

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling)

19. april 2007*

I sag C-273/05 P,

angående appel i henhold til artikel 56 i Domstolens statut, iværksat den 30. juni 2005,

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM), ved A. Folliard-Monguiral, som befuldmægtiget,

appellant,

den anden part i appelsagen:

Celltech R&D Ltd, Slough (Det Forenede Kongerige), ved D. Alexander og G. Hobbs, QC, for solicitor N. Jenkins,

sagsøger i første instans,

* Processprog: engelsk.

har

DOMSTOLEN (Første Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, P. Jann, og dommerne K. Lenaerts, E. Juhász, K. Schiemann og M. Ilešič (refererende dommer),

generaladvokat: E. Sharpston
justitssekretær: ekspeditionssekretær L. Hewlett,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 17. maj 2006,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 14. december 2006,

afsagt følgende

Dom

- 1 I appelskriftet har Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«) nedlagt påstand om ophævelse af dom afsagt af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans den 14. april 2005, Celltech mod KHIM (CELLTECH) (sag T-260/03, Sml. II, s. 1215, herefter »den appellerede dom«), hvorved Retten gav Celltech R&D Ltd (herefter »Celltech«) medhold og annullerede den afgørelse, der var blevet truffet af Andet Appellkammer ved Harmoniseringskontoret den 19. maj 2003 (sag R 659/2002-2), hvorved der blev givet afslag på registrering af ordmærket CELLTECH (herefter »den anfægtede afgørelse«).

Retsforskrifter

- 2 Artikel 7, stk. 1, litra b), og c) i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1) bestemmer:

»Udelukket fra registrering er:

[...]

b) varemærker, som mangler fornødent særpræg

- c) varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse.«

3 Samme forordnings artikel 73 har følgende ordlyd:

»Harmoniseringskontorets afgørelser skal begrundes. De må kun støttes på grunde, som parterne har haft lejlighed til at udtale sig om.«

4 Forordningens artikel 74, stk. 1, bestemmer, at »[Harmoniseringskontoret] [u]nder sagsbehandlingen [...] ex officio [prøver] de faktiske omstændigheder«.

Sagens baggrund

5 Den 30. juni 2000 indgav Celltech til Harmoniseringskontoret i medfør af forordning nr. 40/94 en ansøgning om registrering af ordmærket CELLTECH som EF-varemærke.

- 6 De varer og tjenesteydelser, som registreringsansøgningen vedrører, er »farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sammensætninger og stoffer samt præparater, sammensætninger og stoffer til sundhedspleje«, »kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter« og »forsknings- og udviklingsvirksomhed; konsulentvirksomhed; alt i forbindelse med biologisk, medicinsk og kemisk videnskab«, der henhører under henholdsvis klasse 5, 10 og 42 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret.
- 7 Ved afgørelse af 4. juni 2002 afslog Harmoniseringskontorets undersøger registreringsansøgningen på grundlag af artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 40/94. Undersøgeren fandt, at det omhandlede varemærke var sammensat af den grammatikalsk korrekte kombination af de to ord »cell« (celle) og »tech« (forkortelse for »teknik« eller »teknologi«), og at det følgelig ikke kunne tjene som en oprindelsesangivelse for de varer og tjenesteydelser, som registreringsansøgningen vedrørte, da disse alle henhørte under området for cellulær teknologi.
- 8 Ved den anfægtede afgørelse afslog Harmoniseringskontorets Andet Appellkammer den klage, som Celltech havde indgivet over undersøgerens afgørelse. Appellkammeret fandt i det væsentlige, at forbindelsen mellem de varer og tjenesteydelser, der var omfattet af varemærkeansøgningen, og varemærket ikke var tilstrækkelig indirekte til at tilføre varemærket det minimum af egentligt fornødent særpræg, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, da det ansøgte varemærke umiddelbart og utvetydigt kunne opfattes som et ord, der betegnede aktiviteter på området for cellulær teknologi, samt varer, apparater og materiale, der anvendes i forbindelse med, eller som er resultatet af disse aktiviteter.

Retsforhandlinger ved Retten og den appellerede dom

- 9 Celltech anlagde sag for Retten med henblik på annullation af den anfægtede afgørelse.

- 10 Efter i den appellerede doms præmis 25 og 26 at have konstateret, at appelkammeret havde fundet, at det ansøgte varemærke manglede fornødent særpræg i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, fordi det af den relevante kundekreds ville blive opfattet som et beskrivende ord for den type varer og tjenesteydelser, der var omhandlet i registreringsansøgningen, udtalte Retten i samme doms præmis 27, at det indledningsvis skulle undersøges, om appelkammeret havde bevist, at varemærket — i henhold til samme forordnings artikel 7, stk. 1, litra c) — var beskrivende for nævnte varer og tjenesteydelser.

