

- 11 Vooraf moet worden aangenomen dat verzoekster in casu het Gerecht in feite vraagt, de bestreden beslissing te vernietigen en daaraan alle rechtsgevolgen te verbinden. Het BHIM heeft overigens ter terechtzitting verklaard dat het niet langer betwist dat verzoeksters beroep tot vernietiging van de beslissing van de onderzoeksafdeling ontvankelijk is.

- 12 Ten gronde voert verzoekster drie grieven aan die in twee middelen kunnen worden gegroepeerd. Het eerste middel betreft schending van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94. Het tweede middel betreft schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

Het eerste middel: schending van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94

- 13 Verzoeksters eerste middel bestaat uit twee onderdelen. Verzoekster stelt allereerst dat het merk BIOKNOWLEDGE te vaag en onbepaald is om de betrokken waren en diensten te beschrijven. Verder betoogt zij dat de kamer van beroep ten onrechte haar eigen kennis van de betrokken waren en diensten heeft gebruikt om te beoordelen of het merk beschrijvend is.

De vaagheid en de onbepaaldheid van het woord BIOKNOWLEDGE

— Argumenten van partijen

- 14 Verzoekster stelt dat de kamer van beroep dezelfde fout heeft gemaakt als die waarop het Gerecht in verband met het woord EASYBANK heeft gewezen [arrest Gerecht van 5 april 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft/BHIM (EASYBANK), T-87/00, Jurispr. blz. II-1259, punten 26-33]. Net zoals in dat arrest is geoordeeld, is ook het woord BIOKNOWLEDGE te vaag en onbepaald om de betrokken waren en diensten te beschrijven.

- 15 Bovendien is de term „Bioknowledge” pas recent bedacht en heeft hij geen duidelijke, algemeen omschreven en aanvaarde betekenis. Verzoekster concludeert daaruit dat dit woord inzonderheid de betrokken waren en diensten niet beschrijft.
- 16 Verzoekster voegt daaraan toe dat het woord „knowledge” in elk geval geen beschrijvend element of bestanddeel van het woord BIOKNOWLEDGE kan vormen. Het woord „knowledge” betekent in het Engels immers door ervaring opgedane bekendheid of bedrevenheid, maar ook alle informatie die een persoon bezit, of nog de theoretische of praktische kennis van een onderwerp, een taal, enzovoort. Volgens verzoekster blijkt uit deze verschillende betekenissen dat het woord „knowledge” geen synoniem is van het Engelse woord „information” (informatie) en a fortiori niet van de drager waarop deze informatie is opgeslagen of van de middelen waarmee deze informatie aan een gebruiker wordt verstrekt.
- 17 Het BHIM stelt, onder verwijzing naar het arrest van het Gerecht van 27 februari 2002, Eurocool Logistik/BHIM (EUROCOOL) (T-34/00, Jurispr. blz. II-683, punt 38), dat het beschrijvend karakter van een merk slechts kan worden beoordeeld voor de betrokken waren en diensten en uitgaande van de perceptie van het relevante publiek.
- 18 Gelet op de waren en diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, bestaat het relevante publiek volgens het BHIM in casu uit specialisten uit de medische, farmaceutische of andere biowetenschappelijke vakgebieden en uit de verzorgingssector van de gehele Europese Unie.
- 19 Wanneer dat publiek wordt geconfronteerd met het woord BIOKNOWLEDGE tot aanduiding van de betrokken waren en diensten, leidt het daaruit af dat deze waren en diensten bestemd zijn om biologische informatie te verstrekken of gewoon betrekking hebben op dergelijke informatie.

- 20 Bovendien betekent het woord „knowledge” ook specifieke informatie over een bepaald onderwerp. Aangezien verzoeksters waren en diensten bronnen van biologische informatie zijn, of daartoe toegang verlenen, bestaat er een duidelijk en rechtstreeks verband tussen het aangevraagde merk en de betrokken waren en diensten.
- 21 In dat verband vestigt het BHIM de aandacht op de structuur van het betrokken woordteken: het bestaat uit het prefix „bio”, dat vaak wordt gebruikt om samengestelde woorden in wetenschappelijke en technologische vakgebieden te vormen, en uit de gangbare Engelse term „knowledge”. Het BHIM voegt daaraan toe dat de betrokken consumenten deze structuur niet als ongebruikelijk kunnen opvatten, aangezien zij in overeenstemming is met de Engelse regels inzake woordvorming.
- 22 Met betrekking tot verzoeksters argument dat de term „Bioknowledge” pas recent is bedacht, stelt het BHIM dat volgens de rechtspraak het feit dat een woord niet in een woordenboek voorkomt, niet van doorslaggevend belang is, doch wel de manier waarop het doelpubliek dat woord waarneemt.

