

URTEIL DES GERICHTSHOFS (Erste Kammer)

19. April 2007*

In der Rechtssache C-273/05 P

betreffend ein Rechtsmittel nach Art. 56 der Satzung des Gerichtshofs, eingelegt am 30. Juni 2005,

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten durch A. Folliard-Monguiral als Bevollmächtigten,

Rechtsmittelführer,

andere Verfahrensbeteiligte:

Celltech R&D Ltd mit Sitz in Slough (Vereinigtes Königreich), Prozessbevollmächtigte: D. Alexander und G. Hobbs, QC, beauftragt durch N. Jenkins, Solicitor,

* Verfahrenssprache: Englisch.

Klägerin im ersten Rechtszug,

erlässt

DER GERICHTSHOF (Erste Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten P. Jann sowie der Richter K. Lenaerts,
E. Juhász, K. Schieman und M. Ilešič (Berichterstatter),

Generalanwältin: E. Sharpston,
Kanzler: L. Hewlett, Hauptverwaltungsrätin,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom
17. Mai 2006,

nach Anhörung der Schlussanträge der Generalanwältin in der Sitzung vom
14. Dezember 2006

folgendes

Urteil

- 1 Mit seinem Rechtsmittel beantragt das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) die Aufhebung des Urteils des Gerichts erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften vom 14. April 2005, Celltech/HABM (CELLTECH) (T-260/03, Slg. 2005, II-1215, im Folgenden: angefochtenes Urteil), mit dem dieses der Klage der Celltech R&D Ltd (im Folgenden: Celltech) stattgegeben und die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des HABM vom 19. Mai 2003 (Sache R 659/2002-2), mit der die Anmeldung des Wortzeichens CELLTECH abgelehnt wurde (im Folgenden: streitige Entscheidung), aufgehoben hat.

Rechtlicher Rahmen

- 2 Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) bestimmt:

„Von der Eintragung ausgeschlossen sind

...

b) Marken, die keine Unterscheidungskraft haben,

- c) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können“.

- 3 Art. 73 der Verordnung bestimmt:

„Die Entscheidungen des [HABM] sind mit Gründen zu versehen. Sie dürfen nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten.“

- 4 Nach Art. 74 Abs. 1 der Verordnung ermittelt das HABM „[i]n dem Verfahren vor dem [HABM] ... den Sachverhalt von Amts wegen“.

Vorgeschichte des Rechtsstreits

- 5 Am 30. Juni 2000 meldete Celltech beim HABM gemäß der Verordnung Nr. 40/94 die Wortmarke CELLTECH als Gemeinschaftsmarke an.

- 6 Die Marke wurde für folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 5, 10 und 42 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung angemeldet: „pharmazeutische und veterinärmedizinische Präparate, Verbindungen und Substanzen sowie Präparate für die Gesundheitspflege“, „chirurgische, ärztliche, zahnärztliche und tierärztliche Apparate und Instrumente“ sowie „Forschungs- und Entwicklungsdienste; Consulting; alles in Bezug auf die Wissenschaften Biologie, Medizin und Chemie“.

- 7 Mit Entscheidung vom 4. Juni 2002 wies der Prüfer des HABM die Anmeldung auf der Grundlage des Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung zurück. Zur Begründung führte er aus, dass die fragliche Marke aus der grammatisch fehlerfreien Kombination der beiden Begriffe „cell“ (Zelle) und „tech“ (Abkürzung für „technical“ [technisch] oder „technology“ [Technologie]) bestehe, und dass sie daher nicht als Hinweis auf die Herkunft der in der Anmeldung auf dem Gebiet der Zelltechnologie beanspruchten Waren und Dienstleistungen fungieren könne.

- 8 Mit der streitigen Entscheidung wies die Zweite Beschwerdekammer des HABM die von Celltech gegen die Entscheidung des Prüfers eingelegte Beschwerde zurück. Die Beschwerdekammer ist der Ansicht, dass die angemeldete Marke sofort und eindeutig als ein Begriff aufgefasst werde, der Tätigkeiten auf dem Gebiet der Zelltechnologie und die im Rahmen dieser Tätigkeiten verwendeten oder durch sie hervorgebrachten Produkte, Geräte und Stoffe bezeichne. Der Zusammenhang, der zwischen den beanspruchten Waren und Dienstleistungen einerseits und der Marke andererseits bestehe, sei nicht hinreichend indirekt, um der Marke das nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft zu verleihen.