- 11 I den appellerede doms præmis 29-31 udtalte Retten, at den tilsigtede kundekreds på én gang bestod af alle specialisterne på medicinalområdet, der har kendskab til videnskabelige ord på deres aktivitetsområde, uanset hvilket modersmål de har, og af den engelsktalende gennemsnitsforbruger.

- 12 I den appellerede doms præmis 32 og 33 fastslog Retten, at mindst en betydning af varemærket CELLTECH er »cell technology« (cellulær teknologi).

- 13 Efter i den appellerede doms præmis 34 at have konstateret, at appelkammeret havde fundet, at ordet »celltech« »betegnede aktiviteter på området for cellulær

teknologi samt varer, apparater og materiale, der anvendes i forbindelse med, eller som er resultatet af disse aktiviteter«, undersøgte Retten i samme doms præmis 35-41, om appelkammeret havde bevist, at det ansøgte varemærke var beskrivende for de varer og tjenesteydelser, der var omhandlet i registreringsansøgningen. Den fastslog af følgende grunde, at dette ikke var tilfældet:

»36 I den forbindelse skal det bemærkes, at hverken appelkammeret eller Harmoniseringskontoret har redegjort for den videnskabelige betydning af cellulær teknologi. Harmoniseringskontoret har nemlig alene som bilag til sit svarskrift vedlagt en udskrift fra *Collins English Dictionary*, der gengiver definitionerne på ordene »cell« og »tech«.

37 Hverken appelkammeret eller Harmoniseringskontoret har forklaret, hvorledes disse ord giver oplysning med hensyn til anvendelsen og arten af de varer og tjenesteydelser, der er nævnt i varemærkeansøgningen, navnlig den måde, hvorpå disse varer og tjenesteydelser anvendes på cellulær teknologi, eller hvordan de bliver resultatet deraf.

38 Det er ganske vist rigtigt, at de varer og tjenesteydelser, der er nævnt i varemærkeansøgningen, generelt er farmaceutiske varer og tjenesteydelser, og at de derfor har en forbindelse med legemer, der er sammensat af celler. Imidlertid har appelkammeret ikke bevist, at den relevante kundekreds umiddelbart og uden yderligere overvejelse skaber en konkret og direkte forbindelse mellem de ansøgte farmaceutiske varer og tjenesteydelser og betydningen af ordmærket CELLTECH (jf. i denne retning Rettens dom af 7.6.2001, sag T-359/99, DKV mod KHIM (EuroHealth), Sml. II, s. 1645, præmis 35).

- 39 Selv hvis det antoges, at disse varer og tjenesteydelser kunne anvendes i en funktionel sammenhæng, der omfattede cellulær teknologi, er dette forhold ikke tilstrækkeligt til, at det kan konkluderes, at ordmærket CELLTECH kan tjene til at betegne deres anvendelse. En sådan anvendelse ville nemlig højst være en af talrige anvendelsesmuligheder, men ikke en teknisk funktion ([Retten dom af 20.3.2002, sag T-356/00, DaimlerChrysler mod KHIM (CARCARD), Sml. II, s. 1963,] præmis 40).
- 40 Det følger af ovenstående betragtninger, at appelkammeret ikke har bevist, at ordet »celltech«, selv hvis det opfattes således, at det betegner cellulær teknologi, umiddelbart og utvetydigt kan opfattes som et ord, der betegner aktiviteter på området for cellulær teknologi, samt varer, apparater og materiale, der anvendes i forbindelse med, eller som er resultatet af disse aktiviteter. Det har heller ikke bevist, at den tilsigtede kundekreds alene vil opfatte det som en angivelse af den type varer og tjenesteydelser, som tegnet angiver.
- 41 Som følge heraf må det fastslås, at appelkammeret ikke har bevist, at ordmærket CELLTECH er beskrivende for de varer og tjenesteydelser, som registreringsansøgningen vedrører.«
- 14 I den appellerede doms præmis 42-44 undersøgte Retten herefter, om appelkammeret havde fremført andre argumenter, der beviste, at det omhandlede ordmærke manglede fornødent særpræg i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, og konstaterede, at dette ikke var tilfældet.

- 15 Retten annullerede derfor den anfægtede afgørelse og tilpligtede Harmoniseringskontoret at betale sagens omkostninger.

Appellen

- 16 Harmoniseringskontoret har i appelskriftet nedlagt følgende påstande, som det støtter på fem anbringender:

- Den appellerede dom ophæves.

