

Hof van Justitie EG, 19 april 2007, Celltech

CELLTECH

MERKENRECHT

Onderscheidend vermogen

Beweis louter beschrijvend niet geleverd door Kamer van Beroep

Bijgevolg heeft het Gerecht geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door vast te stellen dat de kamer van beroep, nu zij niet heeft aangetoond wat de wetenschappelijke betekenis van celtechnologie is, niet heeft bewezen dat het merk CELLTECH de waren en diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft, beschrijft.

Combinatie beschrijvende bestanddelen

uit de rechtspraak van het Hof volgt niet dat de voorafgaande analyse van elk van de bestanddelen waaruit een merk is samengesteld, een verplichte stap is – te beoordelen is of het merk in zijn geheel beschouwd beschrijvend is.

Zoals het BHIM in herinnering heeft gebracht, blijkt uit de rechtspraak van het Hof dat de gewone combinatie van bestanddelen die elk op zich een beschrijving vormen van de kenmerken van de waren of de diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, in de regel zelf ook een beschrijving van die kenmerken in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 blijft (reeds aangehaalde arresten [Koninklijke KPN Nederland](#), punt 98, en [Campina Melkunie](#), punt 39). Het Hof heeft daaraan echter toegevoegd dat een dergelijke combinatie slechts dan niet beschrijvend is in de zin van diezelfde bepaling, indien zij een indruk wekt die voldoende afwijkt van de indruk die de loutere samenvoeging van die bestanddelen wekt (reeds aangehaalde arresten Koninklijke KPN Nederland, punt 99, en Campina Melkunie, punt 40). Met betrekking tot een merk dat bestaat uit woorden, kan derhalve een eventueel beschrijvend karakter weliswaar ten dele worden onderzocht voor elk van de bestanddelen afzonderlijk, doch het moet hoe dan ook afhangen van een onderzoek van het daardoor gevormde geheel (zie naar analogie, met betrekking tot artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, reeds aangehaalde arresten [SAT.1/BHIM](#), punt 28, en [BioID/BHIM](#), punt 29). Gelet op een en ander blijkt, anders dan het BHIM bevoogt, uit de rechtspraak van het Hof niet dat de voorafgaande analyse van elk van de bestanddelen waaruit een merk is samengesteld, een verplichte stap is. Daarentegen moeten de kamers van beroep van het BHIM en, wanneer beroep is ingesteld, het Gerecht beoordelen of het merk in zijn geheel beschouwd beschrijvend is. In casu moet worden vastgesteld dat het Gerecht heeft onderzocht of het merk CELLTECH in zijn geheel beschouwd beschrijvend is, en tot de slotsom is gekomen dat niet was aangetoond dat dit merk, zelfs opgevat in de betekenis van „cell technology”, de waren en de diensten waarop de inschrijvingsaanvraag

betrekking had, beschrijft. Bijgevolg heeft het artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 niet geschonden

Vindplaatsen: curia.europa.eu; IER 2007, nr. 60, p. 216, m.nt Gielen

Hof van Justitie EG, 19 april 2007

(P. Jann, K. Lenaerts, E. Juhász, K. Schiemann en M. Ilešič (rapporteur))

ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer)

19 april 2007 (*)

„Hogere voorziening – Gemeenschapsmerk – Artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening (EG) nr. 40/94 – Aanvraag voor woordmerk CELLTECH – Absolute weigeringsgronden – Ontbreken van onderscheidend vermogen – Beschrijvend karakter”

In zaak C-273/05 P,

betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie, ingesteld op 30 juni 2005,

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door A. Folliard-Monguiral als gemachtigde, rekwirant,

andere partij bij de procedure:

Celltech R&D Ltd, gevestigd te Slough (Verenigd Koninkrijk), vertegenwoordigd door D. Alexander en G. Hobbs, QC, geïnstrueerd door N. Jenkins, solicitor, verzoekster in eerste aanleg,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Eerste kamer),

samengesteld als volgt: P. Jann, kamerpresident, K. Lenaerts, E. Juhász, K. Schiemann en M. Ilešič (rapporteur), rechters,

advocaat-generaal: E. Sharpston,

griffier: L. Hewlett, hoofdadministrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 17 mei 2006,

gehoord de [conclusie van de advocaat-generaal](#) ter terechtzitting van 14 december 2006,

het navolgende

Arrest

1 Met zijn hogere voorziening verzoekt het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) om vernietiging van het arrest van 14 april 2005 van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen, Celltech/BHIM (CELLTECH) (T-260/03, Jurispr. blz. II-1215; hierna: „bestreden arrest”), waarbij het Gerecht het beroep van Celltech R&D Ltd (hierna: „Celltech”) heeft toegewezen en de beslissing van 19 mei 2003 van de tweede kamer van beroep van het BHIM (zaak R 659/2002-2) houdende weigering om het woordmerk CELLTECH in te schrijven (hierna: „litigieuze beslissing”), heeft vernietigd.

Toepasselijke bepalingen

2 Artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), luidt als volgt:

„Geweigerd wordt inschrijving van:
[...]

b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;
c) 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.”

3 Artikel 73 van deze verordening bepaalt:

„De beslissingen van het [BHIM] worden met redenen omkleed. Zij kunnen slechts worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren.”

4 Overeenkomstig artikel 74, lid 1, van deze verordening „onderzoekt het [BHIM] tijdens de procedure ambtshalve de feiten”.

Voorgeschiedenis van het geschil

5 Op 30 juni 2000 heeft Celltech bij het BHIM krachtens verordening nr. 40/94 voor het woordmerk CELLTECH een aanvraag voor inschrijving als gemeenschapsmerk ingediend.

6 De waren en diensten waarvoor de aanvraag is ingediend, zijn „farmaceutische, diergeneeskundige en hygiënische middelen, samenstellingen en substanties”, „chirurgische, medische, tandheelkundige en diergeneeskundige toestellen en instrumenten”, en „onderzoek- en ontwikkelingsdiensten; diensten op het gebied van consultancy; allemaal met betrekking tot biologische, medische en chemische wetenschappen”, die behoren tot respectievelijk 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.

7 Bij beslissing van 4 juni 2002 heeft de onderzoeker van het BHIM de inschrijvingsaanvraag afgewezen op basis van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94. Zijns inziens was het betrokken merk samengesteld uit de grammaticaal correcte combinatie van de twee woorden „cell” (cel) en „tech” [afkorting van „technical” (technisch) of „technology” (technologie)], en kon het dus niet dienen als aanduiding van de herkomst van de waren en diensten waarvoor inschrijving was gevraagd, aangezien deze waren en diensten alle verband hielden met celtechnologie.

8 Bij de litigieuze beslissing heeft de tweede kamer van beroep het door Celltech tegen de beslissing van de onderzoeker ingestelde beroep verworpen. Volgens de kamer van beroep kon het aangevraagde merk in wezen onmiddellijk en ondubbelzinnig 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, zodat het verband tussen de waren en de diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking had en dat merk niet zodanig indirect was dat dit het minimale intrinsiek onderscheidend vermogen had dat door artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wordt geëist.

Procesverloop voor het Gerecht en bestreden arrest

9 Celltech heeft bij het Gerecht beroep tot vernietiging van de litigieuze beslissing ingesteld.

10 Na in de punten 25 en 26 van het bestreden arrest te hebben vastgesteld dat de kamer van beroep had geoordeeld dat het aangevraagde merk geen onderscheidend vermogen heeft in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 op grond dat het door het relevante publiek zal worden opgevat als een term die de waren en diensten beschrijft waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft, heeft het Gerecht in punt 27 van dat arrest overwogen dat in de eerste plaats moest worden nagegaan of de kamer van beroep had bewezen dat dit merk beschrijvend is voor die waren of diensten, zoals bedoeld in artikel 7, lid 1, sub c, van die verordening.

11 In de punten 29 tot en met 31 van het bestreden arrest heeft het Gerecht geoordeeld dat het doelpubliek niet alleen wordt gevormd door alle medisch gespecialiseerden, die kennis dragen van de wetenschappelijke termen binnen hun werkgebied, ongeacht hun moedertaal, maar ook door de gemiddelde Engelstalige consument.

12 In de punten 32 en 33 van het bestreden arrest heeft het Gerecht overwogen dat ten minste één betekenis van het merk CELLTECH „cell technology” (celtechnologie) is.

13 Na in punt 34 van het bestreden arrest te hebben vastgesteld dat de kamer van beroep had gemeend dat de term „celltech” „activiteiten op het gebied van celtechnologie aanduidt, alsmede waren, toestellen en materiaal welke bij deze activiteiten worden gebruikt of uit deze activiteiten voortkomen”, heeft het Gerecht in de punten 35 tot en met 41 van dat arrest onderzocht of de kamer van beroep had aangetoond dat het aangevraagde merk de waren en diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft, beschreef. Het Gerecht is op de volgende gronden tot de slotsom gekomen dat dit niet het geval was:

„36 *Dienaangaande zij opgemerkt dat noch de kamer van beroep noch het BHIM de wetenschappelijke betekenis van de celtechnologie [heeft] 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 [heeft] 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 [*Gerecht van 20 maart 2002, DaimlerChrysler/BHIM (CARCARD), T-356/00, Jurispr. blz. II-1963.*] 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.”

14 In de punten 42 tot en met 44 van het bestreden arrest heeft het Gerecht in de tweede plaats onderzocht of de kamer van beroep andere argumenten had aangedragen voor haar opvatting dat het betrokken woordteken onderscheidend vermogen miste in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, en heeft het vastgesteld dat dit niet het geval was.

15 Bijgevolg heeft het Gerecht de litigieuze beslissing vernietigd en het BHIM verwezen in de kosten.

Hogere voorziening

16 Tot staving van zijn hogere voorziening voert het BHIM vijf middelen aan. Het concludeert dat het het Hof behage:

- het bestreden arrest te vernietigen;
- primair, het door Celltech in eerste aanleg ingestelde beroep te verwerpen en haar te verwijzen in de kosten van de procedures voor het Gerecht en voor het Hof;
- subsidiair, de zaak terug te verwijzen naar het Gerecht.

17 Celltech verzoekt het Hof, de hogere voorziening af te wijzen en het BHIM te verwijzen in de kosten.

18 Vooraf dient te worden vastgesteld dat noch het BHIM noch Celltech opkomt tegen de analyse die het Gerecht in de punten 25 tot en met 27 van het bestreden arrest geeft, volgens welke de kamer van beroep heeft geoordeeld dat het merk *CELLTECH* onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 omdat dit merk door het relevante publiek zal worden opgevat als een term die de waren en de diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft, beschrijft in de zin van genoemd lid 1, sub c.

Ontvankelijkheid van de hogere voorziening

19 Celltech betoogt dat de kamer van beroep enkel op basis van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 heeft geweigerd het aangevraagde merk in te schrijven en dat, voor het Gerecht, de bezwaren van het BHIM tegen de inschrijving van dit merk eveneens op deze bepaling waren gebaseerd. Daarentegen baseert het BHIM thans zijn hogere voorziening bijna uitsluitend op artikel 7, lid 1, sub c, van deze verordening.

20 Aangezien een partij niet het recht heeft om een middel voor het eerst voor het Hof aan te voeren, moet de hogere voorziening van het BHIM volgens Celltech niet-ontvankelijk worden verklaard.

21 In dit verband is vaste rechtspraak dat indien een partij een middel dat zij voor het Gerecht niet heeft aangevoerd, voor het eerst voor het Hof zou mogen aanvoeren, zij in feite bij het Hof, dat in hogere voorziening een beperkte bevoegdheid heeft, een geschil aanhangig zou kunnen maken met een ruimere strekking dan het geschil waarvan het Gerecht kennis heeft genomen. In hogere voorziening is het Hof dus alleen bevoegd om te oordelen over de rechtsbeslissing die is gegeven over de middelen die voor de rechter in eerste aanleg zijn aangevoerd (zie met name arresten van 11 november 2004, *Ramondin e.a./Commissie, C-186/02 P* en *C-188/02 P*, *Jurispr. blz. I-10653*, punt 60, en 22 juni 2006, *Storck/BHIM, C-25/05 P*, *Jurispr. blz. I-5719*, punt 61).