Verfahren vor dem Gericht und angefochtenes Urteil

- 9 Mit ihrer Klage beim Gericht beantragte Celltech, die streitige Entscheidung aufzuheben.
- 10 Das Gericht hat zunächst in den Randnrn. 25 und 26 des angefochtenen Urteils festgestellt, dass die angemeldete Marke nach Auffassung der Beschwerdekammer keine Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 habe, weil sie von den maßgeblichen Verkehrskreisen als beschreibender Ausdruck für die Art der in der Anmeldung genannten Waren und Dienstleistungen aufgefasst werde; sodann hat es in Randnr. 27 des Urteils ausgeführt, dass zunächst zu prüfen sei, ob die Beschwerdekammer dargetan habe, dass diese Marke für diese Waren und Dienstleistungen im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung beschreibend sei.
- 11 In den Randnrn. 29 bis 31 des angefochtenen Urteils hat das Gericht festgestellt, dass die angesprochenen Verkehrskreise sowohl aus spezialisierten medizinischen Fachkreisen, die das wissenschaftliche Fachvokabular ihres Tätigkeitsbereichs beherrschten, als auch aus englischsprachigen Durchschnittsverbrauchern bestünden.
- 12 In den Randnrn. 32 und 33 des angefochtenen Urteils hat das Gericht ausgeführt, dass zumindest eine der Bedeutungen der Marke CELLTECH „cell technology“ (Zelltechnologie) sei.
- 13 In Randnr. 34 des angefochtenen Urteils hat das Gericht festgestellt, dass der Begriff „celltech“ nach Ansicht der Beschwerdekammer „Tätigkeiten auf dem Gebiet der

Zelltechnologie und die im Rahmen dieser Tätigkeiten verwendeten oder durch sie hervorgebrachten Produkte, Geräte und Stoffe bezeichne“; sodann hat es in den Randnrn. 35 bis 41 des Urteils zunächst geprüft, ob die Beschwerdekammer dargetan hat, dass die angemeldete Marke für die in der Anmeldung aufgeführten Waren und Dienstleistungen beschreibend ist. Es hat dies mit folgender Begründung verneint:

- „36 Insoweit ist festzustellen, dass weder die Beschwerdekammer noch das Amt die wissenschaftliche Bedeutung der Zelltechnologie dargelegt hat. So hat das Amt lediglich, als Anlage seiner Klagebeantwortung, einen Auszug aus *Collins English Dictionary* mit den Definitionen der Begriffe ‚cell‘ und ‚tech‘ eingereicht.
- 37 Indessen hat weder die Beschwerdekammer noch das Amt erläutert, inwiefern diese Begriffe eine Information über den Bestimmungszweck und die Art der in der Anmeldung aufgeführten Waren und Dienstleistungen vermitteln, insbesondere über die Art und Weise, in der diese Produkte und Dienstleistungen in der Zelltechnologie angewandt oder durch sie hervorgebracht werden.
- 38 Zwar sind die in der Anmeldung aufgeführten Waren und Dienstleistungen im Allgemeinen pharmazeutische Produkte und Dienstleistungen und stehen aus diesem Grund in Zusammenhang zu zellular aufgebauten Körpern. Die Beschwerdekammer hat jedoch nicht aufgezeigt, dass die maßgeblichen Verkehrskreise sofort und ohne weiteres Nachdenken eine konkrete und unmittelbare Verbindung zwischen den beanspruchten pharmazeutischen Waren und Dienstleistungen und dem Bedeutungsgehalt des Wortzeichens CELLTECH herstellen werden (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 7. Juni 2001 in der Rechtssache T-359/99, DKV/HABM [EuroHealth], Slg. 2001, II-1645, Randnr. 35).