- Principalt frifindes Harmoniseringskontoret for de påstande, Celltech havde nedlagt i første instans, og Celltech tilpligtes at betale omkostningerne i forbindelse med sagen for Retten og for Domstolen.

- Subsidiært hjemvises sagen til Retten.

- 17 Celltech har nedlagt påstand om, at appellen forkastes, og at Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

- 18 Indledningsvis bemærkes, at hverken Harmoniseringskontoret eller Celltech har anfægtet den analyse, som Retten har foretaget i den appellerede doms præmis 25-27, hvorefter appelkammeret havde den opfattelse, at varemærket CELLTECH ikke havde fornødent særpræg i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, fordi dette varemærke af den relevante kundekreds ville blive opfattet som et beskrivende ord i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), for de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af varemærkeansøgningen.

Om formaliteten med hensyn til appellen

- 19 Celltech har gjort gældende, at appelkammeret har afslået at registrere det ansøgte varemærke alene på grundlag af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, og at det af Harmoniseringskontoret for Retten anførte mod registreringen af dette varemærke ligeledes var støttet på denne bestemmelse. Harmoniseringskontoret har nu derimod næsten udelukkende støttet sin appel på samme forordnings artikel 7, stk. 1, litra c).
- 20 Ifølge Celltech bør Harmoniseringskontorets appel afvises, da en part ikke har ret til at fremføre et anbringende for første gang for Domstolen.
- 21 I den forbindelse følger det af fast retspraksis, at en parts adgang til først for Domstolen at fremføre et anbringende, der ikke er blevet fremført for Retten, er

ensbetydende med en adgang til at forelægge Domstolen — der har en begrænset kompetence i appelsager — en mere omfattende tvist end den, der blev forelagt Retten. Under en appel har Domstolen således kun kompetence til at tage stilling til den retlige afgørelse, der er blevet truffet vedrørende de anbringender, som er blevet behandlet i første instans (jf. bl.a. dom af 11.11.2004, forenede sager C-186/02 P og C-188/02 P, Ramondín m.fl. mod Kommissionen, Sml. I, s. 10653, præmis 60, og af 22.6.2006, sag C-25/05 P, Storck mod KHIM, Sml. I, s. 5719, præmis 61).

22 I den foreliggende sag skal det imidlertid konstateres, at den appelsag, som Harmoniseringskontoret har anlagt, udelukkende har til formål at anfægte den retlige afgørelse, som Retten har givet i den appellerede dom.

23 Appellammeret afslog nemlig for det første at registrere det ansøgte varemærke alene på grundlag af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, og for det andet var den sag, som Celltech havde anlagt til prøvelse af den anfægtede afgørelse, støttet på en tilsidesættelse af samme bestemmelse. Under disse omstændigheder er det alene under appelsagen, at Harmoniseringskontoret har været i stand til at anfægte den fortolkning af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, som Retten anlagde i den appellerede dom for at annullere den anfægtede afgørelse.

24 Appellen må således antages til realitetsbehandling.

Om det første anbringende

Parternes argumenter

- 25 Ifølge Harmoniseringskontoret har Retten fejlagtigt krævet af appelkammeret og af Harmoniseringskontoret, at de redegør for den videnskabelige betydning af udtrykket »cell technology« for at bevise, »hvorledes disse ord giver oplysning med hensyn til anvendelsen og arten af de varer og tjenesteydelser, der er nævnt i varemærkeansøgningen, navnlig den måde, hvorpå disse varer og tjenesteydelser anvendes på cellulær teknologi, eller hvordan de bliver resultatet deraf«.
- 26 For det første har Retten begået en retlig fejl ved i den appellerede doms præmis 36 at foreholde appelkammeret, at det ikke har redegjort for den videnskabelige betydning af udtrykket »cell technology«, og ved at gøre en sådan redegørelse til en betingelse for at kunne afvise det ansøgte varemærke som værende beskrivende.
- 27 Ifølge Harmoniseringskontoret skal appelkammeret ganske vist angive grundene til, at det finder, at et ordmærke er beskrivende, men en sådan begrundelsesforpligtelse tvinger ikke appelkammeret til i den foreliggende sag at give en videnskabelig definition af udtrykket »cell technology«.
- 28 Det fremgår af artikel 73, første punktum, sammenholdt med artikel 74, stk. 1, i forordning nr. 40/94, at Harmoniseringskontorets organer ganske vist skal begrunde

deres afgørelser, men ikke, at de er forpligtede til at angive de faktiske omstændigheder, de har taget i betragtning. Derfor er en begrundelse — selv hvis den er abstrakt — tilstrækkelig, hvis den er korrekt, og hvis den ikke afkræftes af et modstridende bevis, som en part har fremført. Denne fortolkning bekræftes af Domstolens praksis (dom af 21.10.2004, sag C-447/02 P, KWS Saat mod KHIM, Sml. I, s. 10107, præmis 44-49) og af Rettens praksis (dom af 8.6.2005, sag T-315/03, Wilfer mod KHIM (ROCKBASS), Sml. II, s. 1981, præmis 21).

