

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (първи състав)

19 април 2007 година*

По дело C-273/05 P

с предмет жалба на основание член 56 от Статута на Съда, подадена на 30 юни 2005 г.,

Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП),
за която се явява г-н A. Folliard-Monguiral, в качеството на представител,

жалбоподател,

като другата страна в производството е:

Celltech R&D Ltd, установено в Slough (Обединеното кралство), за което се явяват г-н D. Alexander и г-н G. Hobbs, QC, упълномощени от г-н N. Jenkins, solicitor,

жалбоподател на първа инстанция,

* Език на производството: английски.

СЪДЪТ (първи състав)

състоящ се от: г-н Р. М. Jann, председател на състав, г-н К. Lenaerts, г-н Е. Juhász, г-н К. Schiemann и г-н М. Ilešič (докладчик), съдии,

генерален адвокат: г-жа Е. Sharpston,
секретар: г-жа L. Hewlett, главен администратор,

предвид изложеното в писмената фаза на производството и в съдебното заседание от 17 май 2006 г.,

след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в съдебното заседание от 14 декември 2006 г.,

ПОСТАНОВИ НАСТОЯЩОТО

Решение

- 1 С жалбата си Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП) иска отмяна на Решение на Първоинстанционния съд на Европейските общности от 14 април 2005 г. по дело Celltech/СХВП (CELLTECH) (T-260/03, Recueil, стр. II-1215, наричано по-нататък „обжалваното съдебно решение“), с което той уважава жалбата на Celltech R&D Ltd (наричано по-нататък „Celltech“) и отменя Решение № R 659/2002-2 от 19 май 2003 г. на Втори апелативен състав на СХВП, с което се отказва регистрация на словната марка „CELLTECH“ (наричано по-нататък „спорното решение“).

Правна уредба

- 2 Член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език за 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146) гласи:

„Отказва се регистрацията на:

[...]

б) марките, които са лишени от отличителни белези;

в) марките, които се състоят предимно от знаци или от означения, които могат да служат, в търговията, за да се означа вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход или момента на производство на стоките или на предоставянето на услуга, или други техни характерни особености“.

3 Съгласно член 73 от същия регламент:

„Решенията на [СХВП] съдържат мотивите, на които са обосновани. Те се основават единствено на мотиви или доказателства, по които заинтересованите страни са имали възможност да представят своите коментари.“

4 В съответствие с член 74, параграф 1 от посочения регламент „[в] хода на процедурата [СХВП] пристъпва към служебна проверка на фактите“.

Обстоятелства, предхождащи спора

5 На 30 юни 2000 г. на основание на Регламент № 40/94 Celltech подава в СХВП заявка за регистрация на словната марка „CELLTECH“ като марка на Общността.

- 6 Стоките и услугите, за които е заявена регистрацията, са за „фармацевтични, ветеринарни и санитарни препарати, съединения и субстанции“, „хирургически, медицински, стоматологични и ветеринарни апарати и инструменти“ и „изследователски и развойни услуги, консултантски услуги, всички от които са свързани с биологическите, медицинските и химическите науки“, съответно от класове 5, 10 и 42 по смисъла на Ницската спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрацията на марки (приета на 15 юни 1957 г., ревизирана и допълнена).
- 7 С решение от 4 юни 2002 г. проверителят в СХВП отхвърля заявката за регистрацията на основание член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 40/94. Той смята, че марката, предмет на спора, е съставена от граматически правилното съчетание на двете думи „cell“ („клетка“) и „tech“ (съкращение от „technical“ („технически“) или от „technology“ („технология“) и че тя следователно не може да служи за означаване на произхода на стоките и услугите, за които е заявена регистрацията, като се има предвид, че последните без изключение принадлежат към областта на клетъчната технология.
- 8 Със спорното решение Втори апелативен състав на СХВП отхвърля жалбата на Celltech срещу решението на проверителя. По същество апелативният състав смята, че тъй като заявената марка може да бъде възприета непосредствено и недвусмислено като дума, обозначаваща дейности от областта на клетъчната технология, както и препарати, апарати и оборудване, използвани в рамките на тези дейности или явяващи се резултат от тях, то връзката между стоките и услугите, посочени в заявката за регистрацията, и въпросната марка не е достатъчно непряка, за да придаде на последната минимумта от присъщи отличителни белези, които се изисква по силата на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94.