— Beoordeling door het Gerecht

- 23 Tekens en aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, worden ingevolge artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 als naar hun aard ongeschikt beschouwd om de herkomstfunctie van een merk te vervullen, onverminderd de in artikel 7, lid 3, van diezelfde verordening voorziene mogelijkheid van verkrijging van onderscheidend vermogen door het gebruik. Met het verbod op inschrijving van dergelijke tekens of aanduidingen als gemeenschapsmerk streeft artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 een doel van algemeen belang na, inhoudend dat tekens of aanduidingen die de kenmerken beschrijven van waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, door eenieder vrij moeten

kunnen worden gebruikt. Deze bepaling belet derhalve dat dergelijke tekens of aanduidingen op grond van hun inschrijving als merk aan een enkele onderneming worden voorbehouden (arrest Hof van 23 oktober 2003, BHIM/Wrigley, C-191/01 P, Jurispr. blz. I-12447, punten 30 en 31).

24 Daarom zijn de tekens en aanduidingen waarop artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 doelt, die welke in het normale gebruik uit het oogpunt van de consument kunnen dienen tot aanduiding, hetzij rechtstreeks, hetzij door vermelding van een van de wezenlijke kenmerken ervan, van een waar of dienst als die 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 voor de betrokken waren of diensten en uitgaande van de wijze waarop het door het relevante publiek wordt opgevat [arrest Gerecht van 3 december 2003, Audi/BHIM (TDI), T-16/02, Jurispr. blz. I-5167, punt 27].

25 Vooraf zij opgemerkt dat verzoekster het arrest EASYBANK, punt 14 supra, verkeerd leest waar zij stelt dat, net zoals in dat arrest is geoordeeld, het „merk” BIOKNOWLEDGE in casu „te vaag en onbepaald” is om de betrokken waren en diensten te beschrijven.

26 In zijn arrest EASYBANK, punt 14 supra, heeft het Gerecht de termen „vaag” en „onbepaald” evenwel alleen gebruikt om het verband tussen de betekenis van het betrokken woord en de betrokken diensten te verduidelijken. Het Gerecht heeft daaromtrent verklaard dat „het verband tussen de betekenis van het woord EASYBANK en de diensten die door een on-linebank kunnen worden verricht, te vaag en onbepaald is om die term voor de genoemde diensten een beschrijvend karakter te verlenen” (punt 31 van het arrest). Anders dan verzoekster stelt, heeft het Gerecht het betrokken merk in dat arrest dus niet als „te vaag en onbepaald” aangemerkt.

- 27 Verder is het eerste onderdeel van het eerste middel vooral gebaseerd op het feit dat de kamer van beroep ten onrechte zou hebben geconcludeerd dat het aangevraagde merk inzonderheid de betrokken waren en diensten beschrijft. Bijgevolg dient het bezwaar dat verzoekster tegen die conclusie maakt, te worden onderzocht.
- 28 In casu staat vast, zoals de kamer van beroep in punt 11 van de bestreden beslissing heeft opgemerkt, dat de betrokken waren en diensten bestemd zijn voor een publiek van specialisten uit de medische, farmaceutische of andere biowetenschappelijke vakgebieden alsmede uit de verzorgingssector.
- 29 Het woord BIOKNOWLEDGE bestaat uit het prefix „bio” en uit het woord „knowledge”.
- 30 Het prefix „bio” is afgeleid van het Griekse woord „bios”, dat „leven” betekent, zoals de kamer van beroep in punt 9 van de bestreden beslissing terecht heeft opgemerkt. Dat prefix wordt gebruikt bij de vorming van tal van woorden die verband houden met het „leven”. Binnen de context van het in casu relevante publiek komt het bestanddeel „bio” voor in samengestelde woorden die verband houden met levende organismen (bijvoorbeeld „biologie”).
- 31 Zoals het BHIM terecht heeft opgemerkt, duidt het woord „knowledge” onder meer op specifieke informatie over een bepaald onderwerp. Verzoekster heeft deze definitie als zodanig niet betwist, doch alleen de conclusie die het BHIM daaruit heeft getrokken.
- 32 Gelet op de omschrijving van het in casu relevante publiek moet derhalve worden geconcludeerd dat het woord BIOKNOWLEDGE, doordat het is gevormd door nevenschikking van de termen „bio” en „knowledge”, ten minste een potentiële betekenis heeft, te weten specifieke informatie over levende organismen, dat wil zeggen informatie die typisch is voor dergelijke organismen. De inschrijving van een

woordteken moet op grond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 worden geweigerd indien het in minstens een van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt (arrest BHIM/Wrigley, punt 23 supra, punt 32).