- 39 Selbst wenn im Übrigen die betroffenen Waren und Dienstleistungen in einem Funktionszusammenhang der Zelltechnologie verwendet werden könnten, genügt dies nicht für die Feststellung, dass das Wortzeichen CELLTECH zur Bezeichnung ihres Bestimmungszwecks dienen kann. Denn eine solche Verwendung wäre allenfalls eines der vielfachen Anwendungsgebiete, nicht aber eine technische Funktion (Urteil [des Gerichts vom 20. März 2002, DaimlerChrysler/HABM] CARCARD [T-356/00, Slg. 2002, II-1963], Randnr. 40).
- 40 Demnach hat die Beschwerdekammer nicht dargetan, dass der Ausdruck ‚Celltech‘, selbst in der Bedeutung von ‚Zelltechnologie‘, geeignet ist, sofort und eindeutig als ein Begriff aufgefasst zu werden, der Tätigkeiten auf dem Gebiet der Zelltechnologie und die im Rahmen dieser Tätigkeiten verwendeten oder durch sie hervorgebrachten Produkte, Geräte und Stoffe bezeichne. Ebenso wenig hat sie aufgezeigt, dass die angesprochenen Verkehrskreise das Zeichen ausschließlich als Hinweis auf die Art der mit dem Zeichen gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen auffassen werden.
- 41 Folglich hat die Beschwerdekammer nicht dargetan, dass das Wortzeichen CELLTECH für die in der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibend ist.“
- 14 In den Randnrn. 42 bis 44 des angefochtenen Urteils hat das Gericht sodann geprüft, ob die Beschwerdekammer weitere Gründe dafür angeführt hat, dass das fragliche Wortzeichen nicht unterscheidungskräftig im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 ist, und festgestellt, dass dies nicht der Fall sei.

15 Daher hat das Gericht die streitige Entscheidung aufgehoben und dem HABM die Kosten auferlegt.

Das Rechtsmittel

16 Das HABM macht in seiner Rechtsmittelschrift fünf Rechtsmittelgründe geltend und beantragt,

- das angefochtene Urteil aufzuheben;

- die im ersten Rechtszug von Celltech erhobene Klage abzuweisen und Celltech die Kosten sowohl vor dem Gericht als auch vor dem Gerichtshof aufzuerlegen;

- hilfsweise, die Rechtssache an das Gericht zurückzuverweisen.

17 Celltech beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen und dem HABM die Kosten aufzuerlegen.

- 18 Zunächst ist festzustellen, dass weder das HABM noch Celltech die Feststellungen des Gerichts in den Randnrn. 25 bis 27 des angefochtenen Urteils bestreiten, wonach die Beschwerdekammer die Auffassung vertritt, dass die Marke CELLTECH nicht unterscheidungskräftig im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 sei, weil diese Marke von den maßgeblichen Verkehrskreisen für die in der Anmeldung genannten Waren und Dienstleistungen als ein beschreibender Ausdruck im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung aufgefasst werde.

Zur Zulässigkeit des Rechtsmittels

- 19 Celltech macht geltend, die Beschwerdekammer habe die Eintragung der angemeldeten Marke allein aufgrund des Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 abgelehnt und die Einwände, die das HABM vor dem Gericht gegen die Eintragung der Marke erhoben habe, seien ebenfalls auf diese Bestimmung gestützt gewesen. Dagegen stütze das HABM sein Rechtsmittel fast ausschließlich auf Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung.
- 20 Nach Ansicht von Celltech ist das Rechtsmittel des HABM unzulässig, weil eine Partei ein Angriffs- oder Verteidigungsmittel nicht erstmals vor dem Gerichtshof geltend machen dürfe.
- 21 Nach ständiger Rechtsprechung könnte eine Partei, wenn es ihr erlaubt wäre, vor dem Gerichtshof erstmals ein Angriffs- oder Verteidigungsmittel voranbringen, das

sie vor dem Gericht nicht vorgebracht hat, den Gerichtshof, dessen Befugnisse im Rechtsmittelverfahren beschränkt sind, letztlich mit einem weiter reichenden Rechtsstreit befassen, als ihn das Gericht zu entscheiden hatte. Im Rahmen eines Rechtsmittels sind die Befugnisse des Gerichtshofs daher auf die Beurteilung der rechtlichen Entscheidung über das im ersten Rechtszug erörterte Vorbringen beschränkt (vgl. u. a. Urteile vom 11. November 2004, Ramondín u. a./Kommission, C-186/02 P und C-188/02 P, Slg. 2004, I-10653, Randnr. 60, und vom 22. Juni 2006, Storck/HABM, C-25/05 P, Slg. 2006, I-5719, Randnr. 61).

22 Jedoch ist festzustellen, dass im vorliegenden Fall das Rechtsmittel des HABM allein darauf abzielt, die rechtliche Würdigung zu beanstanden, die das Gericht im angefochtenen Urteil vorgenommen hat.