Производството пред Първоинстанционния съд и обжалваното съдебно решение

- 9 Celltech подава жалба пред Първоинстанционния съд с цел отмяна на спорното решение.

- 10 След като установява в точки 25 и 26 от обжалваното съдебно решение, че апелативният състав е преценил заявената марка като лишена от отличителни белези по смисъла на член 7, параграф 1, точка б) от Регламент № 40/94, тъй като тя би се възприела от съответните потребители като описателна дума за вида стоки и услуги, посочени в заявката за регистрация, в точка 27 от същото решение Първоинстанционният съд приема, че на първо място следва да провери дали апелативният състав е доказал, че марката е описателна за въпросните стоки и услуги по смисъла на член 7, параграф 1, буква в) от същия регламент.

- 11 В точки от 29 до 31 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд отсъжда, че целевата потребителска група се състои както от всички специалисти в областта на медицината, които познават научните понятия в своята област на дейност, независимо какъв е майчиният им език, така и от средните англоезични потребители.

- 12 В точки 32 и 33 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд приема, че поне едно от значенията на марката „CELLTECH“ е „cell technology“ („клетъчна технология“).

- 13 След като установява в точка 34 от обжалваното съдебно решение, че апелативният състав приема думата „celltech“ за „обозначаваща дейности от

областта на клетъчната технология, както и препарати, апарати и оборудване, използвани в рамките на тези дейности или резултат от тях“, Първоинстанционният съд изследва в точки 35—41 от същото решение дали апелативният състав е доказал, че заявената марка е описателна за стоките и услугите, посочени в заявката за регистрация. Той достига до отрицателен извод поради следните съображения:

„36 В това отношение е важно да се отбележи, че нито апелативният състав, нито СХВП са посочили научното значение на клетъчната технология. Всъщност СХВП единствено е представила като приложение към писмената си защита извлечение от Collins English Dictionary, което възпроизвежда определенията на думите „cell“ и „tech“.

37 Нито апелативният състав, нито СХВП са обяснили по какъв начин тези думи биха предоставили информация за предназначението и естеството на стоките и услугите, посочени в заявката за регистрация, по-специално за начина, по който тези стоки и услуги биха се прилагали в клетъчната технология или биха се явили като резултат от нея.

38 Несъмнено вярно е, че стоките и услугите, посочени в заявката за регистрация, са по принцип фармацевтични стоки и услуги и поради това имат връзка с телата, съставени от клетки. Въпреки това апелативният състав не е доказал, че съответните потребители ще установят по непосредствен и интуитивен начин конкретно и пряко съответствие между заявените фармацевтични стоки и услуги и значението на словния знак „CELLTECH“ (вж. в този смисъл Решение на Първоинстанционния съд от 7 юни 2001 г. по дело DKV/СХВП (EuroHealth), T-359/99, Recueil, стр. II-1645, точка 35).

39 Освен това дори да се приеме, че съответните стоки и услуги могат да се използват във функционален контекст, включващ клетъчната технология, сам по себе си този факт не е достатъчен, за да се заключи, че словният знак „CELLTECH“ може да служи за обозначаване на тяхното предназначение. Всъщност такова използване би представлявало най-много една от множеството области на приложение, но не и техническа функционалност (Решение [на Първоинстанционния съд от 20 март 2002 г. по дело DaimlerChrysler/СХВП (CARCARD), T-356/00, Recueil, стр. II-1963,] точка 40).

40 От предходните съображения следва, че апелативният състав не е доказал, че думата „celltech“, дори и схващана като означаваща клетъчна технология, може да се възприеме непосредствено и недвусмислено като дума, обозначаваща дейности от областта на клетъчната технология, както и препарати, апарати и оборудване, използвани в рамките на тези дейности или явяващи се резултат от тях. Той също така не е установил, че целевата потребителска група ще възприеме думата единствено като указание за вида стоки и услуги, обозначени със знака.