22 In casu wordt met de door het BHIM ingestelde hogere voorziening uitsluitend opgekomen tegen de rechtsbeslissing die het Gerecht in het bestreden arrest heeft gegeven.

23 Enerzijds heeft de kamer van beroep de inschrijving van het aangevraagde merk immers enkel op grond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 geweigerd, en anderzijds was ook het door Celltech tegen de litigieuze beslissing ingestelde beroep op schending van deze bepaling gebaseerd. In die omstandigheden kon het BHIM pas in de fase van de hogere voorziening opkomen tegen de uitlegging die het Gerecht in het bestreden arrest heeft gegeven aan artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 om de litigieuze beslissing te vernietigen.

24 De hogere voorziening moet dus ontvankelijk worden verklaard.

Eerste middel

Argumenten van partijen

25 Volgens het BHIM heeft het Gerecht ten onrechte van de kamer van beroep en van hemzelf verlangd dat zij de wetenschappelijke betekenis van de term „cell technology” uiteenzetten teneinde te bewijzen „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”.

26 In de eerste plaats heeft het Gerecht in punt 36 van het bestreden arrest blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door de kamer van beroep te verwijzen dat zij de wetenschappelijke betekenis van de uitdruk-

king „celtechnologie” niet heeft uiteengezet en door van die uiteenzetting een voorwaarde te maken op grond waarvan het aangevraagde merk kan worden geweigerd omdat het beschrijvend zou zijn.

27 Volgens het BHIM moet de kamer van beroep weliswaar motiveren waarom zij meent dat een woordmerk beschrijvend van aard is, doch verplichtte dit motiveringsvereiste haar in casu niet om een wetenschappelijke definitie van de term „cell technology” te geven.

28 Blijkens artikel 73, eerste volzin, van verordening nr. 40/94 juncto artikel 74, lid 1, daarvan, moeten de instanties van het BHIM weliswaar hun beslissingen motiveren, doch zijn zij daarentegen niet gehouden de feiten te vermelden waarop zij zich hebben gebaseerd. Bijgevolg is zelfs een abstracte redenering toereikend, voor zover deze correct is en niet wordt tegengesproken middels door een partij aangevoerd bewijs van het tegendeel. Deze uitlegging vindt bevestiging in de rechtspraak van het Hof (arrest van 21 oktober 2004, KWS Saat/BHIM, C-447/02 P, Jurispr. blz. I-10107, punten 44-49) en van het Gerecht [arrest van 8 juni 2005, Wilfer/BHIM (ROCKBASS), T-315/03, Jurispr. blz. II-1981, punt 21].

29 De juridische redenering van de kamer van beroep, volgens welke, enerzijds, het aangevraagde merk „cell technology” betekent, en anderzijds, deze betekenis door de relevante consument zal 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”, was toereikend om de weigering van inschrijving op basis van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 te staven.

30 Voorts is de term „cell technology”, die duidt op de praktische toepassing van wetenschappelijk onderzoek naar cellen, voldoende expliciet om zowel door de gemiddelde consument als door specialisten, die het relevante publiek vormen, te worden begrepen. Elke bijkomende, met name een wetenschappelijke uitleg, zou overbodig zijn geweest.

31 In de tweede plaats heeft het Gerecht ook blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door de kamer van beroep in punt 37 van het bestreden arrest te verwijten dat zij niet heeft uitgelegd in welk opzicht de term „cell technology” informatie geeft over de bestemming en de aard van de waren en diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft.

32 Volgens het BHIM heeft het Gerecht, indien het heeft willen zeggen dat de kamer van beroep gehouden was naar een wetenschappelijke definitie van deze term te verwijzen, om de in de punten 26 tot en met 30 van het onderhavige arrest uiteengezette redenen immers blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.

33 Indien het daarentegen heeft willen zeggen dat de kamer van beroep gehouden was aan te tonen dat de door Celltech in de handel gebrachte producten en de door haar verrichte diensten inderdaad worden toegepast in het kader van de celtechnologie of inderdaad hieruit voortkomen, heeft het eveneens blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. De wijze waarop de

aanvrager van een gemeenschapsmerk van plan is zijn producten en diensten in de handel te brengen of deze in de handel brengt, doet niet ter zake wanneer moet worden beoordeeld of het merk al dan niet beschrijvend is of al dan niet onderscheidend vermogen heeft, aangezien een dergelijke beoordeling in het kader van een onderzoek vooraf moet worden gegeven, zonder verwijzing naar daadwerkelijk gebruik.

34 Celltech erkent dat het BHIM niet in alle zaken waarin het wordt aangezocht het bewijs hoeft te leveren van de betekenis van een term. Het moet dit echter wel doen wanneer het gaat om een uitdrukking die uit verschillende woorden is samengesteld, in het bijzonder een technische uitdrukking die normalerwijze en gewoonlijk niet beschrijvend wordt gebruikt.

35 Dit is in casu het geval. Volgens Celltech heeft de term „cell technology” – ten aanzien waarvan zij herhaalt dat deze verschilt van het aangevraagde merk CELLTECH – geen vaste wetenschappelijke betekenis. Het is geen technische term. Dat er in woordenboeken geen definitie van deze term is te vinden, toont aan dat celtechnologie wetenschappelijk gezien niet bestaat. Zo wordt deze term nergens omschreven of gebruikt. Hierop zinspeelt het Gerecht met de vaststelling dat het BHIM geen enkele wetenschappelijke uitleg van de term „cell technology” heeft gegeven.

36 Celltech betwist de stelling van het BHIM dat de betekenis van deze term duidelijk is, te weten de praktische toepassing van wetenschappelijk onderzoek op cellen. Het is geenszins aangetoond dat wie ook maar, binnen het relevante publiek, het merk CELLTECH in die zin opvat. Er is immers geen enkele reden om te veronderstellen dat de gemiddelde consument het aangevraagde merk zal ontleden om het aldus op te vatten.

Beoordeling door het Hof

37 In de eerste plaats heeft het Gerecht, anders dan de lezing van het bestreden arrest door het BHIM, de litigieuze beslissing niet vernietigd wegens een motiveringsgebrek, maar op grond dat het BHIM niet had aangetoond dat het merk CELLTECH, opgevat als „cell technology”, de waren en de diensten beschreef waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking had.

38 Volgens artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 moeten de onderzoekers van het BHIM en, op beroep, de kamers van beroep van het BHIM de feiten ambtshalve onderzoeken teneinde uit te maken of het aangevraagde merk onder een van de weigeringsgronden van artikel 7 van deze verordening valt. Hieruit volgt dat de bevoegde instanties van het BHIM hun beslissingen kunnen baseren op feiten die door de aanvrager niet zijn aangevoerd (arrest Storck/BHIM, reeds aangehaald, punt 50).

39 Hoewel deze instanties in hun beslissingen in beginsel moeten aantonen dat deze feiten juist zijn, is dit niet het geval wanneer zij zich beroepen op algemeen bekende feiten (arrest Storck/BHIM, reeds aangehaald, punt 51).

40 In casu heeft de kamer van beroep in punt 12 van de litigieuze beslissing vermeld dat „de betrokken consument het syntagma ‚CELLTECH’ onmiddellijk en ondubbelzinnig zal opvatten als een term die activitei-

ten op het gebied van de celtechnologie aanduidt, alsmede waren, toestellen en materiaal welke bij deze activiteiten worden gebruikt of uit deze activiteiten voortkomen”.

41 De kamer van beroep ging er aldus impliciet van uit, enerzijds dat celtechnologie een algemeen bekende wetenschappelijke realiteit is, en anderzijds dat met de activiteiten die deel uitmaken van deze wetenschappelijke methode of waarmee deze wordt toegepast, farmaceutische, diergeneeskundige en hygiënische middelen, samenstellingen of substanties, alsmede chirurgische, medische, tandheelkundige en diergeneeskundige toestellen en instrumenten kunnen worden geproduceerd of vervaardigd, en/of dat voor deze activiteiten het gebruik van dergelijke middelen, samenstellingen of substanties alsmede van dergelijke toestellen of instrumenten nodig is.

42 Aldus heeft de kamer van beroep haar beslissing gebaseerd op feiten die zij ambtshalve heeft onderzocht.

43 Het Gerecht heeft in de punten 36 tot en met 38 van het bestreden arrest vastgesteld dat de kamer van beroep, door niet het bewijs te leveren dat celtechnologie de wetenschappelijke betekenis heeft die daaraan in de litigieuze beslissing wordt toegeschreven, niet de juistheid heeft aangetoond van de in de punten 40 en 41 van het onderhavige arrest samengevatte vaststellingen op basis waarvan die kamer tot de slotsom is gekomen dat het merk CELLTECH beschrijvend is. Vastgesteld moet worden dat de kamer van beroep in feite geenszins heeft getracht de juistheid van deze vaststellingen aan te tonen, bijvoorbeeld door te verwijzen naar wetenschappelijke literatuur.

44 Het BHIM betoogt dat de term „cell technology” voldoende expliciet is en dat bijkomende, met name een wetenschappelijke uitleg, derhalve overbodig was.

45 Met de vaststelling dat het bestaan en de aard van celtechnologie geen algemeen bekend feit vormen en dat het dus aan de kamer van beroep stond om de juistheid van haar vaststellingen hierover aan te tonen, heeft het Gerecht echter een beoordeling gegeven van de feiten, welke beoordeling, behoudens in het geval van een onjuiste opvatting van de feiten, door het Hof in hogere voorziening niet kan worden getoetst (zie in die zin arrest Storck/BHIM, reeds aangehaald, punt 53).

46 Bijgevolg heeft het Gerecht geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door vast te stellen dat de kamer van beroep, nu zij niet heeft aangetoond wat de wetenschappelijke betekenis van celtechnologie is, niet heeft bewezen dat het merk CELLTECH de waren en diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft, beschrijft.

47 In de tweede plaats kan niets in het bestreden arrest de alternatieve uitlegging staven die het BHIM aan punt 37 van het bestreden arrest geeft, en die in punt 33 van het onderhavige arrest is weergegeven. Bijgevolg heeft het Gerecht geen blijk gegeven van de hem in dit opzicht door het BHIM verweten onjuiste rechtsopvatting.

48 Het eerste middel moet derhalve worden afgewezen.

Derde middel

Argumenten van partijen

49 Het BHIM stelt dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in punt 39 van het bestreden arrest te oordelen dat een toepassingsgebied van waren of diensten in beginsel niet behoort tot de kenmerken van deze waren of deze diensten, waarvan de beschrijving door een merk waarvan voor deze waren of diensten inschrijving is aangevraagd, ingevolge artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 verboden is.

50 Deze bepaling maakt immers geen onderscheid tussen enerzijds de „bestemming” of de „technische functie”, die wel kenmerken van de waren en de diensten zijn, en anderzijds het „toepassingsgebied”, waarvoor dit niet geldt. De verwijzing in die bepaling naar „andere kenmerken” bewijst integendeel dat alle eventuele kenmerken van de betrokken waren en diensten onder het daarin opgenomen verbod vallen. Deze analyse vindt bevestiging in de rechtspraak van het Hof, volgens welke het niet ter zake doet of de beschreven kenmerken essentieel dan wel bijkomstig zijn (arrest van [12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99](#), Jurispr. blz. I-1619, punten 101 en 102).

51 Het Gerecht had dus moeten onderzoeken of het merk CELLTECH door de relevante consument onmiddellijk en ondubbelzinnig kan worden opgevat als een term die duidt op activiteiten op het gebied van de celtechnologie en/of producten welke bij deze activiteiten worden gebruikt.

52 Celltech antwoordt dat het Gerecht geenszins heeft geoordeeld dat een toepassingsgebied geen deel kan uitmaken van de kenmerken van de waren of diensten waarvan de beschrijving door een merk ingevolge artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 verboden is. In de punten 39 en 40 van het bestreden arrest heeft het Gerecht enkel geoordeeld dat de kamer van beroep niet heeft bewezen dat de term „celltech” onmiddellijk en ondubbelzinnig kan worden opgevat als een aanduiding van de kenmerken van de producten en diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd.