- 29 Appelkammerets retlige begrundelse — hvorefter det ansøgte varemærke for det første betyder »cell technology«, og denne betydning for det andet kan opfattes af den relevante forbruger som »betegnende for aktiviteter på området for cellulær teknologi, samt varer, apparater og materiale, der anvendes i forbindelse med, eller som er resultatet af disse aktiviteter« — var tilstrækkelig til at understøtte afslaget på registrering på grundlag af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94.
- 30 For øvrigt er udtrykket »cell technology«, der betegner den praktiske anvendelse af den videnskabelige forskning i celler, tilstrækkelig tydeligt til at kunne forstås både af gennemsnitsforbrugeren og af specialister, der udgør den relevante kundekreds. Enhver yderligere forklaring — navnlig en videnskabelig forklaring — ville have været overflødig.
- 31 For det andet har Retten ligeledes begået en retlig fejl ved — i den appellerede doms præmis 37 — at foreholde appelkammeret, at det ikke har forklaret, hvorledes udtrykket »cell technology« giver oplysning med hensyn til anvendelsen og arten af de varer og tjenesteydelser, der er nævnt i varemærkeansøgningen.

- 32 Ifølge Harmoniseringskontoret har Retten nemlig — hvis den har villet sige, at appelkammeret skulle have henvist til en videnskabelig definition af dette udtryk — begået en retlig fejl af de grunde, der er nævnt i denne doms præmis 26-30.
- 33 Hvis Retten derimod har villet sige, at appelkammeret skulle have bevist, at de varer, som Celltech har markedsført, og de tjenesteydelser, som Celltech har leveret, faktisk blev anvendt i den cellulære teknologi, eller faktisk var et resultat heraf, har den ligeledes begået en retlig fejl. Den måde, hvorpå en EF-varemærkeansøger har til hensigt at markedsføre eller markedsfører sine varer og tjenesteydelser, har ingen betydning ved vurderingen af, om varemærket er beskrivende eller ikke, eller om det mangler eller ikke mangler fornødent særpræg; en sådan vurdering skal foretages inden for rammerne af en forudgående undersøgelse uden henvisning til en faktisk anvendelse.
- 34 Celltech har medgivet, at Harmoniseringskontoret ikke skal føre bevis for et ords betydning i alle de sager, som det skal behandle. Imidlertid er Harmoniseringskontoret forpligtet til at gøre det, når der er tale om et udtryk, der er sammensat af flere ord, navnlig et teknisk udtryk, der normalt eller sædvanligvis ikke anvendes beskrivende.
- 35 Dette er tilfældet i den foreliggende sag. Celltech har gjort gældende, at udtrykket »cell technology« — som ifølge Celltech er forskelligt fra det ansøgte varemærke CELLTECH — ikke har nogen almindelig kendt videnskabelig betydning. Der er ikke tale om et teknisk udtryk. Den omstændighed, at der ikke findes nogen definition af udtrykket i ordbøgerne, beviser, at cellulær teknologi ikke eksisterer på videnskabeligt niveau. Udtrykket er derfor hverken defineret eller anvendt nogen steder. Det var

det, Retten hentydede til, da den fastslog, at Harmoniseringskontoret ikke havde givet nogen videnskabelig forklaring af udtrykket »cell technology«.

- 36 Celltech har anfægtet det af Harmoniseringskontoret anførte, hvorefter betydningen af udtrykket er klar, idet den vedrører praktisk anvendelse af videnskabelig forskning i celler. Det er på ingen måde bevist, at nogen som helst i den relevante kundekreds vil opfatte varemærket CELLTECH på den måde. Der er nemlig ingen grund til at antage, at gennemsnitsforbrugeren vil opdele det ansøgte varemærke for at betragte det på denne måde.