41 Следователно има основание да се приеме, че апелативният състав не е доказал, че словният знак „CELLTECH“ е описателен за стоките и услугите, за които е заявена регистрацията.“

14 В точки 42—44 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд изследва на второ място дали апелативният състав е изложил други доводи, които доказват, че словният знак, предмет на спора, е лишен от отличителни белези по смисъла на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, и установява, че случаят не е такъв.

- 15 Поради тази причина Първоинстанционният съд отменя спорното решение и осъжда СХВП да заплати съдебните разноски.

Жалбата

- 16 В жалбата, в подкрепа на която изтъква пет правни основания, СХВП иска от Съда:

— да отмени обжалваното съдебно решение,

— като главно искане — да отхвърли подадената от Celltech жалба пред първа инстанция и да го осъди да заплати съдебните разноски пред Първоинстанционния съд и пред Съда,

— като евентуално искане — да върне делото на Първоинстанционния съд.

- 17 Celltech иска от Съда да отхвърли жалбата и да осъди СХВП да заплати съдебните разноски.

- 18 В началото е необходимо да се отбележи, че нито СХВП, нито Celltech оспорват извършения от Първоинстанционния съд в точки от 25 до 27 от обжалваното съдебно решение анализ, според който апелативният състав е преценил, че марката „CELLTECH“ няма отличителни белези по смисъла на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, тъй като тази марка би се възприела от съответните потребители като описателна дума по смисъла на същия параграф, буква в) за стоките и за услугите, посочени в заявката за регистрация.

По допустимостта на жалбата

- 19 Celltech изтъква, че апелативният състав е отказал да регистрира заявената марка, като е посочил за правно основание член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 и че пред Първоинстанционния съд предявените от СХВП възражения срещу регистрацията на тази марка също така се основавали на тази разпоредба. За разлика от това СХВП основавала обаче жалбата си почти изцяло на член 7, параграф 1, буква в) от същия регламент.
- 20 Според Celltech след като страните нямат право да посочват за първи път правно основание пред Съда, жалбата на СХВП трябва да се отхвърли като недопустима.
- 21 В това отношение според постоянната съдебна практика да се позволи на страна да повдига за първи път пред Съда правно основание, което не е

повдигнала пред Първоинстанционния съд, би означавало да ѝ се позволи да сезира Съда, чиито правомощия в сферата на обжалването са ограничени, със спор с по-широк обхват от този, който е бил представен пред Първоинстанционния съд. В рамките на обжалването правомощията на Съда се свеждат до преценка на правното решение, дадено във връзка с изложените пред Първоинстанционния съд правни основания (вж. по-специално, Решение от 11 ноември 2004 г. по дело Ramondín и др./Комисия, C-186/02 P и C-188/02 P, Recueil, стр. I-10653, точка 60 и Решение от 22 юни 2006 г. по дело Storck/CXВП, C-25/05 P, Recueil, стр. I-5719, точка 61).

22 Необходимо е обаче да се приеме за установено, че в конкретния случай подадената от СХВП жалба има за цел единствено да оспори правното решение, дадено от Първоинстанционния съд в обжалваното съдебно решение.

23 Всъщност апелативният състав отказва регистрацията на заявената марка, като посочва за правно основание единствено член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, а същевременно подадената от Celltech жалба срещу спорното решение се основава на нарушение на същата тази разпоредба. При тези обстоятелства едва при обжалването СХВП може да оспори тълкуването на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94, въз основа на което Първоинстанционният съд отменя спорното решение.

24 Жалбата следователно трябва да се приеме за допустима.

По първото правно основание

Доводи на страните

- 25 Според СХВП Първоинстанционният съд неправилно е изискал от апелативния състав и от самата нея да посочат научното значение на израза „cell technology“, за да докажат „по какъв начин тези думи биха предоставили информация за предназначението и естеството на стоките и услугите, посочени в заявката за регистрация, по-специално за начина, по който тези стоки и услуги биха се прилагали в клетъчната технология или биха се явили като резултат от нея“.
- 26 На първо място, Първоинстанционният съд допуснал грешка при прилагане на правото в точка 36 от обжалваното съдебно решение, като упреква апелативния състав, че не е обяснил научното значение на израза „cell technology“ и като превръщал това обяснение в условие за отказ на регистрация на заявената марка като описателна.
- 27 Според СХВП дори апелативният състав да трябва да мотивира причините, поради които смята, че дадена словна марка е описателна, това изискване за мотивиране не го задължава в конкретния случай да предостави научно определение на израза „cell technology“.
- 28 От член 73, първо изречение във връзка с член 74, параграф 1 от Регламент № 40/94 следвало, че макар да са длъжни да мотивират решенията си, за сметка