Beoordeling door het Hof

53 In de punten 36 tot en met 38 van het bestreden arrest heeft het Gerecht de kamer van beroep verweten dat zij het bestaan en de aard van celtechnologie niet heeft aangetoond.

54 In die omstandigheden kon het Gerecht a fortiori niet beoordelen of de waren en diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking had, kunnen worden gebruikt in een functionele context die celtechnologie impliceert.

55 Het Gerecht is er derhalve in punt 39 van het bestreden arrest veronderstellenderwijs van uitgegaan dat dit het geval kon zijn, wat ook blijkt uit het gebruik van de woorden „ook al zouden” in de eerste volzin van dat punt.

56 Bijgevolg blijkt het derde middel te zijn gericht tegen een ten overvloede aangevoerde overweging van het bestreden arrest, en kan het dus, ook indien het ge-

grond zou zijn, niet leiden tot vernietiging van dat arrest.

57 Bijgevolg is dit middel niet ter zake dienend.

Vierde middel

Argumenten van partijen

58 Volgens het BHIM heeft het Gerecht verzuimd de stelling in punt 40 van het bestreden arrest te motiveren, volgens welke het aangevraagde merk niet onmiddellijk en ondubbelzinnig kan worden opgevat als een term die duidt op activiteiten op het gebied van de celtechnologie, alsmede waren, toestellen en materiaal welke bij deze activiteiten horen. Op basis van het bestreden arrest is niet te begrijpen waarom de term „celltech” of „cell technology” niet het kenmerk beschrijft dat bestaat in de wetenschappelijke methode die voor verkrijging van de betrokken waren en diensten wordt gevolgd.

59 Celltech antwoordt enerzijds dat het aan het BHIM staat om aan te tonen dat de gemiddelde consument de term „celltech” (of zelfs de uitdrukking „cell technology”) als beschrijving van een dergelijk kenmerk zal opvatten. Anderzijds heeft het Gerecht zijn beoordeling in de punten 35 tot en met 41 van het bestreden arrest gemotiveerd.

Beoordeling door het Hof

60 Blijkens het onderzoek van het eerste middel heeft het Gerecht zijn in punt 40 van het bestreden arrest geformuleerde beoordeling, dat de kamer van beroep niet heeft aangetoond dat het aangevraagde merk de betrokken waren en diensten beschrijft, in de punten 35 tot en met 38 van dat arrest rechtens genoegzaam gemotiveerd.

61 Het vierde middel moet derhalve worden afgewezen.

Vijfde middel

Argumenten van partijen

62 Volgens het BHIM heeft het Gerecht blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te ontkennen dat de aanduiding van een wetenschappelijke methode voor de verkrijging van waren of diensten beschrijvend is in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94.

63 De term „celltech”, in de betekenis van „cell technology”, wordt opgevat als verband houdend met de waren en diensten waarvan de kenmerken voortkomen uit verbeteringen in de biowetenschappen door gebruikmaking of modificatie van cellen, te weten de sector van onderzoek op het gebied van celtechnologie. Derhalve wordt de wetenschappelijke methode voor de vervaardiging van de waren of voor de verrichting van de diensten opgevat als een belangrijk, concreet en direct kenmerk vanuit het gezichtspunt van de relevante consument.

64 Celltech betoogt dat het Gerecht terecht heeft geweigerd te aanvaarden, dat de term „cell technology” het wetenschappelijke proces van de vervaardiging van de betrokken waren of van de verrichting van de betrokken diensten beschrijft. Het BHIM is niet in staat geweest ook maar enige verwijzing naar deze term in de wetenschappelijke literatuur of elders over te leggen, aangezien deze term door geen enkele wetenschapper

om wat ook maar te beschrijven wordt gebruikt. Bijgevolg kan die term niet de minste informatie over de betrokken waren geven.

Beoordeling door het Hof

65 Anders dan het BHIM betoogt, heeft het Gerecht geenszins geoordeeld dat een woord of een term waarmee een wetenschappelijke methode wordt aangeduid volgens welke farmaceutische, diergeneeskundige en hygiënische middelen, samenstellingen of substanties kunnen worden vervaardigd, of diensten kunnen worden verricht in verband met de biologische, medische of chemische wetenschappen, de volgens deze methode verkregen waren of diensten niet beschrijft.

66 Zoals in het kader van het onderzoek van het eerste middel is vastgesteld, heeft het Gerecht de litigieuze beslissing vernietigd op grond dat de kamer van beroep met name niet had aangetoond dat celtechnologie een methode vormt voor de vervaardiging van de waren of voor de verrichting van de diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft.

67 Het vijfde middel moet dus worden afgewezen.

Tweede middel

Argumenten van partijen

68 Volgens het BHIM volgt uit punt 98 van het reeds aangehaalde arrest Koninklijke KPN Nederland, dat een woordmerk dat bestaat uit de enkele combinatie van bestanddelen die ieder op zich beschrijvend zijn voor de kenmerken van de waren of de diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelf wordt verondersteld beschrijvend te zijn voor deze kenmerken in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, en dat deze veronderstelling slechts opzij kan worden geschoven indien die combinatie een ongebruikelijke wending geeft in bijvoorbeeld syntactische of semantische zin.

69 Het Gerecht moest dus nagaan of de termen „cell” en „tech”, afzonderlijk gezien, intrinsiek beschrijvend zijn voor de betrokken waren en diensten en had, indien het tot de slotsom was gekomen dat dit het geval was, moeten toelichten in welk opzicht de combinatie van deze twee beschrijvende termen een ongebruikelijke wending aan de syntaxis of de betekenis van de term „celltech” gaf, waardoor laatstgenoemde term zelf niet die waren en diensten beschreef. Door dit niet na te gaan, heeft het Gerecht artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 dus geschonden.

70 Het BHIM voegt daaraan toe dat voor de analyse van het Gerecht geen rechtvaardiging kan worden gevonden in het arrest van het Hof van 16 september 2004, SAT.1/BHIM (C-329/02 P, Jurispr. blz. I-8317), waarnaar in punt 43 van het bestreden arrest wordt verwezen. In het arrest SAT.1/BHIM gaat het immers om het onderscheidend vermogen van een merk dat bestaat uit een combinatie van een beschrijvend bestanddeel en een bestanddeel zonder onderscheidend vermogen, en niet, zoals in casu, het beschrijvend karakter van een merk dat bestaat uit twee bestanddelen die beide beschrijvend kunnen zijn. Bovendien betreft dat arrest de uitlegging van artikel 7, lid 1, sub b, van

verordening nr. 40/94 en niet de uitlegging van artikel 7, lid 1, sub c, daarvan.

71 Celltech betwist dat het Hof een veronderstelling heeft gemaakt betreffende het ontbreken van onderscheidend vermogen van een merk dat bestaat uit de combinatie van twee niet-onderscheidende bestanddelen. In het reeds aangehaalde arrest Koninklijke KPN Nederland heeft het Hof er enkel op gewezen dat „over het algemeen” de enkele combinatie van bestanddelen die ieder op zich beschrijvend zijn voor de kenmerken van waren of diensten, zelf nog steeds beschrijvend voor deze kenmerken is. Uit vaste rechtspraak van het Hof en met name zijn reeds aangehaalde arrest SAT.1/BHIM blijkt echter dat het merk in zijn geheel moet worden beoordeeld, omdat de gemiddelde consument het niet ontleedt tot de verschillende bestanddelen waaruit het is samengesteld.

72 Het Gerecht heeft dus op goede gronden het merk CELLTECH in zijn geheel beoordeeld.

Beoordeling door het Hof

73 Luidens artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 wordt inschrijving geweigerd 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.

74 De verschillende weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 moeten worden uitgelegd tegen de achtergrond van het algemeen belang dat aan elk ervan ten grondslag ligt (arrest van 15 september 2005, BioID/BHIM, C-37/03 P, Jurispr. blz. I-7975, punt 59 en aangehaalde rechtspraak).

75 Artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 streeft een doel van algemeen belang na, inhoudende dat tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt. Deze bepaling belet derhalve dat die tekens of aanduidingen op grond van de inschrijving ervan als merk aan een enkele onderneming worden voorbehouden (arrest van 12 januari 2006, Deutsche SiSi-Werke/BHIM, C-173/04 P, Jurispr. blz. I-551, punt 62 en aangehaalde rechtspraak).

76 Voor de conclusie dat een merk dat, zoals het aangevraagde merk, bestaat uit een woord gevormd door een combinatie van bestanddelen, beschrijvend is in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, is de vaststelling dat elk van deze bestanddelen beschrijvend is, onvoldoende. Het beschrijvend karakter moet worden vastgesteld voor het woord zelf [zie ten aanzien van artikel 3, lid 1, sub c, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), welke bepaling in wezen identiek is aan artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, reeds aangehaald arrest Koninklijke KPN Nederland, punt 96, en arrest van 12 februari

2004, Campina Melkunie, C-265/00, Jurispr. blz. I-1699, punt 37].

77 Zoals het BHIM in herinnering heeft gebracht, blijkt uit de rechtspraak van het Hof dat de gewone combinatie van bestanddelen die elk op zich een beschrijving vormen van de kenmerken van de waren of de diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, in de regel zelf ook een beschrijving van die kenmerken in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 blijft (reeds aangehaalde arresten [Koninklijke KPN Nederland](#), punt 98, en [Campina Melkunie](#), punt 39).

78 Het Hof heeft daaraan echter toegevoegd dat een dergelijke combinatie slechts dan niet beschrijvend is in de zin van diezelfde bepaling, indien zij een indruk wekt die voldoende afwijkt van de indruk die de loutere samenvoeging van die bestanddelen wekt (reeds aangehaalde arresten Koninklijke KPN Nederland, punt 99, en Campina Melkunie, punt 40).

79 Met betrekking tot een merk dat bestaat uit woorden, kan derhalve een eventueel beschrijvend karakter weliswaar ten dele worden onderzocht voor elk van de bestanddelen afzonderlijk, doch het moet hoe dan ook afhangen van een onderzoek van het daardoor gevormde geheel (zie naar analogie, met betrekking tot artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, reeds aangehaalde arresten [SAT.1/BHIM](#), punt 28, en [BioID/BHIM](#), punt 29).

80 Gelet op een en ander blijkt, anders dan het BHIM betoogt, uit de rechtspraak van het Hof niet dat de voorafgaande analyse van elk van de bestanddelen waaruit een merk is samengesteld, een verplichte stap is. Daarentegen moeten de kamers van beroep van het BHIM en, wanneer beroep is ingesteld, het Gerecht beoordelen of het merk in zijn geheel beschouwd beschrijvend is.

81 In casu moet worden vastgesteld dat het Gerecht heeft onderzocht of het merk CELLTECH in zijn geheel beschouwd beschrijvend is, en tot de slotsom is gekomen dat niet was aangetoond dat dit merk, zelfs opgevat in de betekenis van „cell technology”, de waren en de diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking had, beschrijft. Bijgevolg heeft het artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 niet geschonden.

82 Mitsdien kan het tweede middel niet slagen en moet derhalve de hogere voorziening van het BHIM worden afgewezen.

Kosten

83 Volgens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering, dat ingevolge artikel 118 van dit Reglement van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd. Aangezien het BHIM in het ongelijk is gesteld, dient het overeenkomstig de vordering van Celltech te worden verwezen in de kosten.

Het Hof van Justitie (Eerste kamer) verklaart:

- 1) De hogere voorziening wordt afgewezen.
- 2) Het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) wordt verwezen in de kosten.