23 Zum einen hat die Beschwerdekammer die Eintragung der angemeldeten Marke allein aufgrund des Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 abgelehnt, und zum anderen war die Klage, die Celltech gegen die streitige Entscheidung erhoben hatte, auf einen Verstoß gegen diese Bestimmung gestützt. Unter diesen Umständen konnte das HABM erst im Rechtsmittelverfahren die Auslegung des Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 beanstanden, auf die das Gericht im angefochtenen Urteil die Aufhebung der streitigen Entscheidung gestützt hat.

24 Folglich ist das Rechtsmittel zulässig.

Zum ersten Rechtsmittelgrund

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

- 25 Nach Ansicht des HABM hat das Gericht zu Unrecht von der Beschwerdekammer und vom HABM verlangt, die wissenschaftliche Bedeutung des Ausdrucks „cell technology“ darzulegen, um zu beweisen, „inwiefern diese Begriffe eine Information über den Bestimmungszweck und die Art der in der Anmeldung aufgeführten Waren und Dienstleistungen vermitteln, insbesondere über die Art und Weise, in der diese Waren und Dienstleistungen in der Zelltechnologie angewandt oder durch sie hervorgebracht werden“.
- 26 Erstens habe das Gericht in Randnr. 36 des angefochtenen Urteils dadurch einen Rechtsfehler begangen, dass es der Beschwerdekammer vorwerfe, sie habe nicht die wissenschaftliche Bedeutung des Ausdrucks „cell technology“ dargelegt, und dass es diese Darlegung zu einer Voraussetzung dafür mache, die angemeldete Marke als beschreibend ablehnen zu können.
- 27 Zwar müsse die Beschwerdekammer angeben, weshalb sie eine Wortmarke für beschreibend halte, aber ein solches Begründungserfordernis zwingt sie im vorliegenden Fall nicht, eine wissenschaftliche Definition des Ausdrucks „cell technology“ zu geben.
- 28 Aus Art. 73 Satz 1 in Verbindung mit Art. 74 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 gehe hervor, dass die zuständigen Stellen des HABM ihre Entscheidungen zwar

begründen, aber nicht, dass sie die von ihnen berücksichtigten Tatsachen angeben müssten. Daher reiche selbst eine abstrakte Erwägung aus, wenn sie zutreffend sei und nicht durch einen Gegenbeweis einer Partei entkräftet werde. Diese Auslegung werde bestätigt durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs (Urteil vom 21. Oktober 2004, KWS Saat/HABM, C-447/02 P, Slg. 2004, I-10107, Randnrn. 44 bis 49) und des Gerichts (Urteil vom 8. Juni 2005, Wilfer/HABM [ROCKBASS], T-315/03, Slg. 2005, II-1981, Randnr. 21).

- 29 Die rechtliche Würdigung durch die Beschwerdekammer, zum einen bedeute die angemeldete Marke „cell technology“ und zum anderen werde diese Bedeutung vom Durchschnittsverbraucher als ein Begriff aufgefasst, „der Tätigkeiten auf dem Gebiet der Zelltechnologie und die im Rahmen dieser Tätigkeiten verwendeten oder durch sie hervorgebrachten Produkte, Geräte und Stoffe bezeichne“, reiche aus, um die Ablehnung der Eintragung auf Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 zu stützen.
- 30 Im Übrigen sei der Ausdruck „cell technology“, der für die praktische Anwendung der wissenschaftlichen Zellforschung stehe, hinreichend deutlich, um sowohl vom Durchschnittsverbraucher als auch von Fachleuten verstanden zu werden. Jede weitere, insbesondere eine wissenschaftliche, Erklärung sei überflüssig gewesen.
- 31 Zweitens habe das Gericht auch dadurch einen Rechtsfehler begangen, dass es der Beschwerdekammer in Randnr. 37 des angefochtenen Urteils vorwerfe, sie habe nicht erläutert, inwiefern der Ausdruck „cell technology“ eine Information über die Bestimmung und die Art der in der Anmeldung aufgeführten Waren und Dienstleistungen vermittele.