на това органите на СХВП не са длъжни да споменават фактите, които са взели предвид. Следователно дори една абстрактна аргументация е достатъчна, ако е правилна и не е оборена от доказателство в противния смисъл, представено от една от страните. Това тълкуване се потвърждавало от практиката на Съда (Решение от 21 октомври 2004 г. по дело KWS Saat/СХВП, С-447/02 P, Recueil, стр. I-10107, точки от 44 до 49) и Решение на Първоинстанционния съд (Решение от 8 юни 2005 г. по дело Wilfer/СХВП (ROCKBASS), T-315/03, Recueil, стр. II-1981, точка 21).

29 Правната аргументация на апелативния състав, съгласно която, от една страна, заявената марка означава „cell technology“, а от друга страна — това значение ще бъде възприето от съответните потребители като „обозначаващо дейности от областта на клетъчната технология, както и препарати, апарати и оборудване, използвани в рамките на тези дейности или явяващи се резултат от тези дейности“, била достатъчна, за да обоснове отказа за регистрация с член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94.

30 Освен това изразът „cell technology“, който означава практическото приложение на научните изследвания за клетките, бил достатъчно ясен, за да бъде разбран както от средния потребител, така и от специалистите, които съставляват съответните потребители. Всяко допълнително обяснение, и по-специално научно обяснение, щяло да е излишно.

31 На второ място, Първоинстанционният съд допуснал и грешка при прилагане на правото, като упреквал апелативния състав в точка 37 от обжалваното съдебно решение, че не е обяснил по какъв начин изразът „cell technology“ би предоставил информация за предназначението и естеството на стоките и услугите, посочени в заявката за регистрация.

- 32 Според СХВП всъщност ако е имал предвид, че апелативният състав е бил длъжен да се позове на научно определение на този израз, Първоинстанционният съд е допуснал грешка при прилагане на правото поради причините, изложени в точки 26—30 от настоящото решение.
- 33 Ако пък е имал пред вид, че апелативният състав е бил длъжен да докаже, че пуснатите на пазара стоки и предоставяните от Celltech услуги действително се прилагат в клетъчната технология или действително се явяват резултат от нея, той отново е допуснал грешка при прилагане на правото. Начинът, по който заявителят на марка на Общността има намерение да пусне на пазара стоките и услугите си, била без значение, когато трябва да се прецени дали марката е или не е описателна или дали има или е лишена от отличителни белези, тъй като такава преценка трябвало да се извърши в рамките на изследване a priori, без оглед на действителното използване.
- 34 Celltech признава, че СХВП не трябва да представя доказателство за значението на дадена дума по всички преписки, които разглежда. Въпреки това тя била длъжна да го направи, когато става въпрос за съставен от няколко думи израз, по-специално за израз от технически характер, който нормално и обикновено не се използва описателно.
- 35 Такъв бил именно конкретният случай. Celltech изтъква, че изразът „cell technology“ — за който то напомня, че е различен от заявената марка „CELLTECH“ — няма установено научно значение. Не ставало въпрос за технически израз. Липсата на определение за този израз в речниците показвала, че клетъчната технология не съществува в научен план. Така че въпросният израз не бил нито определен, нито използван някъде. Именно за

това загатвал Първоинстанционният съд, като установил, че СХВП не е предоставила никакво научно обяснение за израза „cell technology“.

- 36 Celltech оспорва твърдението на СХВП, според което значението на този израз е ясно, а именно практическото приложение на научните изследвания за клетките. По никакъв начин не можело да се установи, че който и да е от съответните потребители би възприел марката „CELLTECH“ в този смисъл. Всъщност нямало никаква причина да се предполага, че средният потребител би разделил на части заявената марка, така че да я възприема по този начин.