Conclusie Advocaat-Generaal E. Sharpston

van 14 december 2006 1(1)

Zaak C-273/05 P

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

tegen

Celltech R & D Ltd

1. De onderhavige hogere voorziening is ingesteld door het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „BHIM”) tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg in de zaak Celltech R & D Ltd tegen BHIM(2), waarbij een beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM (hierna: „kamer van beroep”) is vernietigd. De hogere voorziening ziet in het bijzonder op de juiste uitlegging en toepassing van de begrippen „onderscheidend vermogen” en „beschrijvend karakter” voor de toepassing van respectievelijk artikel 7, lid 1, sub b en sub c, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (hierna: „verordening”).(3)

Verordening

2. Artikel 7, lid 1, van de verordening noemt de „absolute” gronden voor weigering van een inschrijving van een merk. Bij absolute gronden is inschrijving automatisch uitgesloten. Bij „relatieve” gronden daarentegen (zoals overeenstemming tussen het aangemelde merk en een bestaand merk), moet naargelang de omstandigheden worden uitgemaakt of inschrijving uitgesloten is.

3. Voor zover hier relevant, luidt artikel 7, lid 1:

„Geweigerd wordt inschrijving van:

[...]

b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;

c) 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.”

4. Met de term „beschrijvend” zal ik verwijzen naar tekens of aanduidingen in de zin van artikel 7, lid 1, sub c.

5. Bij de uitlegging van artikel 7, lid 1, sub b en c, van de verordening dient ook rekening te worden gehouden met de rechtspraak van het Hof inzake de uitlegging van het gelijklopende artikel 3, lid 1, sub b en c, van de merkenrichtlijn.(4)

6. Luidens artikel 73 van de verordening worden de beslissingen van het Bureau „met redenen omkleed”.

Context van de onderhavige zaak

7. In juni 2000 heeft Celltech R & D Ltd (hierna: „merkaanvraagster” of „aanvraagster”) een aanvraag tot inschrijving van het woordteken CELLTECH als gemeenschapsmerk ingediend. De inschrijvingsaanvraag betrof (i) farmaceutische, diergeneeskundige en hygiënische middelen, samenstellingen en substanties, als bedoeld in klasse 5 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, (ii) chirurgische, medische, tandheelkundige en diergeneeskundige toestellen en instrumenten, als bedoeld in klasse 10 van de classificatie van Nice, en (iii) onderzoek- en ontwikkelingsdiensten; diensten op het gebied van consultancy; allemaal met betrekking tot biologische, medische en chemische wetenschappen, als bedoeld in klasse 42.

8. In juni 2002 heeft de onderzoeker van het BHIM (hierna: „onderzoeker”) de inschrijvingsaanvraag afgewezen op basis van artikel 7, lid 1, sub b en c, van de verordening. Hij was van mening dat het betrokken teken was samengesteld uit de grammaticaal correcte combinatie van de woorden „cell” (cel) en „tech” (afkorting van „technical” [technisch] of „technology” [technologie]). Bijgevolg kon het aangevraagde merk volgens hem niet dienen als aanduiding van de herkomst van de waren en diensten waarvoor inschrijving was gevraagd, aangezien deze waren en diensten alle verband hielden met celtechnologie.

9. In mei 2003 heeft de kamer van beroep aanvraagsters beroep verworpen. De kamer was van oordeel dat het woord CELLTECH „door de relevante consument 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”. Het verband tussen de waren en het merk was dus niet zodanig indirect dat het teken het minimale intrinsiek onderscheidend vermogen had dat door artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening wordt geëist. De kamer van beroep stelde voorts dat aangezien inschrijving van het teken op basis van artikel 7, lid 1, sub b, was uitgesloten, het niet noodzakelijk was na te gaan of artikel 7, lid 1, sub c, eveneens van toepassing was.

10. Merkaanvraagster heeft tegen die beslissing (hierna: „litigieuze beslissing”) beroep ingesteld bij het Gerecht van eerste aanleg. Zij heeft „als enig middel schending van artikel 7, lid 1, sub b” aangevoerd.(5)

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg

11. Het Gerecht van eerste aanleg heeft het beroep gegrond verklaard.

12. Aangezien de relevante passages van het arrest volledig worden weergegeven in de overeenkomstige onderdelen van de onderhavige conclusie, zal ik thans enkel een overzicht geven.

13. Het Gerecht van eerste aanleg heeft eerst een samenvatting gegeven van de rechtspraak van het Hof van Justitie en het Gerecht van eerste aanleg met betrekking tot de wezenlijke functie van een merk en de juiste uitlegging van de in artikel 7, lid 1, van de verordening genoemde gronden voor weigering van een inschrijving.(6) Het heeft in het bijzonder geoordeeld dat een woordmerk dat kenmerken van waren of diensten beschrijft in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, daardoor noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen voor deze waren of diensten mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b.(7)

14. Het Gerecht heeft vervolgens een samenvatting gegeven van de punten 10 tot en met 12 van de litigieuze beslissing en het is tot de bevinding gekomen dat de kamer van beroep „in wezen [had] geoordeeld dat het teken CELLTECH onderscheidend vermogen mist[e] in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 op de grond dat het door het relevante publiek [zou] worden opgevat als een term die de betrokken waren en diensten beschrijft”.(8) Het was dan ook van oordeel dat diende te worden onderzocht of de kamer van beroep had aangetoond dat het merk beschrijvend was voor de geclaimde waren en diensten. Zo ja, dan zou de litigieuze beslissing moeten worden bevestigd uit hoofde van de rechtspraak(9), volgens welke elk beschrijvend teken noodzakelijkerwijs onderscheidend vermogen mist. Indien het aan de orde zijnde teken daarentegen niet beschrijvend was voor de betrokken waren en diensten, zou, overeenkomstig het arrest SAT.1(10), moeten worden nagegaan of de kamer van beroep andere argumenten had aangedragen om tot de conclusie te komen dat het aangevraagde teken onderscheidend vermogen miste.(11)

15. Het Gerecht is dus eerst ingegaan op de vraag of de kamer van beroep had aangetoond dat het merk beschrijvend was. Het heeft de bevinding van de kamer van beroep(12) dat het doelpubliek niet alleen werd gevormd door de gespecialiseerde consument uit de medische sector, die kennis draagt van de Engelse wetenschappelijke termen binnen zijn werkgebied, ongeacht zijn moedertaal, maar ook door de gemiddelde consument.(13) Na onderzoek van de litigieuze beslissing is het Gerecht tot de conclusie gekomen dat de kamer van beroep niet had aangetoond dat het merk beschrijvend was voor de betrokken waren en diensten.(14)

16. Vervolgens heeft het Gerecht onderzocht of de kamer van beroep andere argumenten had aangedragen voor haar opvatting dat het merk elk onderscheidend vermogen miste. Het heeft geconcludeerd dat de kamer van beroep niet had vastgesteld dat het merk, in zijn geheel beschouwd, het doelpubliek niet in staat zou stellen om aanvragsters waren en diensten te onderscheiden van die welke een andere commerciële oorsprong hadden.(15)

17. Volgens het Gerecht had de kamer van beroep dan ook niet aangetoond dat het merk niet kon worden ingeschreven omdat het beschrijvend was en dus onder de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening viel. De kamer van beroep had geen andere redenen gegeven voor de bevinding dat het merk niettemin onderscheidend vermogen miste in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, zodat zij ten onrechte had geoordeeld dat inschrijving van het merk uitgesloten was op basis van artikel 7, lid 1, sub b. Het Gerecht heeft derhalve de litigieuze beslissing vernietigd.(16)

18. Het BHIM heeft tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg hogere voorziening ingesteld. Het heeft vijf middelen aangevoerd, met het betoog dat dit arrest „artikel 7, lid 1, sub b en c, [...] schendt en ontoereikend is gemotiveerd”.

Ontvankelijkheid van de hogere voorziening

19. Merkaanvraagster betoogt dat de hogere voorziening niet-ontvankelijk is in zoverre deze artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening betreft. Zij stelt dat de kamer van beroep zich niet heeft uitgesproken over die bepaling, maar het merk CELLTECH alleen op basis van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening heeft geweigerd. Bovendien heeft het BHIM voor het Gerecht niet aangevoerd dat het teken niet kon worden ingeschreven omdat het onder de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub c, viel. Integendeel, het heeft aangevoerd dat CELLTECH „daarom onderscheidend vermogen [mist] voor de waren en diensten en [...] niet in aanmerking [komt] voor registratie op grond van artikel 7, lid 1, sub b”.(17) Nagenoeg de gehele hogere voorziening die het BHIM bij het Hof van Justitie heeft ingesteld, heeft daarentegen betrekking op artikel 7, lid 1, sub c.

20. Ter terechtzitting heeft aanvragsters raadsman dit argument verder uitgewerkt. Hij heeft zich beroepen op de rechtspraak van het Hof volgens welke de in artikel 7, lid 1, vermelde gronden voor weigering van een inschrijving onafhankelijk zijn en een afzonderlijk onderzoek vereisen(18), er een duidelijke overlapping bestaat tussen de respectieve werkingssfeer van de in artikel 7, sub b tot en met d, genoemde weigeringsgronden(19), en een woordmerk dat kenmerken van waren of diensten beschrijft in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, daardoor noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen voor deze waren of diensten mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b.(20) De noodzaak om nadrukkelijk onderscheid te maken tussen artikel 7, lid 1, sub b, en artikel 7, lid 1, sub c, was zeer duidelijk aan de orde in de zaak BioID(21), waarin het Hof van Justitie het arrest van het Gerecht van eerste aanleg heeft vernietigd omdat het Gerecht onvoldoende aandacht had besteed aan het onderscheid tussen deze bepalingen.

21. Aanvragsters raadsman heeft erop gewezen dat het arrest van het Gerecht van eerste aanleg in de onderhavige zaak, van 14 april 2005 dateert, en dat het Hof van Justitie op 15 september 2005 uitspraak had gedaan in de zaak BioID. Hij heeft gesteld dat „het [...] geen twijfel [lijdt] dat indien het [Gerecht van eerste aanleg] vandaag uitspraak zou moeten doen over het onderhavige beroep, [het Gerecht] op artikel 7, lid 1, sub b, zou hebben gefocust, en helemaal niet zou hebben uitgeweid over artikel 7, lid 1, sub c; het zou immers hebben gezegd: ‚wij hebben het over de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub b, daar de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub c, niet op het merk van toepassing is”.

22. Dit standpunt of, meer algemeen, het argument dat de hogere voorziening niet-ontvankelijk is, kunnen mij niet overtuigen.

23. Mijns inziens heeft het Hof in het arrest BioID gewoon de beginselen toegepast die het precies een jaar eerder had erkend in het arrest SAT.1.(22) In beide zaken heeft het Hof van Justitie het arrest van het Gerecht van eerste aanleg vernietigd omdat het Gerecht artikel 7, lid 1, sub b, had uitgelegd met beroep op een criterium (namelijk dat geen merken kunnen worden

ingeschreven die gewoonlijk in de handel kunnen worden gebruikt voor de voorstelling van de betrokken waren of diensten) dat relevant is in het kader van artikel 7, lid 1, sub c.(23) Ik ben dan ook van mening dat geen belang kan worden gehecht aan de respectieve data van het arrest BioID van het Hof van Justitie en het arrest van het Gerecht van eerste aanleg in de onderhavige zaak.

24. Meer bepaald heeft het Hof van Justitie het arrest van het Gerecht van eerste aanleg in de zaak BioID vernietigd omdat het Gerecht zijn bevinding dat het aangevraagde merk onder artikel 7, lid 1, sub b, viel, in hoofdzaak had gebaseerd op de omstandigheid dat het gewoonlijk in de handel kon worden gebruikt. Het Hof heeft geoordeeld dat dit criterium weliswaar relevant is in het kader van artikel 7, lid 1, sub c, maar niet het criterium is aan de hand waarvan artikel 7, lid 1, sub b, moet worden uitgelegd.(24) In de onderhavige zaak daarentegen, heeft de kamer van beroep zich niet gebaseerd op het criterium dat het merk gewoonlijk in de handel kan worden gebruikt.