- 33 Het Gerecht heeft overigens al in verband met een term met het bestanddeel „bio” gepreciseerd dat „het acroniem BioID, dat bestaat uit afkortingen die deel uitmaken van de woordenschat van de brontaal [te weten het Engels], niet [afwijkt] van de lexicale regels van deze taal en [derhalve] [...] geen ongebruikelijke structuur [heeft]” [arrest Gerecht van 5 december 2002, BioID/BHIM (BioID), T-91/01, Jurispr. blz. II-5159, punt 28]. In casu wijzigt het feit dat BIOKNOWLEDGE als een enkelvoudig woord wordt voorgesteld, niets aan de perceptie die het relevante publiek ervan kan hebben. In dat verband zij opgemerkt dat ook buiten het Engelstalige relevante publiek, het Engels in wetenschappelijke kringen een vaak gebruikte taal is.
- 34 In alle omschrijvingen van de klassen van de waren en diensten waarop de merkaanvraag betrekking heeft, is sprake van „organismen”, dat wil zeggen van een van de bestanddelen van het betrokken woord („bio”). Bovendien betreffen de waren en diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, hetzij de dragers waarop informatie is opgeslagen, hetzij waren of diensten die toegang tot deze informatie verlenen. Bijgevolg bevatten de betrokken waren of diensten informatie over organismen of verlenen zij toegang tot deze informatie.
- 35 Aangezien het relevante publiek bestaat uit specialisten uit de sector biowetenschappen en uit de verzorgingssector, dient te worden geconcludeerd dat het verband tussen de in punt 32 hierboven uiteengezette potentiële betekenis van het woord BIOKNOWLEDGE en de betrokken waren en diensten, niet te vaag of onbepaald is. Integendeel, voor het relevante publiek bestaat er een voldoende rechtstreeks en concreet verband tussen de betekenis van dat woord en de kenmerken van de betrokken waren en diensten.

- 36 Aangezien de betekenis van het woord „knowledge” volgens de definitie in punt 32 hierboven niet duidelijk kan worden onderscheiden van die van het woord „information” (informatie), kan zij overigens — a fortiori zoals verzoekster zegt — ook niet worden onderscheiden van de betekenis informatiedrager.
- 37 Ten slotte bevat het woord BIOKNOWLEDGE, zoals het ter inschrijving is voorgedragen, geen andere elementen of aanduidingen die deze conclusie kunnen ontkrachten. Hetzelfde geldt voor de voorstelling of de schikking van de bestanddelen van dat woord.
- 38 Verzoekster kan aldus niet worden gevolgd waar zij stelt dat het woord BIOKNOWLEDGE een pas recent bedachte term is en dus geen duidelijke, algemeen omschreven en aanvaarde betekenis heeft.
- 39 Wat het onderscheidend vermogen van een woord betreft, verleent het aan elkaar schrijven van twee termen zonder enige grafische of semantische wijziging het aldus gevormde woord immers geen extra kenmerk waardoor het in zijn geheel geschikt zou worden om de diensten van verzoekster te onderscheiden van die van andere ondernemingen. De omstandigheid dat het woord als zodanig niet in de woordenboeken voorkomt, ook niet in twee woorden geschreven, doet niets af aan dit oordeel [arresten Gerecht van 12 januari 2000, DKV/BHIM (COMPANYLINE), T-19/99, Jurispr. blz. II-1, punt 26, en 26 oktober 2000, Harbinger/BHIM (TRUSTEDLINK), T-345/99, Jurispr. blz. II-3525, punt 37].
- 40 Zoals hierboven (in punt 33) is aangegeven, heeft het Gerecht bovendien met betrekking tot het acroniem BioID gepreciseerd dat deze samengestelde term niet afwijkt van de lexicale regels van de Engelse taal en derhalve geen ongebruikelijke structuur heeft.