Съображения на Съда

- 37 На първо място, противно на направеното от СХВП тълкуване на обжалваното съдебно решение, Първоинстанционният съд не отменя спорното решение поради липса на мотиви, а защото СХВП не е установила, че марката „CELLTECH“, възприемана като означаваща „cell technology“, е описателна за стоките и услугите, посочени в заявката за регистрация.
- 38 Съгласно член 74, параграф 1 от Регламент № 40/94 проверителите на СХВП и при обжалване апелативните състави на СХВП пристъпват към служебна проверка на фактите, за да определят дали по отношение на марката, чиято регистрация е заявена, е приложимо или не едно от споменатите в член 7 от същия регламент основания за отказ на регистрация. От това следва, че компетентните органи на СХВП могат да обосноват решенията си с факти, които не се били посочени от заявителя (Решение по дело Storck/СХВП, посочено по-горе, точка 50).

- 39 Макар че по принцип тези органи са длъжни да установят в решенията си точността на такива факти, случаят не е такъв, когато изтъкват общоизвестни факти (Решение по дело Storck/СХВП, посочено по-горе, точка 51).
- 40 В конкретния случай в точка 12 от спорното решение апелативният състав посочва, че „съответните потребители ще възприемат синтагмата „CELLTECH“ непосредствено и недвусмислено като дума, обозначаваща дейности от областта на клетъчната технология, както и препарати, апарати и оборудване, използвани в рамките на тези дейности или явяващи се резултат от тях“.
- 41 Апелативният състав по този начин мълчаливо е приел, че от една страна, клетъчната технология е общоизвестна научна реалност, а от друга страна — че дейностите, включени в този научен метод, или дейностите по неговото прилагане позволяват да се добиват или произвеждат фармацевтични, ветеринарни или санитарни препарати, съединения или субстанции, както и хирургически, медицински, стоматологични или ветеринарни апарати или инструменти и/или позволяват тези дейности да изискват използването на тези препарати, съединения или вещества, както и на такива апарати или инструменти.
- 42 По този начин апелативният състав обосновава решението си с факти, които е проверил служебно.
- 43 В точки от 36 до 38 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд посочва, че поради непредставяне на доказателство, че клетъчната

технология има научното значение, което ѝ се придава в спорното решение, апелативният състав не е установил точността на констатациите си, обобщени в точки 40 и 41 от настоящото решение, въз основа на които стига до извода за описателния характер на марката „CELLTECH“. От фактическа страна е необходимо да се посочи, че апелативният състав по никакъв начин не се е опитал да установи основателността на тези констатации, например като се позове на научната литература.

44 СХВП изтъква, че изразът „cell technology“ е достатъчно ясен и следователно всяко допълнително обяснение, и по-специално научно обяснение, е излишно.

45 Въпреки това, като счита, че съществуването и естеството на клетъчната технология не представлява общоизвестен факт и че апелативният състав трябва да установи точността на констатациите си в това отношение, Първоинстанционният съд извършва фактическа преценка, която освен в случаи на изопачаване не попада под контрола на Съда в рамките на обжалването (вж. в този смисъл Решение по дело *Storck/СХВП*, посочено по-горе, точка 53).

46 Следователно Първоинстанционният съд не е допуснал грешка при прилагане на правото, като е приел, че поради неустановяване на научното значение на клетъчната технология апелативният състав не е доказал, че марката „CELLTECH“ е описателна за стоките и услугите, посочени в заявката за регистрация.

47 На второ място, нищо в обжалваното съдебно решение не може да аргументира алтернативното тълкуване, което СХВП дава на точка 37 от обжалваното съдебно решение и което е изложено в точка 33 от настоящото решение. Следователно Първоинстанционният съд не е допуснал грешката при прилагане на правото, за която го упреква СХВП в тази връзка.

48 Първото правно основание следователно трябва да се отхвърли.