Domstolens bemærkninger

- 37 For det første, og i modsætning til den måde, hvorpå Harmoniseringskontoret har læst den appellerede dom, har Retten ikke annulleret den anfægtede afgørelse på grund af manglende begrundelse, men fordi Harmoniseringskontoret ikke har bevist, at varemærket CELLTECH, forstået i betydningen »cell technology«, er beskrivende for de varer og tjenesteydelser, der er nævnt i registreringsansøgningen.
- 38 I henhold til artikel 74, stk. 1, i forordning nr. 40/94, skal undersøgerne ved Harmoniseringskontoret — og i forbindelse med klager Harmoniseringskontorets appelkamre — foretage en ex officio-prøvelse af de faktiske omstændigheder med henblik på at afgøre, om det varemærke, der er ansøgt registreret, er omfattet af en af registreringshindringerne i samme forordnings artikel 7. Det følger heraf, at de kompetente instanser ved Harmoniseringskontoret kan være foranlediget til at støtte deres afgørelser på faktiske forhold, som ikke er blevet påberåbt af ansøgeren (dommen i sagen Storck mod KHIM, præmis 50).

- 39 Selv om det i princippet påhviler disse instanser at godtgøre rigtigheden af sådanne faktiske omstændigheder i deres afgørelser, er dette ikke tilfældet, når de lægger almindeligt kendte forhold til grund (dommen i sagen Storck mod KHIM, præmis 51).
- 40 I den foreliggende sag har appelkammeret i punkt 12 i den anfægtede afgørelse anført, at »den pågældende forbruger vil opfatte ordkombinationen »CELLTECH« umiddelbart og utvetydigt som et ord, der betegner aktiviteter på området for cellulær teknologi, samt varer, apparater og materiale, der anvendes i forbindelse med, eller som er resultatet af disse aktiviteter«.
- 41 Appelkammeret har således underforstået anført dels, at cellulær teknologi er en almindeligt kendt videnskabelig realitet, dels at de aktiviteter, der indgår i denne videnskabelige metode, eller som gennemfører den, gør det muligt at fremstille eller fabrikere farmaceutiske eller veterinærmedicinske præparater, sammensætninger eller stoffer samt præparater, sammensætninger eller stoffer til sundhedspleje samt kirurgiske, medicinske, odontologiske eller veterinære apparater og instrumenter, og/eller at disse aktiviteter kræver en anvendelse af sådanne præparater, sammensætninger eller stoffer samt sådanne apparater eller instrumenter.
- 42 Ved at gøre dette har appelkammeret støttet sin afgørelse på faktiske omstændigheder, som det har prøvet *ex officio*.
- 43 Retten har — i den appellerede doms præmis 36-38 — bemærket, at appelkammeret ikke har bevist, at de konklusioner, som det har draget — og som er blevet resumeret

i denne doms præmis 40 og 41 — og som appelkammeret har støttet sin konklusion om, at varemærket CELLTECH har en beskrivende karakter, på, er de rigtige, da appelkammeret ikke har ført bevis for, at cellulær teknologi har den videnskabelige betydning, som det er blevet tillagt ved den anfægtede afgørelse. Faktisk har appelkammeret på ingen måde forsøgt at bevise, at disse konstateringer er velfunderede, f.eks. ved at henvise til den videnskabelige litteratur.

- 44 Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at udtrykket »cell technology« er tilstrækkeligt klart, og at enhver yderligere forklaring og navnlig en videnskabelig forklaring derfor ville være overflødig.
- 45 Imidlertid har Retten — ved at fastslå, at eksistensen af cellulær teknologi og denne teknologis natur ikke er almindeligt kendt, og at appelkammeret derfor skal bevise nøjagtigheden af dets konstateringer herom — foretaget en faktisk vurdering, der — medmindre der er tale om en forkert gengivelse — ikke er undergivet Domstolens prøvelsesret under appellsagen (jf. i den retning dommen i sagen Storck mod KHIM, præmis 53).
- 46 Retten har derfor ikke begået en retlig fejl ved at konstatere, at appelkammeret — ved at undlade at bevise den videnskabelige betydning af cellulær teknologi — ikke har bevist, at varemærket CELLTECH er beskrivende for de varer og tjenesteydelser, der er nævnt i varemærkeansøgningen.
- 47 For det andet er der ikke noget i den appellerede dom, der kan understøtte den alternative fortolkning, som Harmoniseringskontoret har anlagt af den appellerede doms præmis 37, og som er omhandlet ovenfor i præmis 33. Følgelig har Retten ikke begået den retlige fejl, som Harmoniseringskontoret har foreholdt den i denne forbindelse.