25. Mijns inziens is het van groter belang dat het arrest van het Hof van Justitie in de zaak SAT.1 is geweest ná de litigieuze beslissing, maar vóór het arrest van het Gerecht van eerste aanleg in de onderhavige zaak. Het Gerecht heeft de litigieuze beslissing onderzocht tegen de achtergrond van het arrest SAT.1. In dit arrest heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat wanneer het BHIM meent dat een merk waarvoor niet de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub c, geldt (omdat het niet louter beschrijvend is), niettemin onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, het moet uiteenzetten waarom het meent dat het merk geen onderscheidend vermogen heeft.(25)

26. Uitgaande van dit beginsel heeft het Gerecht zich in casu op het standpunt gesteld dat de kamer van beroep in de litigieuze beslissing in wezen had geoordeeld dat het teken CELLTECH onderscheidend vermogen miste in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, op grond dat het door het relevante publiek zou worden opgevat als een term die de betrokken waren en diensten beschreef.(26) Het Gerecht heeft derhalve geoordeeld dat eerst diende te worden onderzocht of de kamer van beroep had aangetoond dat het teken beschrijvend was voor die waren en diensten.(27)

27. De litigieuze beslissing berust op de vaststelling van de kamer van beroep dat de relevante consument het merk eerst en vooral zal opvatten als een aanduiding van het type waren en diensten waarop het teken betrekking heeft (dat wil zeggen als een loutere beschrijving).(28) De kamer van beroep heeft daaruit geconcludeerd dat artikel 7, lid 1, sub b, in de weg stond aan de inschrijving. Zij had ook – en misschien beter – tot de conclusie kunnen komen dat inschrijving diende te worden geweigerd op grond van artikel 7, lid 1, sub c.(29) Het kan ook zijn, zoals aanvraagsters raadsman ter terechtzitting leek toe te geven, dat het Gerecht in die omstandigheden had moeten beslissen, artikel 7, lid 1, sub c, niet te bespreken. Evenwel zijn zowel de kamer van beroep als de onderzoeker in feite enkel ingegaan op het beschrijvende karakter. Gelet op

de rechtspraak, volgens welke een woordmerk dat de kenmerken van waren of diensten beschrijft in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, om die reden noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen met betrekking tot die waren of diensten mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b(30), lijkt het niet onlogisch of ongepast dat het Gerecht op artikel 7, lid 1, sub c, heeft gefocust. Zelfs indien men vindt dat het Gerecht dit niet had moeten doen, zou daardoor veeleer de juistheid van het arrest van het Gerecht ter discussie worden gesteld – waarvan kan worden aangenomen dat aanvraagster dit beslist niet wenst te doen – dan de ontvankelijkheid van de tegen dit arrest ingestelde hogere voorziening.

28. In feite heeft het Gerecht de punten 27 tot en met 40 van zijn arrest gewijd aan de vaststellingen van de kamer van beroep ter zake van de vraag of het teken CELLTECH beschrijvend was. Het is in punt 41 tot de conclusie gekomen dat „de kamer van beroep niet [had] aangetoond dat het woordteken CELLTECH beschrijvend [was] voor de waren en diensten waarvoor de inschrijving [was] gevraagd”. Het Gerecht heeft daarentegen slechts twee punten (43 en 44) gewijd aan de vraag „of de kamer van beroep in de bestreden beslissing andere argumenten [had] aangedragen voor haar opvatting dat het betrokken woordteken onderscheidend vermogen [miste]” (artikel 7, lid 1, sub b).(31) Tot slot heeft het Gerecht in punt 45 van het arrest algemeen vastgesteld dat „de kamer van beroep niet [had] aangetoond dat voor het aangevraagde merk de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 [gold]”.

29. Het zou mijns inziens dan ook verkeerd zijn, de hogere voorziening niet-ontvankelijk te verklaren omdat deze zich toespitst op de vraag of het Gerecht het beschrijvende karakter juist heeft geanalyseerd. Daardoor zou het BHIM immers de mogelijkheid worden ontzegd, het arrest juist te bestrijden op de gronden waarop het berust.

30. Ik ben derhalve van mening dat de hogere voorziening ontvankelijk is.

Middelen in hogere voorziening

31. Het BHIM voert vijf bijzondere middelen in hogere voorziening aan. Ik acht het nuttig deze te behandelen in de volgorde van de punten van het arrest waarop zij betrekking hebben.

Punten 35 tot en met 37 van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg: het eerste en (gedeeltelijk) het tweede middel in hogere voorziening

32. Het eerste middel in hogere voorziening heeft betrekking op de punten 36 en 37 van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg, terwijl het tweede middel gedeeltelijk punt 35 betreft. Het is duidelijk dat de punten 35 tot en met 37 samen een op zichzelf staand geheel vormen. Deze te scheiden lijkt artificieel. Ik zal dan ook het eerste en het tweede(32) middel in hogere voorziening samen behandelen.

33. Aangezien de punten 35 tot en met 37 volgen op de punten 32 tot en met 34, en punt 34 verwijst naar punt 12 van de litigieuze beslissing, zal ik met dit punt van de redenering van de kamer van beroep beginnen:

„De kamer van beroep is van mening dat de combinatie ‚CELLTECH‘ door de relevante consument onmiddellijk en ondubbelzinnig zal 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 is derhalve van oordeel dat het verband tussen de waren en diensten en het teken niet zodanig indirect is dat het teken het minimale intrinsiek onderscheidend vermogen heeft dat door artikel 7, lid 1, sub b, van [de verordening] wordt geëist.”

34. De punten 32 tot en met 37 van het arrest van het Gerecht luiden als volgt:

„32. [...] 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 [heeft] 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 [heeft] 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.”

Tweede middel in hogere voorziening (punt 35)

35. Met zijn tweede middel in hogere voorziening betoogt het BHIM dat het Gerecht bij het onderzoek van de vraag of het woord CELLTECH uitsluitend is samengesteld uit tekens of aanduidingen die kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de betrokken waren of diensten, ten onrechte geen rekening heeft gehouden met de afzonderlijke betekenis van de woorden

‚cell‘ en ‚tech‘. Het Gerecht is daarentegen uitsluitend ingegaan op de betekenis van het teken CELLTECH of ‚cell technology‘ in het algemeen. Daardoor heeft het ten onrechte geen rekening gehouden met het beginsel dat de enkele combinatie van bestanddelen die op zich beschrijvend zijn voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor inschrijving is gevraagd, zonder daaraan een ongebruikelijke wending te geven in syntactische of semantische zin, zelf ook beschrijvend is voor deze kenmerken in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening.

36. Het merk CELLTECH bestaat uit een beschrijvend woord („cell“) en een gebruikelijke afkorting van een ander beschrijvend woord („tech“).

37. Het is duidelijk dat het, om een merk bestaande uit een door een combinatie van bestanddelen gevormd nieuw woord als beschrijvend in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening (dat gelijk is aan artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn(33)) te kunnen aanmerken, niet volstaat dat voor elk van die bestanddelen een beschrijvend karakter wordt vastgesteld. Ook voor het nieuwe woord zelf dient een beschrijvend karakter te worden vastgesteld.(34)

38. Het is juist dat de gewone combinatie van bestanddelen die elk op zich een beschrijving vormen van de kenmerken van de waren of diensten waarvoor inschrijving wordt gevraagd, in de regel zelf ook een beschrijving van die kenmerken in de zin van die bepalingen blijft, ook al vormt die combinatie een nieuw woord. Het louter naast elkaar plaatsen van dergelijke bestanddelen zonder daarin een ongebruikelijke wijziging, met name van syntactische of semantische aard, aan te brengen, kan slechts een merk opleveren dat uitsluitend bestaat uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen worden gebruikt om kenmerken van deze waren of diensten aan te duiden.(35)

39. Het Hof heeft evenwel duidelijk gemaakt dat het, indien een dergelijke combinatie een indruk wekt die voldoende afwijkt van de indruk die de loutere samenvoeging van die bestanddelen wekt, namelijk wanneer er een merkbaar verschil bestaat tussen het nieuwe woord en de loutere som van de bestanddelen ervan, mogelijk is dat het resultaat niet beschrijvend is in de zin van de wetgeving.(36)

40. Het is dus duidelijk dat de algemene indruk die het merk wekt, bepalend is. Dat kan nauwelijks verbazen. Zoals het Hof heeft verklaard in zijn eerste arrest over de merkenrichtlijn (dat in het kader van de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar tussen soortgelijke merken in de zin van artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn is gewezen, maar waarvan toch wordt aanvaard(37) dat het meer algemeen van toepassing is), „[neemt] [d]e gemiddelde consument nu [...] een merk gewoonlijk als een geheel waar en let [hij] niet op de verschillende details ervan”.(38)

41. Ik ben het dan ook met merkaanvraagster eens dat het Gerecht terecht heeft onderzocht of het merk CELLTECH in zijn geheel beschrijvend was.

42. Mijns inziens dient het tweede middel in hogere voorziening derhalve te worden afgewezen voor zover

het punt 35 van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg betreft.

Eerste middel in hogere voorziening: punten 36 en 37

43. Met zijn eerste middel in hogere voorziening bevoegt het BHIM dat het Gerecht weliswaar heeft erkend „dat ten minste één betekenis van het woordteken CELLTECH ‚cell technology‘ is (celtechnologie)”(39), maar blijkt heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door van de kamer van beroep, als een voorwaarde voor het weigeren van de inschrijving van het teken CELLTECH op de grond dat het beschrijvend was, „[een uiteenzetting van] de wetenschappelijke betekenis van de celtechnologie” te verlangen (punt 36), en inzonderheid „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” (punt 37).

44. Het BHIM geeft toe dat het, om de weigering van een inschrijving op basis van artikel 7, lid 1, sub c, te rechtvaardigen, voldoende gronden moet aanvoeren, die verder gaan dan de loutere bewering dat een term beschrijvend is. Het meent evenwel niet dat het verplicht is een wetenschappelijke uitleg te geven.

45. Merkaanvraagster stelt dat het in de rede ligt, te verlangen dat de kamer van beroep de betekenis van de term „cell technology” (celtechnologie) uiteenzet alvorens de inschrijving van het merk te weigeren op de grond dat het beschrijvend is. Wanneer een term als beschrijvend wordt aangemerkt, moet worden uitgelegd wat deze beschrijft. Aanvraagster erkent dat het BHIM niet in elke zaak de betekenis van een term hoeft aan te tonen. Wanneer evenwel van een uit verschillende woorden bestaande uitdrukking wordt gezegd dat zij beschrijvend is (hetgeen krachtens artikel 7, lid 1, sub c, in de weg zou staan aan inschrijving ervan) en het niet gaat om een standaardbeschrijving, zou er enig bewijs moeten zijn van de wijze waarop de uitdrukking beschrijvend wordt gebruikt.

46. Mijns inziens is het duidelijk dat het Gerecht zich in punt 37 van zijn arrest heeft uitgesproken over punt 12 van de litigieuze beslissing.

47. Om te bepalen of het Gerecht ten onrechte de kamer van beroep en het BHIM heeft bekritiseerd omdat zij geen „[uiteenzetting van] de wetenschappelijke betekenis van de celtechnologie” hebben gegeven of niet hebben uitgelegd „in welk opzicht deze termen informatie geven over [...] hoe de [...] waren en diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft worden toegepast in het kader van de celtechnologie of hoe zij hieruit voortkomen”, moet worden onderzocht wat de omvang is van de verplichting van een merkenautoriteit om de weigering van een aanvraag tot inschrijving van een merk te motiveren.