По третото правно основание

Доводи на страните

- 49 СХВП посочва, че Първоинстанционният съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като е отсъдил в точка 39 от обжалваното съдебно решение, че по принцип областта на приложение на стоки или услуги не е сред характерните особености на стоките или услугите, чието описание посредством марка, за която е заявена регистрация за въпросните стоки или услуги, е забранено по силата на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94.
- 50 Всъщност тази разпоредба не установява разлика между „предназначението“ или „техническата функционалност“, които били характерни особености на стоките и услугите, от една страна, и от друга — „областта на приложение“, която не била такава. Напротив, позоваването във въпросната разпоредба на „други характерни особености“ показвало, че всички евентуални характерни особености на засегнатите стоки и услуги се включвали в забраната, която тя съдържа. Този анализ се потвърждавал от практиката на Съда, според която няма голямо значение дали описаните особености са съществени или спомагателни (Решение от 12 февруари 2004 г. по дело Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Recueil, стр. I-1619, точки 101 и 102).

- 51 Първоинстанционният съд следователно трябвало да изследва дали марката „CELLTECH“ може да бъде възприета непосредствено и недвусмислено от съответните потребители като дума, обозначаваща дейности от областта на клетъчната технология и/или продукти, използвани в рамките на тези дейности.
- 52 Celltech отговаря, че Първоинстанционният съд изобщо не е постановил, че областта на приложение не е част от характерните особености на стоките или услугите, чието описание посредством марка е забранено по силата на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94. В точки 39 и 40 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд се ограничил да отсъди, че апелативният състав не е доказал, че думата „celltech“ може да бъде възприемана непосредствено и недвусмислено като обозначаваща характерните особености на стоките и услугите, за които е заявена регистрация.

Съображения на Съда

- 53 В точки от 36 до 38 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд упреква апелативния състав в това, че не е установил съществуването и естеството на клетъчната технология.
- 54 При тези обстоятелства Първоинстанционният съд не е в състояние a fortiori да прецени дали посочените в заявката за регистрация стоки и услуги могат да бъдат използвани във функционален контекст, включващ клетъчната технология.

- 55 Следователно Първоинстанционният съд в точка 39 от обжалваното съдебно решение хипотетично предполага, че случаят може да е такъв, както показват думите „дори да се предположи“ в първото изречение от тази точка.
- 56 Следователно третото правно основание изглежда е насочено срещу съображение на обжалваното съдебно решение, изложено за изчерпателност, и следователно дори да се предположи, че е основателно, то не е от естество да доведе до отмяна на това съдебно решение.
- 57 Следователно това правно основание трябва да се отхвърли като несъстоятелно.

По четвъртото правно основание

Доводи на страните

- 58 Според СХВП Първоинстанционният съд е пропуснал да мотивира твърдението в точка 40 от обжалваното съдебно решение, според което заявената марка не може да бъде възприета непосредствено и недвусмислено като дума, обозначаваща дейности от областта на клетъчната технология, както и препарати, апарати и оборудване за тези дейности. Всъщност обжалваното съдебно решение не позволявало да се разбере причината, поради която думите „celltech“ или „cell technology“ не описват характерна особеност, състояща се в прилагане на научния метод за получаване на съответните стоки и услуги.

- 59 Celltech отговаря, от една страна, че задължение на СХВП е да установи, че средният потребител ще възприеме думата „celltech“ (или дори израза „cell technology“) като описваща такава характерна особеност. От друга страна, Първоинстанционният съд мотивирал добре преценката си в точки 35—41 от обжалваното съдебно решение.

Съображения на Съда

- 60 Както личи от изследването на първото правно основание, в точки 35—38 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд надлежно е мотивирал преценката си, изразена в точка 40 от същото решение, според която апелативният състав не е доказал, че заявената марка е описателна за разглежданите стоки и услуги.
- 61 Четвъртото правно основание трябва следователно да се отхвърли.

По петото правно основание

Доводи на страните

- 62 Според СХВП Първоинстанционният съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като е отхвърлил довода, че обозначението на научен метод за

получаването на стоки или услуги е описателно по смисъла на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94.

63 Думата „celltech“, схващана като означаваща „cell technology“, се възприемала като отнасяща се до стоките и услугите, чиито характерни особености произлизат от напредъка в бионауките, които използват или модифицират клетките, и по-специално в сектора на изследването на клетъчната технология. Следователно научният метод за производство на стоки или за предоставяне на услуги се възприемал като важна конкретна и пряка характерна особеност от гледна точка на съответните потребители.