- 41 Zoals het BHIM terecht heeft opgemerkt, kan de structuur van het woord BIOKNOWLEDGE in casu door de betrokken consumenten niet als ongebruikelijk worden waargenomen, omdat zij in overeenstemming is met de Engelse regels inzake woordvorming. Dat klemt te meer, daar het relevante publiek bestaat uit specialisten die vertrouwd zijn met het gebruik van de twee termen die het woord BIOKNOWLEDGE vormen. Zelfs al zou dat woord pas recent bedacht zijn, zoals verzoekster stelt, het heeft een potentiële betekenis die voor het relevante publiek voldoende duidelijk is, en is geschikt om de wezenlijke kenmerken van de betrokken waren en diensten aan te duiden.
- 42 Gelet op het voorgaande dient te worden geconcludeerd dat het woord BIOKNOWLEDGE de waren en diensten beschrijft waarvoor de inschrijving is aangevraagd. De kamer van beroep heeft dus niet blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat dit woord uit het oogpunt van het relevante publiek kan dienen tot aanduiding van de wezenlijke kenmerken van de in de merkaanvraag bedoelde waren en diensten in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94.
- 43 Derhalve dient het eerste onderdeel van het eerste middel ongegrond te worden verklaard.

Het onterechte gebruik door de kamer van beroep van haar eigen kennis van de waren en diensten

— Argumenten van partijen

- 44 Verzoekster stelt dat de kamer van beroep haar eigen kennis van de opgegeven waren en diensten heeft gebruikt om te beoordelen of het woord BIOKNOWLEDGE onder artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 valt.

- 45 Een dergelijke beoordeling post facto is volgens verzoekster ontoelaatbaar, want deze kennis vult de in het woordteken vervatte informatie aan. Zonder deze kennis zou de kamer niet hebben kunnen concluderen dat het woord beschrijvende tekens of aanduidingen bevat.
- 46 Verzoekster voegt daaraan toe dat de kamer van beroep weliswaar het juiste criterium heeft toegepast, doch dat het teken BIOKNOWLEDGE in elk geval geen duidelijke en ondubbelzinnige informatie verstrekt over de wezenlijke kenmerken van de opgegeven waren en diensten (anders dan in punt 13 van de bestreden beslissing is geoordeeld).
- 47 Het BHIM repliceert dat verzoekster voorbijgaat aan het basisprincipe dat het beschrijvend karakter van een teken slechts voor de betrokken waren en diensten kan worden beoordeeld. Bijgevolg is de kamer van beroep geenszins tot een artificiële conclusie gekomen door het feit dat zij de omschrijving van de waren en diensten kende, maar heeft zij het juiste criterium toegepast bij haar beoordeling van het beschrijvend karakter van het woord voor de betrokken waren en diensten.

— Beoordeling door het Gerecht

- 48 Zoals hierboven is gezegd, kan voor de toepassing van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 het beschrijvend karakter van een teken slechts worden beoordeeld voor de betrokken waren of diensten en uitgaande van de wijze waarop het door het relevante publiek wordt opgevat (arrest TDI, punt 24 supra, punt 27).

- 49 Anders dan verzoekster stelt, is de kamer van beroep in casu dus terecht van de betrokken waren en diensten uitgegaan bij de beoordeling of de inschrijving van het woord BIOKNOWLEDGE moest worden geweigerd op grond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94.
- 50 Met betrekking tot verzoeksters argument dat het teken BIOKNOWLEDGE geen duidelijke en ondubbelzinnige informatie verstrekt over de wezenlijke kenmerken van de opgegeven waren en diensten, kon op basis van de overwegingen betreffende het eerste onderdeel van het eerste middel worden geconcludeerd dat er uit het oogpunt van het relevante publiek een voldoende rechtstreeks en concreet verband bestaat tussen de betekenis van het woord BIOKNOWLEDGE en de kenmerken van de betrokken waren en diensten. Bijgevolg moet dit argument van verzoekster eveneens worden afgewezen.
- 51 Derhalve dienen het tweede onderdeel van het eerste middel en bijgevolg het eerste middel in zijn geheel te worden afgewezen.

Het tweede middel: schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94

- 52 Aangezien het eerste middel is afgewezen en het bestaan van een van de in artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 genoemde absolute weigeringsgronden voldoende is om het betrokken teken niet als gemeenschapsmerk te kunnen inschrijven (arrest Hof van 19 september 2002, DKV/BHIM, C-104/00 P, Jurispr. blz. I-7561, punt 29), behoeft verzoeksters tweede middel, te weten schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, niet te worden onderzocht.
- 53 Gelet op een en ander dient het beroep te worden verworpen.

Kosten

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

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Derde kamer),

rechtdoende, verklaart:

- 1) **Het beroep wordt verworpen.**

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

Azizi

Jaeger

Dehousse

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 19 januari 2005.

De griffier

De president van de Derde kamer

H. Jung

J. Azizi