48. Artikel 73 van de verordening vereist dat de beslissingen van het BHIM met redenen worden omkleed. Het Hof heeft geoordeeld dat die verplichting dezelfde draagwijdte heeft als die welke is geformuleerd in artikel 253 EG. Volgens vaste rechtspraak moet de door

artikel 253 EG vereiste motivering de redenering van de instelling die de betrokken maatregel heeft vastgesteld, duidelijk en ondubbelzinnig tot uitdrukking doen komen, opdat de belanghebbenden de rechtvaardigingsgronden van de genomen maatregel kunnen kennen en de bevoegde gemeenschapsrechter zijn toezicht kan uitoefenen. Het is niet noodzakelijk, dat alle relevante gegevens feitelijk of rechtens in de motivering worden gespecificeerd, aangezien bij de vraag of de motivering van een handeling aan de vereisten van artikel 253 EG voldoet, niet alleen moet worden gelet op de bewoordingen ervan, maar ook op de context en op het geheel van rechtsregels die de betrokken materie beheersen.(40)

49. Met toepassing van die beginselen heeft het Hof geoordeeld dat het BHIM een beslissing tot weigering van een inschrijving van een merk „volledig en nauwkeurig [moet motiveren]”.(41) Volgens het Gerecht mag dat de motivering van een dergelijke beslissing evenwel beknopt zijn, mits deze de aanvrager in staat stelt, kennis te nemen van de redenen voor de afwijzing van zijn inschrijvingsaanvraag en de beslissing gefundeerd te betwisten.(42)

50. Dit vereiste vindt een equivalent in de rechtspraak van het Hof volgens welke voor elke beslissing waarbij een nationale merkenautoriteit een door het gemeenschapsrecht erkend recht weigert, rechterlijke toetsing mogelijk moet zijn. Aangezien een doeltreffende rechterlijke toetsing zich tot de rechtmatigheid van de motivering van de bestreden beslissing moet kunnen uitstrekken, dient een nationaal merkenbureau de beslissing waarbij het de inschrijving van een merk weigert, met redenen te omkleeden. Volgens vaste rechtspraak, die door het Hof ook ter zake van merken wordt gevolgd, moet de motivering de redenering van de instelling die de betrokken maatregel heeft vastgesteld, duidelijk en ondubbelzinnig tot uitdrukking doen komen, opdat de belanghebbenden kennis kunnen nemen van de rechtvaardigingsgronden van de genomen maatregel en de bevoegde rechter zijn toezicht kan uitoefenen.(43)

51. Wanneer een aangemeld woordmerk niet alleen bestaat uit een ondubbelzinnige beschrijving van zijn kenmerken als gedefinieerd in artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening, en het dus niet vanzelfsprekend is dat het een beschrijvend karakter heeft, zal een loutere verklaring door het BHIM dat het beschrijvend is, duidelijk niet aan dit vereiste voldoen. In het arrest SAT.1 heeft het Hof dan ook een beslissing van het BHIM vernietigd onder meer op grond dat het BHIM „in de bestreden beslissing enkel [had] aangegeven dat de bestanddelen ‚SAT‘ en ‚2‘ beschrijvend [waren] [...], maar [...] niet [had] uiteengezet waarom de woordcombinatie ‚SAT.2‘ in haar geheel de diensten van rekwiirante niet [kon] onderscheiden van die van andere ondernemingen”.(44)

52. Om te voldoen aan zijn motiveringsplicht bij de weigering van de inschrijving van een merk, dient het BHIM mijns inziens beknopt uiteen te zetten wat het verstaat onder de term waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft. In casu heeft het Gerecht het BHIM

een veel strengere verplichting opgelegd, door van de kamer van beroep, als voorwaarde voor het weigeren van de inschrijving van het teken CELLTECH op grond dat het beschrijvend was, „[een uiteenzetting van] de wetenschappelijke betekenis van de celtechnologie” te verlangen (punt 36), en met name „in welk opzicht deze termen [„cell” en „tech”] 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” (punt 37).

53. Ik ben derhalve van mening dat het eerste middel in hogere voorziening van het BHIM gegrond is.

Punt 39 van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg: het derde middel in hogere voorziening

54. Het derde middel in hogere voorziening heeft betrekking op punt 39 van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg, dat het best samen met punt 38 kan worden gelezen:

„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 van 20 maart 2002, DaimlerChrysler/BHIM (CARCARD), T-356/00, Jurispr. blz. II-1963], punt 40).”

55. Het BHIM betoogt dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te verklaren dat voor de vaststelling dat een teken beschrijvend is of dat het onderscheidend vermogen mist, een beschrijving van de „bestemming” van de waren en diensten vereist is. Het Gerecht heeft weliswaar erkend dat „celtechnologie” een „toepassingsmogelijkheid” van de betrokken waren en diensten is, maar het heeft ten onrechte gesteld dat de beschrijving van een dergelijke „toepassingsmogelijkheid” niet volstond om te concluderen dat het woordteken CELLTECH een beschrijvend karakter had en dus onderscheidend vermogen miste.

56. Het Gerecht heeft meer bepaald blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat het gebruik van waren en diensten bij „celtechnologie” niet het gevolg was van hun inherente functie, maar enkel een van de vele „toepassingsmogelijkheden”. Volgens het Gerecht viel een dergelijke „toepassings-

mogelijkheid” niet onder artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening. Het Gerecht heeft dus een onderscheid gemaakt tussen bepaalde kenmerken, zoals de „bestemming” of „technische functie”, waarvan de beschrijving binnen de werkingssfeer van artikel 7, lid 1, sub c, valt, en andere kenmerken, zoals de „toepassingsmogelijkheden”, waarvan de beschrijving geen rechtvaardiging is voor de toepassing van artikel 7, lid 1, sub c.

57. Merkaanvraagster betoogt dat het Gerecht enkel heeft gesteld dat de kamer van beroep niet had aangetoond dat het woordteken CELLTECH, zelfs in de betekenis van celtechnologie, onmiddellijk en duidelijk zou worden opgevat als een term die kenmerken van de betrokken waren of diensten aanduidt.

58. Mijns inziens pleiten een aantal factoren voor een ruime uitlegging van de kenmerken die binnen de werkingssfeer van artikel 7, lid 1, sub c, vallen en waarvan de aanwezigheid (zonder meer) tot de vaststelling van een beschrijvend karakter en automatische weigering van de inschrijving zal leiden.

59. In de eerste plaats zijn de bewoordingen van de bepaling zelf duidelijk enuntiatief en niet zozeer limitatief. Inschrijving wordt geweigerd 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”. De formulering „die [...] kunnen dienen”(45), de lange lijst van kenmerken, waarvan de meeste eerder algemene dan bijzondere noties zijn, en de restbepaling „andere kenmerken” ondersteunen allemaal die uitlegging.

60. In de tweede plaats is het vaste rechtspraak dat artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, en dus bij uitbreiding artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening(46), een doel van algemeen belang nastreven, namelijk dat tekens of aanduidingen die de categorieën van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt, ook als collectieve merken of in samengestelde of grafische merken. Deze bepalingen beletten derhalve, dat die tekens of aanduidingen op grond van hun inschrijving als merk aan een enkele onderneming worden voorbehouden.(47) Het algemeen belang dat ten grondslag ligt aan deze bepalingen impliceert dat alle merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van waren of diensten in de zin van die bepalingen, voor eenieder vrij beschikbaar zijn en niet kunnen worden ingeschreven.(48) Bij een uitlegging tegen de achtergrond van dit algemeen belang moet stellig blijken dat mogelijke „gebruik[en] in een functioneel kader”, of een „toepassingsmogelijkheid”, van de betrokken waren en diensten moeten worden beschouwd als dergelijke tekens of aanduidingen.

61. Het Hof heeft aan dit algemeen belang steeds een bijzonder gewicht toegemeten en het heeft op die basis een ruime uitlegging gegeven aan artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn. Zo heeft het recentelijk geoor-

deeld dat het aan deze bepaling ten grondslag liggende algemeen belang impliceert dat alle tekens of aanduidingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, voor alle ondernemingen vrij beschikbaar blijven zodat zij deze tekens en aanduidingen kunnen gebruiken om dezelfde kenmerken van hun eigen waren te beschrijven. Het is niet noodzakelijk dat de tekens of aanduidingen waaruit het merk is samengesteld, op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk worden gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten als die waarvoor de aanvraag is ingediend, of van kenmerken van deze waren of deze diensten. Het is voldoende dat deze tekens en aanduidingen hiertoe kunnen dienen. De inschrijving van een woord als merk moet dan ook op grond van artikel 3, lid 1, sub c, worden geweigerd, indien het in minstens één van de mogelijke betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt. Het is evenmin relevant dat de kenmerken van de waren of diensten die kunnen worden beschreven, commercieel essentieel dan wel bijkomstig zijn. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar de kenmerken waarop kan worden gewezen door de tekens of aanduidingen waaruit het merk bestaat. In het licht van het aan artikel 3, lid 1, sub c, ten grondslag liggende algemeen belang moet elke onderneming veeleer ongestoord gebruik kunnen maken van dergelijke tekens of aanduidingen ter beschrijving van welk kenmerk van haar eigen waren dan ook, ongeacht het commerciële belang.(49)

62. Mijns inziens pleit het voorgaande voor een ruime uitlegging van de „kenmerken” in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening of artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn.

63. Ter onderbouwing van zijn standpunt dat een „toepassingsmogelijkheid” van waren of diensten niet een dergelijk „kenmerk” is, heeft het Gerecht van eerste aanleg zich in punt 39 van zijn arrest in de onderhavige zaak beroepen op het arrest DaimlerChrysler/BHIM (CARCARD).(50) Het Gerecht had daarin verklaard:

„Wat [...] de waren van klasse 9 betreft, behorend tot de categorieën ‚stationaire en mobiele gegevensverwerkende apparatuur; op gegevensdragers geregistreerde programma’s voor de verwerking van gegevens en/of teksten en/of beelden’, valt niet in te zien dat het woord CARCARD zou kunnen dienen als aanduiding van een kwaliteit ervan. Ook indien deze waren zouden kunnen worden gebruikt in een functioneel kader dat tevens een autogerelateerde kaart omvat, dan nog volstaat dit niet om aan te nemen dat het woord CARCARD kan dienen tot aanduiding van de bestemming van die waren. Een dergelijk gebruik is immers hooguit een van de vele toepassingsmogelijkheden, maar geen technische functie van de betrokken waren.”

64. De kennelijk uit dit arrest stammende stelling, dat een toepassingsmogelijkheid van de waren waarop een aangemeld merk betrekking heeft, geen kenmerk van die waren in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, vormt, is mijns inziens niet overtuigend. Opmerkelijk is

dat het Gerecht zich van dat punt van het arrest heeft willen distantiëren in het enige latere arrest waarin het is aangehaald.(51)

65. Gelet op het voorgaande ben ik van mening dat het Gerecht in casu ten onrechte een onderscheid heeft gemaakt tussen bepaalde kenmerken, zoals de „bestemming” of „technische functie”, waarvan de beschrijving binnen de werkingssfeer van artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening valt, en andere kenmerken, zoals de „toepassingsmogelijkheden”, waarvan de beschrijving geen rechtvaardiging is voor de toepassing van artikel 7, lid 1, sub c. Ik ben derhalve van mening dat het derde middel in hogere voorziening gegrond moet worden verklaard.

Punt 40 van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg: het vierde en het vijfde middel in hogere voorziening

66. Het vierde en het vijfde middel in hogere voorziening betreffen punt 40 van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg. Dit punt luidt als volgt:

„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.”

Vierde middel in hogere voorziening

67. Mijns inziens is het vierde middel in hogere voorziening bijzonder moeilijk te vatten. Het BHIM betoogt dat het Gerecht (i) ten onrechte heeft geoordeeld dat de beschrijving van een procédé voor de productie of de levering van de betrokken waren en diensten niet binnen de werkingssfeer van artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening valt; (ii) die bepaling heeft geschonden door de stelling af te wijzen dat „celtechnologie” het wetenschappelijke procédé voor de productie van de waren of de levering van de betrokken diensten beschrijft; (iii) niet heeft onderzocht of, zoals de kamer van beroep had gesteld, „CELLTECH” of „cell technology” zou worden opgevat als een term die „activiteiten op het gebied van de celtechnologie aanduidt, alsmede producten, toestellen en materiaal welke [...] uit deze activiteiten voortkomen”(52); (iv) niet heeft nagegaan of „CELLTECH” of „cell technology” een voldoende concrete en rechtstreekse beschrijving was van het procédé voor de productie of de levering van de betrokken waren en diensten; en (v) ten onrechte heeft ontkend dat de aanduiding van een wetenschappelijk procédé voor het verkrijgen van de betrokken waren en diensten „beschrijvend” is in de zin van artikel 7, lid 1, sub c.