64 Celltech поддържа, че Първоинстанционният съд правилно е отхвърлил твърдението, според което изразът „cell technology“ описвал научния процес на производство на съответните стоки или предоставяне на съответните услуги. СХВП не била в състояние да предостави справка за този израз в научната литература или друга литература, тъй като нито един учен не го използвал, за да опише каквото и да било. От това произтичала и невъзможността този израз да предостави и най-малка информация за съответните стоки.

Съображения на Съда

65 Противно на поддържаното от СХВП, Първоинстанционният съд изобщо не е отсъждал, че дума или израз, обозначаващи научен метод, който позволява производството на препарати, съединения или фармацевтични, ветеринарни

или санитарни вещества или предоставянето на услуги, свързани с биологичните, медицинските и химичните науки, не са описателни за стоките и за услугите, получени чрез този метод.

- 66 Както беше посочено в рамките на изследването на първото правно основание, Първоинстанционният съд отменя спорното решение, тъй като апелативният състав не е установил именно че клетъчната технология представлява метод за производство на стоките или за предоставяне на услугите, посочени в заявката за регистрация.
- 67 Следователно петото правно основание трябва да се отхвърли.

По второто правно основание

Доводи на страните

- 68 Според СХВП от точка 98 от посоченото по-горе Решение по дело Koninklijke KPN Nederland следва, че словна марка, съставена от просто съчетание на елементи, всеки от които е описателен за характерните особености на стоките или на услугите, за които е заявена регистрацията, по презумпция също е описателна за тези характерни особености по смисъла на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 и че тази презумпция може да бъде оборена само ако това съчетание въвежда необичайна промяна, по-специално от синтактично или семантично естество.

69 Първоинстанционният съд следователно бил длъжен да провери дали думите „cell“ и „tech“, взети самостоятелно, са описателни по своята същност за съответните стоки и услуги и ако заключел, че именно такъв е случаят, трябвало да обясни по какъв начин съчетанието на тези две описателни думи въвежда необичайна промяна в синтаксиса или смисъла на думата „celltech“, позволяваща на последната да не е също описателна за посочените стоки и услуги. Следователно той бил нарушил член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94, като не е извършил такава проверка.

70 СХВП добавя, че анализът на Първоинстанционния съд не може да се обоснове с Решение на Съда от 16 септември 2004 г. по дело SAT.1/СХВП (С-329/02 P, Resueil, стр. I-8317), посочено в точка 43 от обжалваното съдебно решение. Всъщност в посоченото по-горе Решение по дело SAT.1/СХВП става въпрос за отличителни белези на марка, съставена от съчетание на описателен елемент и неотличителен елемент, а не както в конкретния случай за описателния характер на марката, съставена от съчетание на два елемента, всеки от които може да бъде описателен. Нещо повече, това решение се отнася до тълкуването на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, а не до тълкуването на буква в) от същия параграф.

71 Celltech възразява срещу твърдението, според което Съдът е постановил, че е налице презумпция за липса на отличителни белези на марка, съставена от съчетание на два неотличителни елемента. В посоченото по-горе Решение по дело Koninklijke KPN Nederland Съдът само посочвал, че „по правило“ самото съчетание на елементи, всеки от които е описателен за характерните особености на стоките, също е описателно за тези характерни особености. Въпреки това от постоянната практика на Съда и по-специално от посоченото по-горе Решение по дело SAT.1/СХВП следвало, че е необходимо марката да се преценява в нейната цялост, тъй като средният потребител не я разделя на различните елементи, от които е съставена.

72 Първоинстанционният съд следователно правилно преценил марката „CELL-TECH“ в нейната цялост.

Съображения на Съда

73 По смисъла на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 се отказва регистрацията на марките, които се състоят предимно от знаци или от означения, които могат да служат, в търговията, за да се обозначи видът, качеството, количеството, предназначението, стойността, географският произход или моментът на производство на стоките или на предоставянето на услуга, или други техни характерни особености.