48 Det første anbringende må derfor forkastes.

Om det tredje anbringende

Parternes argumenter

- 49 Harmoniseringskontoret har anført, at Retten har begået en retlig fejl ved — i den appellerede doms præmis 39 — at udtale, at et anvendelsesområde for varer og tjenesteydelser principielt ikke falder inden for disse varer og tjenesteydelsers egenskaber, hvis beskrivelse ved et varemærke, der er ansøgt registreret med hensyn til disse varer og tjenesteydelser, er forbudt i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94.
- 50 Denne bestemmelse sondrer nemlig ikke mellem på den ene side »anvendelsen« eller den »tekniske funktionalitet«, der skulle høre til varernes og tjenesteydelsernes egenskaber, og på den anden side »anvendelsesområdet«, der ikke skulle gøre det. Henvisningerne i denne bestemmelse til »andre egenskaber« viser derimod, at alle eventuelle egenskaber ved de omhandlede varer og tjenesteydelser henhører under det forbud, det fastsætter. Denne analyse bekræftes af Domstolens praksis, hvorefter det ikke har nogen betydning, om de omhandlede kendetegn er væsentlige eller underordnede (dom af 12.2.2004, sag C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, Sml. I, s. 1619, præmis 101 og 102).

- 51 Retten skulle derfor have undersøgt, om varemærket CELLTECH kunne opfattes umiddelbart og utvetydigt af den relevante forbruger som et ord, der betegner aktiviteter, som henhører under området for cellulær teknologi, og/eller varer, der anvendes inden for rammerne af disse aktiviteter.
- 52 Celltech har svaret, at Retten på ingen måde har udtalt, at et anvendelsesområde ikke kan indgå i egenskaberne hos varer eller tjenesteydelser, hvis beskrivelse ved et varemærke er forbudt i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94. I den appellerede doms præmis 39 og 40 har Retten begrænset sig til at udtale, at appelkammeret ikke har bevist, at ordet »celltech« kan opfattes umiddelbart og utvetydigt som betegnende for egenskaberne ved de varer og tjenesteydelser, med hensyn til hvilke der er ansøgt om registrering.

Domstolens bemærkninger

- 53 I den appellerede doms præmis 36-38 har Retten foreholdt appelkammeret, at det ikke har bevist, at der findes cellulær teknologi, og den cellulære teknologis natur.
- 54 Under disse omstændigheder var Retten så meget desto mere ikke i stand til at vurdere, om de varer og tjenesteydelser, der er omhandlet i varemærkeansøgningen, kan anvendes i en funktionel sammenhæng, der omfatter cellulær teknologi.

- 55 Det var derfor hypotetisk, at Retten — i den appellerede doms præmis 39 — antog, at dette kunne være tilfældet, hvilket ses ved brugen af ordene »selv hvis det antoges« i denne præmis' første punktum.
- 56 Det tredje anbringende synes derfor at være rettet mod en overflødig begrundelse i den appellerede dom og kan følgelig ikke føre til, at denne dom ophæves, selv hvis det antoges, at anbringendet var korrekt.
- 57 Det følger heraf, at anbringendet må forkastes som irrelevant.

Om det fjerde anbringende

Parternes argumenter

- 58 Ifølge Harmoniseringskontoret har Retten undladt at begrunde det i den appellerede doms præmis 40 anførte om, at det ansøgte varemærke ikke kan opfattes umiddelbart og utvetydigt som et ord, der betegner aktiviteter, som henhører under området for cellulær teknologi, samt varer, apparater og materiale, der henhører under disse aktiviteter. Den appellerede dom gør det nemlig ikke muligt at forstå grunden til, at ordene »celltech« eller »cell technology« ikke beskriver de kendetegn, der består i den videnskabelige metode, som er blevet fulgt for at opnå de omhandlede varer og tjenesteydelser.

- 59 Celltech har for det første svaret, at det tilkommer Harmoniseringskontoret at bevise, at gennemsnitsforbrugeren vil opfatte ordet »celltech« (eller endda udtrykket »cell technology«) som beskrivende en sådan egenskab. For det andet har Retten anført en begrundelse for sin vurdering i den appellerede doms præmis 35-41.

Domstolens bemærkninger

- 60 Som det fremgår af gennemgangen af det første anbringende, har Retten i den appellerede doms præmis 35-38 givet en tilstrækkelig begrundelse for sin vurdering, der er formuleret i samme doms præmis 40, hvorefter appelkammeret ikke har bevist, at det ansøgte varemærke er beskrivende for de omhandlede varer og tjenesteydelser.
- 61 Det fjerde anbringende skal derfor forkastes.

Om det femte anbringende

Parternes argumenter

- 62 Ifølge Harmoniseringskontoret har Retten begået en retlig fejl ved at benægte, at betegnelsen af en videnskabelig metode for at opnå varer eller tjenesteydelser er beskrivende i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94.

