

ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer)

19 april 2007\*

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,

\* Procestaal: Engels.

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, Ramondín 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 verwijten dat zij de wetenschappelijke betekenis van de uitdrukking „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 blijkt 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 blijkt 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 activiteiten 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, tandheeskundige 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 gegrond 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, samen-

stellingen 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**

- <sup>83</sup> 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.**

ondertekeningen