74 Различните основания за отказ на регистрация, изброени в член 7, параграф 1 от Регламент № 40/94, следва да бъдат тълкувани в светлината на общия интерес, залегнал в основата на всяко едно от тях (Решение от 15 септември 2005 г. по дело BioID/СХВП, C-37/03 P, Recueil, стр. I-7975, точка 59 и цитираната съдебна практика).

75 Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 преследва цел от общ интерес, която изисква знаците или означенията, които могат да служат в търговията, за да се означат характерни особености на стоките или услугите, за които е заявена регистрация, да могат да бъдат свободно използвани от всички. Тази разпоредба следователно е пречка тези знаци или означения да бъдат запазени само за едно предприятие чрез регистрацията им като марки

(Решение от 12 януари 2006 г. по дело Deutsche SiSi-Werke/СХВП, С-173/04 Р, Recueil, стр. I-551, точка 62 и цитираната съдебна практика).

- 76 За да може марка, съставена от дума, която е резултат от съчетание на елементи, каквато е заявената марка, да се счита за описателна по смисъла на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94, не е достатъчно да се установи евентуалният описателен характер на всеки от тези елементи. Такъв характер трябва да бъде установен за самата дума (вж. в тази връзка член 3, параграф 1, буква в) от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките (ОВ L 40, 1989 г., стр. 1; Специално издание на български език за 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92) — разпоредба, която по същество е идентична с член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94; Решение по дело Koninklijke KPN Nederland, посочено по-горе, точка 96 и Решение от 12 февруари 2004 г. по дело Campina Melkunie, С-265/00, Recueil, стр. I-1699, точка 37).
- 77 Както напомня СХВП, от практиката на Съда следва, че по правило самото съчетание на елементи, всеки от които е описателен за характерните особености на стоките или услугите, за които е заявена регистрацията, също е описателно за тези характерни особености по смисъла на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 (Решение по дело Koninklijke KPN Nederland, посочено по-горе, точка 98 и Решение по дело Campina Melkunie, посочено по-горе, точка 39).
- 78 Въпреки това Съдът добавя, че такова съчетание може да не е описателно по смисъла на същата разпоредба, при условие че създава впечатление, достатъчно отдалечено от впечатлението, създавано от самото съединяване на тези елементи (Решение по дело Koninklijke KPN Nederland, посочено по-горе, точка 99 и по Решение по дело Campina Melkunie, посочено по-горе, точка 40).

- 79 Следователно макар че когато става въпрос за съставена от думи марка, евентуалният описателен характер може да се изследва частично за всеки от елементите ѝ, взети самостоятелно, при всички случаи описателният характер трябва да зависи от изследване на цялата марка, която те съставят (вж. по аналогия относно член 7, параграф 1, буква б) от регламента посочените по-горе решения по дело SAT.1/СХВП, точка 28 и по дело BioID/СХВП, точка 29).
- 80 От предходните съображения следва, че противно на поддържаното от СХВП, от практиката на Съда не следва, че предварителният анализ на всеки от елементите, от които е съставена марката, представлява задължителен етап. В замяна на това апелативните състави на СХВП, а при обжалване — Първоинстанционният съд, са длъжни да преценят описателния характер на марката в нейната цялост.
- 81 В конкретния случай е необходимо да се приеме за установено, че Първоинстанционният съд е преценил описателния характер на марката „CELLTECH“ в нейната цялост и е заключил, че не е установено самата марка, дори ако се възприема като означаваща „cell technology“, да е описателна за стоките и услугите, посочени в заявката за регистрация. Следователно той не е нарушил член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94.
- 82 При това положение е необходимо да се отхвърли второто правно основание, а следователно — и жалбата на СХВП.

По съдебните разноси

- 83 По смисъла на член 69, параграф 2 от Процедурния правилник, приложим към производството по обжалване по силата на член 118 от същия правилник, загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноси, ако е направено такова искане. След като Celltech е направило искане за осъждането на СХВП и последната е загубила делото, тя трябва да бъде осъдена да заплати разноските.

По изложените съображения Съдът (първи състав) реши:

- 1) **Отхвърля жалбата.**

- 2) **Осъжда Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП) да заплати съдебните разноси.**

Подписи