- 63 Ordet »celltech«, forstået i betydningen »cell technology«, vil blive opfattet som en henvisning til de varer og tjenesteydelser, hvis egenskaber hidrører fra forbedringer i den biologiske videnskab, der anvender eller ændrer celler, dvs. i sektoren for forskning vedrørende cellulær teknologi. Den videnskabelige metode for fremstilling af varer eller for leveringen af tjenesteydelser kan derfor opfattes som en væsentlig egenskab, der er konkret og umiddelbart erkendelig fra den relevante forbrugers synsvinkel.
- 64 Celltech har gjort gældende, at Retten havde grund til at forkaste det anførte om, at udtrykket »cell technology« beskriver den videnskabelige metode for fabrikation af de omhandlede varer eller for levering af de omhandlede tjenesteydelser. Harmoniseringskontoret har ikke kunnet finde den ringeste reference til dette udtryk i den videnskabelige litteratur eller noget andet sted, da det ikke bruges af nogen videnskabsmand for at beskrive noget. Det er følgelig ikke i stand til at give den mindste oplysning om de omhandlede varer.

Domstolens bemærkninger

- 65 I modsætning til, hvad Harmoniseringskontoret har gjort gældende, har Retten på ingen måde udtalt, at et ord eller et udtryk, der betegner en videnskabelig metode, som gør det muligt at fabrikere farmaceutiske eller veterinærmedicinske præparater,

sammensætninger eller stoffer samt præparater, sammensætninger eller stoffer til sundhedspleje, eller at levere tjenesteydelser i forbindelse med biologisk, medicinsk og kemisk videnskab, ikke er beskrivende for de varer og tjenesteydelser, der er opnået ved denne metode.

- 66 Som anført i forbindelse med gennemgangen af det første anbringende har Retten annulleret den anfægtede afgørelse med den begrundelse, at appelkammeret navnlig ikke havde bevist, at cellulær teknologi udgør en metode for fremstilling af de varer eller for levering af de tjenesteydelser, der er nævnt i varemærkeansøgningen.
- 67 Det femte anbringende skal derfor forkastes.

Om det andet anbringende

Parternes argumenter

- 68 Ifølge Harmoniseringskontoret følger det af præmis 98 i Koninklijke KPN Nederland-dommen, at et ordmærke, der udgør den blotte kombination af bestanddele, der hver for sig er beskrivende for egenskaber ved de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering, selv formodentlig er beskrivende for disse egenskaber i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, og at der kun kan ses bort fra nævnte formodning, hvis den nævnte kombination indfører en usædvanlig ændring, navnlig af syntaktisk eller semantisk karakter.

- 69 Retten var således forpligtet til at undersøge, om ordene »cell« og »tech« set hver for sig virkelig var beskrivende for de omhandlede varer og tjenesteydelser, og hvis den konkluderede, at dette var tilfældet, skulle den have forklaret, hvorledes kombinationen af disse to beskrivende ord indførte en usædvanlig ændring med hensyn til syntaksen af eller meningen med ordet »celltech«, således at dette ord ikke selv var beskrivende for de nævnte varer og tjenesteydelser. Retten har derfor tilsidesat artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, idet den ikke har foretaget en sådan undersøgelse.
- 70 Harmoniseringskontoret har tilføjet, at den undersøgelse, Retten har foretaget, ikke kan begrundes med Domstolens dom af 16. september 2004, SAT. 1 mod KHIM (sag C-329/02 P, Sml. I, s. 8317), der er nævnt i den appellerede doms præmis 43. Denne dom omhandlede særpræget ved et varemærke, der bestod af kombinationen af en beskrivende bestanddel og en ikke-beskrivende bestanddel og ikke, som i den foreliggende sag, den beskrivende karakter af et varemærke, der består af kombinationen af to bestanddele, der hver for sig kan være beskrivende. Herudover vedrørte denne dom fortolkningen af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 og ikke artikel 7, stk. 1, litra c).
- 71 Celltech har anfægtet, at Domstolen har fastlagt en formodning for, at et varemærke, som består af kombinationen af to bestanddele, som ikke har særpræg, mangler det fornødne særpræg. I Koninklijke KPN Nederland-dommen udtalte Domstolen alene, at »som hovedregel« forbliver den blotte kombination af bestanddele, der hver for sig er beskrivende for egenskaber ved varer, beskrivende for de nævnte egenskaber. Det følger imidlertid af Domstolens faste praksis, og navnlig af Domstolens dom i SAT.1-sagen, at varemærket skal vurderes som en helhed, da gennemsnitsforbrugeren ikke opdeler det i de forskellige bestanddele, som det består af.