68. Ik ben evenwel van mening dat geen van deze verwijten gegrond is. In punt 40 van zijn arrest concludeert het Gerecht enkel dat de kamer van beroep niet heeft aangetoond dat de term CELLTECH „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". Ik heb mijn bedenkingen bij een dergelijk onderzoek door het Gerecht van hetgeen in wezen een feitelijke vaststelling is van de kamer van beroep(53), maar ik zie niet in hoe die uiteenzetting van het Gerecht kan worden bestreden op de door het BHIM aangevoerde gronden.

69. Derhalve ben ik van mening dat het vierde middel in hogere voorziening ongegrond dient te worden verklaard.

Vijfde middel in hogere voorziening

70. Als vijfde middel in hogere voorziening betoogt het BHIM dat het arrest gebrekkig is door het ontbreken van een motivering die het BHIM en derden in staat zou hebben gesteld, te begrijpen waarom „CELLTECH” of „cell technology” geen beschrijving is van het kenmerk dat bestaat in het wetenschappelijke procédé voor het verkrijgen van de betrokken waren en diensten.

71. Punt 40 van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg is geformuleerd als de gevolgtrekking van de redenering die eraan voorafgaat (ingeleid door „Uit een en ander volgt”, hetgeen duidelijk de punten 36-39 omvat). Het Gerecht stelt daarin dat „de kamer van beroep niet heeft aangetoond dat de term ‚celltech’ [...] onmiddellijk en duidelijk kan worden opgevat als [...]” enz. Mijns inziens heeft die verklaring betrekking op de beoordeling van de kamer van beroep. Zoals ik heb aangegeven, ben ik er niet van overtuigd dat het Gerecht bevoegd was om zich over die beoordeling uit te spreken. Dit punt is evenwel niet ter sprake gebracht. Hoe dan ook heeft het Gerecht, zoals merkaanvraagster betoogt, de conclusie die het in punt 40 heeft getrokken met redenen omkleed (in de punten 36-39). Ik ben derhalve van mening dat het vijfde middel in hogere voorziening ongegrond moet worden verklaard.

Punt 43 van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg: het tweede middel in hogere voorziening (gedeeltelijk)

72. Het tweede onderdeel van het tweede middel in hogere voorziening betreft punt 43 van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg, dat in zijn context moet worden gezien:

„41. Derhalve(54) 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).”

73. Het BHIM betoogt dat punt 43 en de verwijzing daarin naar het arrest SAT.1(55) onjuist zijn. Het stelt dat de overweging van het Hof in dat arrest waarop het Gerecht zich heeft gebaseerd, betrekking heeft op het dusdanig naast elkaar plaatsen van een beschrijvend element en een element dat onderscheidend vermogen mist, dat de combinatie in haar geheel als zodanig niet beschrijvend was voor de betrokken waren en diensten. Zij is dan ook irrelevant voor de onderhavige zaak, die een combinatie van twee beschrijvende elementen betreft.

74. Mijns inziens wordt de stelling waarvoor het arrest SAT.1 ter onderbouwing wordt aangehaald, inderdaad door dit arrest gerechtvaardigd. In punt 43 onderzoekt het Gerecht evenwel kennelijk(56) of de kamer van beroep in de litigieuze beslissing andere argumenten had aangedragen voor haar opvatting dat het betrokken woordmerk onderscheidend vermogen miste. Het Gerecht had zich reeds uitgesproken over de vraag of het merk beschrijvend was.(57) Dat het zich in dit kader op het arrest SAT.1 heeft beroepen, was dus duidelijk terecht.

75. Ik ben derhalve van mening dat het tweede middel in hogere voorziening ongegrond moet worden verklaard voor zover het punt 43 van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg betreft.

Conclusie inzake de hogere voorziening

76. Gelet op het voorgaande concludeer ik dat het arrest van het Gerecht van eerste aanleg moet worden vernietigd. In de eerste plaats heeft het Gerecht het BHIM een verplichting opgelegd die strenger is dan die welke uit artikel 73 van de verordening volgt, door van de kamer van beroep, als voorwaarde voor het weigeren van de inschrijving van het teken CELLTECH op de grond dat het beschrijvend was, „[een uiteenzetting van] de wetenschappelijke betekenis van de celtechnologie” te verlangen (punt 36 van het arrest), en met name „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” (punt 37 van het arrest). In de tweede plaats heeft het Gerecht artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening verkeerd uitgelegd, door (in punt 39 van het arrest) te oordelen dat een beschrijving van een „toepassingsmogelijkheid” van waren of diensten geen beschrijving van een „kenmerk” van die waren of diensten in de zin van deze bepaling was.

Beroep in eerste aanleg ten gronde

77. Volgens artikel 61 van het Statuut van het Hof van Justitie kan het Hof, wanneer de beslissing van het Gerecht van eerste aanleg wordt vernietigd, de zaak zelf afdoen wanneer deze in staat van wijzen is. Dit is in casu het geval.

78. Merkaanvraagster betoogt in haar beroep tegen de litigieuze beslissing dat de kamer van beroep de veristen van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening

inzake het onderscheidend vermogen onjuist heeft beoordeeld, zodat de litigieuze beslissing geheel of subsidiair, gedeeltelijk moet worden vernietigd.(58)

79. Aanvraagsters hoofdargument is dat de kamer van beroep het merk in zijn geheel onjuist heeft beoordeeld.

80. In de relevante punten van de litigieuze beslissing heeft de kamer van beroep, na eerst te hebben opgemerkt dat een merk in zijn geheel moet worden beoordeeld, vastgesteld dat de combinatie van het Engelse woord „cell” en de Engelse afkorting „tech”, die beide afzonderlijk onderscheidend vermogen misten, niet meer was dan de som van de bestanddelen, aangezien de samenvoeging ervan niet tot een onderscheidend kenmerk leidde.(59)

81. Dit lijkt mij een juiste weergave te zijn van de rechtspraak van het Hof. Het is duidelijk dat het onderscheidend vermogen van de afzonderlijke bestanddelen van een samengesteld merk weliswaar een rol kan spelen bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het merk in zijn geheel, maar dat die beoordeling in elk geval moet zijn gebaseerd op de door dat merk bij het relevante publiek opgeroepen totaalindruk.(60)

82. In het arrest BioID heeft het Hof de redenering van het Gerecht bevestigd volgens welke, wanneer er geen concrete aanwijzingen, zoals de wijze waarop de verschillende bestanddelen zijn gecombineerd, lijken te bestaan die erop duiden dat een samengesteld merk, in zijn geheel beschouwd, méér weergeeft dan de som van de bestanddelen ervan, dat merk elk onderscheidend vermogen mist.(61) Evenzo heeft het Hof in het arrest SAT.1 gesuggereerd dat gegevens zoals het bestaan van een element van fantasie, relevant zijn om te beoordelen of een merk dat elementen zonder onderscheidend vermogen bevat, op zich onderscheidend vermogen heeft(62), en dus het standpunt bevestigd dat iets extra nodig is om van de combinatie van twee bestanddelen zonder onderscheidend vermogen een onderscheidend geheel te maken.

83. Die aanpak is bovendien in overeenstemming met de rechtspraak inzake de beoordeling van het beschrijvend karakter van een samengesteld woordmerk dat alleen uit niet-beschrijvende bestanddelen bestaat, die kan worden geacht analoog te zijn.(63) Het Hof heeft verklaard dat het mogelijk is dat een dergelijk merk niet beschrijvend is, indien het een indruk wekt die voldoende afwijkt van de indruk die de loutere samenvoeging van die bestanddelen wekt. Er moet een merkbaar verschil bestaan tussen het merk en de som van de bestanddelen waaruit het is samengesteld, hetgeen veronderstelt dat het merk, doordat de combinatie met betrekking tot die waren of diensten ongebruikelijk is, een indruk wekt die voldoende afwijkt van de indruk die wordt gewekt door de loutere samenvoeging van hetgeen wordt aangeduid door de bestanddelen waaruit het is samengesteld.(64)

84. In casu heeft de kamer van beroep, na te hebben vastgesteld dat de lijst van waren en diensten in de aanvraag zowel op de gespecialiseerde consument als op de niet-gespecialiseerde consument betrekking had(65),

verklaard dat „[d]e kamer van beroep [...] van mening [was] dat de combinatie ‚CELLTECH’ onmiddellijk en ondubbelzinnig door de betrokken consument [zou] 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”.(66)

85. Het Hof heeft recentelijk verklaard dat de concrete beoordeling van de indruk die het aangevraagde teken nalaat op de consument die door de in de merkaanvraag opgegeven waren en diensten nauwkeurig wordt bepaald, een feitelijke vaststelling is.(67) Deze verklaring is weliswaar gedaan in het kader van de bevoegdheid van het Hof om feitelijke vaststellingen van het Gerecht te onderzoeken, maar het bevestigt mijn zienswijze dat een hogere rechter zich niet zonder goede reden mag uitspreken over een dergelijke vaststelling van de kamer van beroep (die zelf reeds uitspraak doet op een beroep tegen de beslissing van een onderzoeker van het BHIM(68)).

86. Die aanpak vindt ook steun in de bewoordingen van artikel 63, lid 2, van de verordening, volgens hetwelk tegen beslissingen van de kamers van beroep beroep kan worden ingesteld „wegens onbevoegdheid, schending van wezenlijke vormvoorschriften, schending van het Verdrag, van deze verordening of een uitvoeringsregeling daarvan, of wegens misbruik van bevoegdheid”. Mijns inziens suggereren die bewoordingen sterk dat het Gerecht bij de toetsing van een dergelijke beslissing enkel rechtsvragen kan onderzoeken. Daaruit zou volgen dat de toetsing door het Gerecht van een beslissing van de kamer van beroep van het BHIM „niet verder [gaat] dan het toezicht op de rechtmatigheid ervan, en [...] dus geen nieuw onderzoek [omvat] van de feiten die zijn beoordeeld door de instanties van het BHIM”.(69) Ik geef evenwel toe dat deze opvatting geen weergave is van de vaste praktijk van het Gerecht tot nog toe inzake beroepen tegen beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM.

87. In casu is het oordeel van de kamer van beroep dat CELLTECH door de relevante consument zou worden opgevat als een term die activiteiten op het gebied van de celtechnologie aanduidt, mijns inziens een feitelijke vaststelling, die niet kan worden aangevochten in het kader van een beroep tegen de litigieuze beslissing. Meer algemeen lijkt mij duidelijk uit die beslissing te volgen dat de kamer van beroep niet heeft nagelaten het merk in zijn geheel te beoordelen. Het hoofdargument van merkaanvraagster in haar beroep tegen de litigieuze beslissing moet derhalve worden afgewezen.

88. De wijze waarop het relevante publiek het merk opvat, is evenwel slechts één van de criteria om te bepalen of een merk onderscheidend vermogen heeft. Het onderscheidend vermogen van een merk moet ook worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd.(70) Dit is het voorwerp van het subsidiaire argument van merkaanvraagster in haar beroep tegen de litigieuze beslissing. Aanvraagster betoogt dat de kamer van beroep niet heeft onderzocht of het merk CELLTECH onderscheidend vermogen zou hebben, in concreto met

betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk is gevraagd. Zij merkt op dat deze waren „farmaceutische, diergeneeskundige en hygiënische middelen, samenstellingen en substanties” en „chirurgische, medische, tandheelkundige en diergeneeskundige toestellen en instrumenten” omvatten. Aanvraagster wijst erop dat, zelfs afzonderlijk, de termen „cell” en/of „tech” normaal gezien niet worden of zouden worden gebruikt om dergelijke waren te beschrijven, en zij betoogt dat de kamer van beroep dit punt niet in overweging heeft genomen.

89. Dat argument lijkt mij enig gewicht te hebben.

90. Aangezien de inschrijving van een merk altijd wordt gevraagd voor de in de inschrijvingsaanvraag vermelde waren of diensten, dient de vraag of het merk valt onder een van de absolute weigeringsgronden, in concreto met betrekking tot deze waren of diensten te worden beoordeeld.(71) Dit onderzoek moet grondig en volledig zijn.(72) Wanneer de inschrijving van een merk wordt gevraagd voor een aantal waren en diensten, is het mijns inziens niet noodzakelijk dat een beslissing waarbij inschrijving op basis van een absolute weigeringsgrond wordt geweigerd, haar conclusie voor elk van die individuele waren en diensten afzonderlijk vermeldt. Indien evenwel op die basis de inschrijving voor een volledige groep of categorie van waren of diensten wordt geweigerd, moet de beslissing passend uitleggen waarom het merk voor de groep of categorie als zodanig niet kan worden ingeschreven.(73)

91. Mijns inziens geeft punt 12 van de litigieuze beslissing die uitleg niet. Zoals ik al zei, hoefde de kamer van beroep mijns inziens geen uiteenzetting van „de wetenschappelijke betekenis van de celtechnologie” te geven en hoefde zij niet uit te leggen in welk opzicht de termen „cell” en „tech” „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”.(74) De kamer moest wel uitleggen waarom zij (kennelijk) van oordeel is dat „farmaceutische, diergeneeskundige en hygiënische middelen, samenstellingen en substanties” en „chirurgische, medische, tandheelkundige en diergeneeskundige toestellen en instrumenten” „waren, toestellen en materiaal welke bij [activiteiten op het gebied van de celtechnologie] worden gebruikt of uit deze activiteiten voortkomen” zijn. De litigieuze beslissing geeft hierover geen uitleg. Mijns inziens dient zij dan ook te worden vernietigd.

Kosten

92. Volgens artikel 122 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie beslist het Hof ten aanzien van de proceskosten, wanneer de hogere voorziening gegrond is en het zelf de zaak afdoet. Volgens artikel 69, lid 2, van dit reglement, dat ingevolge artikel 118 daarvan van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dit is gevorderd. In eerste aanleg heeft merkaanvraagster de verwijzing in de kosten gevorderd van het BHIM, dat

mijns inziens in het ongelijk moet worden gesteld. In hogere voorziening heeft het BHIM gevorderd dat merkaanvraagster, die mijns inziens in het ongelijk moet worden gesteld, in de kosten wordt verwezen. Ik ben derhalve van mening dat het BHIM moet worden verwezen in de kosten van de procedure in eerste aanleg en merkaanvraagster in de kosten van de procedure in hogere voorziening.

Conclusie

93. Ik geef het Hof derhalve in overweging:

- het arrest van het Gerecht van eerste aanleg in zaak T-260/03 te vernietigen;
- de beslissing van de tweede kamer van beroep van 19 mei 2003 te vernietigen;
- het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt te verwijzen in de kosten van de procedure in eerste aanleg en Celltech R & D Ltd in de kosten van de hogere voorziening.

Noten bij conclusie A.-G.

- 1 – Oorspronkelijke taal: Engels.
- 2 – Arrest van 14 april 2005 (T-260/03, Jurispr. blz. I-1215).
- 3 – PB L 11, blz. 1.
- 4 – Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 40, blz. 1). In het kader van andere, wezenlijk identieke bepalingen van de merkenrichtlijn en de verordening, heeft het Hof duidelijk gemaakt dat zijn uitlegging van de ene bepaling ook moet gelden voor de andere: arrest van 22 juni 2000, Marca Moda (C-425/98, Jurispr. blz. I-4861), punten 26-28.
- 5 – Punt 9 van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg.
- 6 – Punten 19 tot en met 24.
- 7 – Arresten van 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, Jurispr. blz. I-1619), punt 86, en Campina Melkunie (C-265/00, Jurispr. blz. I-1699), punt 18.
- 8 – Punten 25 en 26.
- 9 – Aangehaald in voetnoot 7.
- 10 – Arrest van 16 september 2004, SAT.1/BHIM (C-329/02 P, Jurispr. blz. I-8317). Op verwarrende wijze wordt de zaak zowel aangeduid met „SAT.1” als met „SAT.2”, waarbij de inschrijvingsaanvraag voor het merk SAT.2 was ingediend. Ik zal het arrest SAT.1 noemen.
- 11 – Punt 27.
- 12 – Waarover partijen het eens lijken te zijn.
- 13 – Punten 28 tot en met 31.
- 14 – Punten 32 tot en met 42. Een groot aantal van die punten staan centraal in het eerste tot en met het vierde middel in hogere voorziening.
- 15 – Punten 42 tot en met 44. Punt 43 is in het vijfde middel in hogere voorziening aan de orde.
- 16 – Punten 45 en 46.
- 17 – Cursivering door rekwirante.

- 18 – Zie arresten Koninklijke KPN Nederland, punten 67 en 85, en Campina Melkunie, punt 18, beide aangehaald in voetnoot 7. In werkelijkheid dateert de stelling oorspronkelijk van het arrest van 4 oktober 2001, Merz en Krell (C-517/99, Jurispr. blz. I-6959), punt 35.
- 19 – Zie de in voetnoot 7 aangehaalde arresten Koninklijke KPN Nederland, punten 67 en 85, en Campina Melkunie, punt 18.
- 20 – Zie de in voetnoot 7 aangehaalde arresten Koninklijke KPN Nederland, punt 86, en Campina Melkunie, punt 19.
- 21 – Arrest van 15 september 2005, BioID/BHIM (C-37/03 P, Jurispr. blz. I-7975).
- 22 – Aangehaald in voetnoot 10.
- 23 – Zie punt 36 van het arrest SAT.1, aangehaald door het Hof in punt 62 van het arrest BioID, en punt 63 van het arrest BioID.
- 24 – Punten 61 tot en met 65.
- 25 – Punt 42.
- 26 – Punten 24 tot en met 26.
- 27 – Punt 27.
- 28 – Punt 11 van de litigieuze beslissing.
- 29 – Evenwel heeft het Hof zelf een andere aanpak gehad in het arrest BioID. Daarin heeft het geoordeeld dat het acroniem BioID, het dominerende bestanddeel van het teken waarvoor de inschrijving werd gevraagd („BioID®”), niet kon worden losgekoppeld van de waren en diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking had (die verband hielden met biometrische identificatie), uit het oogpunt van het relevante publiek aan de consument of de eindverbruiker de herkomst van de in de merkaanvraag opgegeven waren of diensten niet kon waarborgen, en derhalve onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, miste: punten 70 tot en met 75. Artikel 7, lid 1, sub c, was geen onderdeel van de analyse of de conclusie van het Hof in die zaak, ook al was die bepaling (samen met artikel 7, lid 1, sub b) de basis geweest van de beslissingen van de onderzoeker van het BHIM en de kamer van beroep en van het beroep bij het Gerecht van eerste aanleg.
- 30 – Zie de in voetnoot 7 aangehaalde zaken.
- 31 – Dit is misschien niet verrassend. Gelet op de omstandigheden kan het Gerecht geen uitgebreid onderzoek van de litigieuze beslissing nodig hebben gehad om na te gaan of de kamer van beroep andere gronden dan het louter beschrijvende karakter had vastgesteld die rechtens tot de conclusie zouden leiden dat het merk onderscheidend vermogen miste, en om op te tekenen dat de litigieuze beslissing dergelijke aanvullende gronden niet bevatte.
- 32 – Voor zover het punt 35 betreft. Het onderdeel van het middel dat op punt 43 van het arrest van het Gerecht betrekking heeft, zal in de punten 72 tot en met 75 hieronder worden behandeld.
- 33 – Zie voetnoot 4.
- 34 – Arrest Campina Melkunie, aangehaald in voetnoot 7, punt 37.
- 35 – Ibid., punt 39, eigen cursivering.
- 36 – Ibid., punten 40 en 41. De punten 37 en 39 tot en met 41 van het arrest Campina Melkunie herhalen in nagenoeg identieke bewoordingen hetgeen is uiteengezet in de punten 96 en 98 tot en met 100 van het arrest KPN, dat op dezelfde dag is uitgesproken. Mijns inziens is de rechtspraak van het arrest Campina Melkunie in casu relevanter. Deze zaak betrof een nieuw woord (BIOMILD), dat werd gevormd door bestanddelen die elk op zich een beschrijving vormden van de waren of diensten waarvoor de inschrijving werd gevraagd, terwijl het woordmerk dat in de zaak KPN aan de orde was („postkantoor”), op zich een woord was.
- 37 – Zie bijvoorbeeld arrest BioID, aangehaald in voetnoot 21, punt 29.
- 38 – Arrest van 11 november 1997, Sabel/Puma (C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 23).
- 39 – Punt 33 van het arrest.
- 40 – Arrest van 21 oktober 2004, KWS Saat/BHIM (C-447/02 P, Jurispr. blz. I-10107), punten 63-65.
- 41 – Ibid., punt 67.
- 42 – Arrest van 13 juli 2005, Sunrider Corp/BHIM (TOP) (T-242/02, Jurispr. blz. II-2793), punten 72-75.
- 43 – Zie punt 40 van mijn conclusie van 6 juli 2006 in zaak C-239/05, BVBA Management, Training en Consultancy.
- 44 – Arrest SAT.1, punt 43.
- 45 – Eigen cursivering. In andere taalversies is een gelijkaardige formulering te vinden: bijvoorbeeld in het Engels: „which may serve”, in het Frans „pouvant servir”, en in het Duits „dienen können”.
- 46 – Zie voetnoot 4.
- 47 – Arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee (gevoegde zaken C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779), punt 25.
- 48 – Arrest van 8 april 2003, Linde (gevoegde zaken C-53/01–C-55/01, Jurispr. blz. I-3161), punten 74 en 75.
- 49 – Arrest Koninklijke KPN Nederland, aangehaald in voetnoot 7, punten 55, 97 en 102.
- 50 – Zie punt 54 hierboven.
- 51 – Zie arrest van 26 november 2003, HERON Robotunits/BHIM (T-222/02, Jurispr. blz. II-4995), punt 47.
- 52 – Eigen cursivering.
- 53 – Zie punt 85 hieronder.
- 54 – Namelijk, tegen de achtergrond van de punten 35 tot en met 40.
- 55 – Aangehaald in voetnoot 10.
- 56 – Zie punt 42 van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg.
- 57 – Punt 41 van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg.
- 58 – Subsidiar betoogt rekwirante dat het merk moet worden ingeschreven voor de waren van klasse 5, en meer subsidiar de waren van de klassen 5 en 10, en dat de litigieuze beslissing moet worden nietigverklaard voor zover zij deze waren betreft.
- 59 – Punt 10 van de litigieuze beslissing.
- 60 – Zie arresten SAT.1, aangehaald in voetnoot 10, punt 28, en BioID, aangehaald in voetnoot 21, punt 29.
- 61 – Arrest BioID, punt 34.
- 62 – Arrest SAT.1, punt 35.
- 63 – Zie, voor de erkenning dat het om analoge situaties gaat, arrest SAT.1, punt 28.

- 64 – Arrest Campina Melkunie, aangehaald in voetnoot 7, punten 40 en 41 (eigen cursivering).
- 65 – Merkaanvraagster lijkt de beoordeling door de kamer van beroep van de relevante consument niet ter discussie te stellen.
- 66 – Punten 11 en 12 van de litigieuze beslissing.
- 67 – Arrest BioID, aangehaald in voetnoot 21, punt 42.
- 68 – Welke beslissing, in het geval van een voorstel tot weigering van de inschrijving op basis van een absolute weigeringsgrond, zelf slechts definitief wordt genomen wanneer de merkaanvrager in de gelegenheid is gesteld, opmerkingen te maken: artikel 38, lid 3, van de verordening.
- 69 – Arrest van 18 juli 2006, Sergio Rossi (C-214/05P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie), punt 50.
- 70 – Arrest van 6 mei 2003, Libertel (C-104/01, Jurispr. blz. I-3793), punt 75.
- 71 – Arrest Koninklijke KNP Nederland, aangehaald in voetnoot 7, punt 33.
- 72 – Arrest Koninklijke KNP Nederland, aangehaald in voetnoot 7, punt 123.
- 73 – Zie punten 39 tot en met 41 van mijn conclusie in de zaak Management, Training en Consultancy, aangehaald in voetnoot 43.
- 74 – Zie de punten 47 tot en met 52 hierboven.
-