72 Retten har således med rette vurderet varemærket CELLTECH som en helhed.

Domstolens bemærkninger

73 I henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 er varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, som i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse, udelukket fra registrering.

74 De forskellige registreringshindringer, der er nævnt i artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 40/94, skal fortolkes i lyset af den almene interesse, der ligger til grund for hver enkelt af dem (dom af 15.9.2005, sag C-37/03 P, BioID mod KHIM, Sml. I, s. 7975, præmis 59 og den deri nævnte retspraksis).

75 Artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 forfølger et mål af almen interesse, som kræver, at de tegn eller angivelser, der i handelen kan bruges til at betegne egenskaber ved de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering, kan bruges frit af alle. Denne bestemmelse er derfor til hinder for, at sådanne tegn eller angivelser forbeholdes en enkelt virksomhed på grund af deres registrering som

varemærke (dom af 12.1.2006, sag C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke mod KHIM, Sml. I, s. 551, præmis 62 og den deri nævnte retspraksis).

- 76 For at et varemærke, der udgøres af et ord, som er skabt ved en sammensætning af bestanddele, såsom det ansøgte varemærke, kan anses for at være beskrivende i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, er det ikke tilstrækkeligt, at det fastslås, at bestanddelene hver for sig eventuelt er beskrivende. Det skal ligeledes fastslås, at ordet selv er beskrivende [jf. med hensyn til artikel 3, stk. 1, litra c), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1), som er en bestemmelse, der i det væsentlige er identisk med artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, Koninklijke KPN Nederland-dommen, præmis 96, og dom af 12.2.2004, sag C-265/00, Campina Melkunie, Sml. I, s. 1699, præmis 37].
- 77 Som Harmoniseringskontoret har anført, følger det af Domstolens praksis, at den blotte kombination af bestanddele, der hver for sig er beskrivende for egenskaber ved de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering, som hovedregel forbliver beskrivende for de nævnte egenskaber i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 (Koninklijke KPN Nederland-dommen, præmis 98, og Campina Melkunie-dommen, præmis 39).
- 78 Imidlertid har Domstolen tilføjet, at det er muligt, at en sådan kombination ikke er beskrivende i henhold til samme bestemmelse, nemlig såfremt den skaber et indtryk, der ligger tilstrækkeligt langt fra det indtryk, man får ved blot at sammenlægge de nævnte bestanddele (Koninklijke KPN Nederland-dommen, præmis 99, og Campina Melkunie-dommen, præmis 40).

79 Når der er tale om et varemærke, der er sammensat af ord, kan der foretages en delvis efterprøvelse af disse bestanddeles beskrivende karakter hver for sig, men spørgsmålet, om varemærket er beskrivende, afhænger under alle omstændigheder af en efterprøvelse af helhedsindtrykket [jf. analogt med hensyn til forordningens artikel 7, stk. 1, litra b), dommen i sagen SAT.1 mod KHIM, præmis 28, og dommen i sagen BioID mod KHIM, præmis 29].

80 Det følger heraf, at det — i modsætning til, hvad Harmoniseringskontoret har gjort gældende — ikke følger af Domstolens praksis, at den forudgående undersøgelse af hver af de bestanddele, som et varemærke er sammensat af, udgør en obligatorisk fase. Harmoniseringskontorets appelkamre — og ved sagsanlæg Retten — er derimod forpligtet til at foretage en vurdering af varemærkets beskrivende karakter, når det ses som en helhed.

81 I den foreliggende sag må det fastslås, at Retten har foretaget en korrekt vurdering af varemærket CELLTECH's beskrivende karakter set som en helhed og har konkluderet, at det ikke var blevet bevist, at dette varemærke, selv hvis det forstås i betydningen »cell technology«, er beskrivende for de varer og tjenesteydelser, der er nævnt i varemærkeansøgningen. Følgelig har Retten ikke tilsidesat artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94.

82 Det andet anbringende må derfor forkastes, og Harmoniseringskontorets appel må følgelig forkastes.

Sagens omkostninger

- 83 I henhold til procesreglementets artikel 69, stk. 2, der i medfør af samme reglements artikel 118 finder tilsvarende anvendelse i appelsager, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Da Celltech har nedlagt påstand om, at Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger, og Harmoniseringskontoret har tabt sagen, bør det pålægges sidstnævnte at betale sagens omkostninger.

På grundlag af disse præmisser udtaler og bestemmer Domstolen (Første Afdeling):

- 1) Appellen forkastes.**

- 2) Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) betaler sagens omkostninger.**

Underskrifter