- 32 Habe das Gericht zum Ausdruck bringen wollen, dass die Beschwerdekammer auf eine wissenschaftliche Definition dieses Ausdrucks hätte zurückgreifen müssen, so habe es aus den in den Randnrn. 26 bis 30 des vorliegenden Urteils genannten Gründen rechtsfehlerhaft gehandelt.
- 33 Habe es dagegen zum Ausdruck bringen wollen, dass die Beschwerdekammer beweisen müsse, dass die von Celltech vertriebenen Waren und die von ihr erbrachten Dienstleistungen tatsächlich in der Zelltechnologie angewendet würden oder ein Ergebnis derselben seien, so habe es ebenfalls einen Rechtsfehler begangen. Auf die Art und Weise, in der der Anmelder einer Gemeinschaftsmarke seine Waren und Dienstleistungen vermarkten wolle oder vermarkte, komme es bei der Beurteilung, ob die Marke beschreibend oder unterscheidungskräftig sei, nicht an; diese Würdigung müsse unabhängig von einer tatsächlichen Benutzung im Rahmen einer Prognose durchgeführt werden.
- 34 Celltech räumt ein, dass das HABM den Beweis für die Bedeutung eines Begriffs nicht in allen Rechtssachen erbringen müsse, in denen es angerufen werde. Es müsse dies jedoch tun, wenn es um einen Ausdruck gehe, der sich aus mehreren Wörtern zusammensetze, insbesondere um einen technischen Ausdruck, der normalerweise und für gewöhnlich nicht beschreibend verwendet werde.
- 35 Dies sei hier der Fall. Der Ausdruck „cell technology“, der sich — woran sie erinnere — von der angemeldeten Marke CELLTECH unterscheide, habe keine allgemein anerkannte wissenschaftliche Bedeutung. Es handle sich nicht um einen Fachbegriff. Das Fehlen einer Definition dieses Ausdrucks in den Wörterbüchern zeige, dass die Zelltechnologie auf wissenschaftlicher Ebene nicht existiere. Dieser Ausdruck werde daher nirgendwo definiert oder benutzt. Darauf habe das Gericht

mit seiner Feststellung, das HABM habe keine wissenschaftliche Erklärung für den Ausdruck „cell technology“ gegeben, angespielt.

- 36 Celltech bestreitet die Behauptung des HABM, dass die Bedeutung dieses Ausdrucks klar sei und die praktische Anwendung wissenschaftlicher Zellforschung betreffe. Es sei nicht erwiesen, dass die maßgeblichen Verkehrskreise die Marke CELLTECH in diesem Sinne wahrnehmen. Es gebe keinen Grund für die Annahme, dass der Durchschnittsverbraucher die angemeldete Marke derart analysiere, um sie so aufzufassen.

Würdigung durch den Gerichtshof

- 37 Erstens hat das Gericht entgegen der Auslegung des angefochtenen Urteils durch das HABM die streitige Entscheidung nicht aufgehoben, weil sie nicht begründet war, sondern weil das HABM nicht bewiesen hat, dass die Marke CELLTECH, verstanden in der Bedeutung von „cell technology“, für die in der Anmeldung aufgeführten Waren und Dienstleistungen beschreibend ist.
- 38 Gemäß Art. 74 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 haben die Prüfer des HABM und, auf Beschwerde, seine Beschwerdekammern von Amts wegen den Sachverhalt zu ermitteln, um festzustellen, ob die angemeldete Marke unter eines der Eintragungshindernisse nach Art. 7 der Verordnung fällt. Infolgedessen können sich die zuständigen Stellen des HABM veranlasst sehen, ihre Entscheidungen auf Tatsachen zu stützen, die vom Anmelder nicht angeführt worden sind (Urteil Storck/HABM, Randnr. 50).

- 39 Zwar müssen diese Stellen grundsätzlich in ihren Entscheidungen dartun, dass diese Tatsachen richtig sind, doch gilt dies nicht, soweit sie allgemein bekannte Tatsachen anführen (Urteil Storck/HABM, Randnr. 51).
- 40 Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdekammer in Randnr. 12 der streitigen Entscheidung darauf hingewiesen, dass „die Wortkombination ‚CELLTECH‘ vom relevanten Verbraucher sofort und eindeutig so verstanden wird, dass sie Tätigkeiten auf dem Gebiet der Zelltechnologie und die im Rahmen dieser Tätigkeiten verwendeten oder durch sie hervorgebrachten Produkte, Geräte und Stoffe bezeichnet“.
- 41 Die Beschwerdekammer hat somit implizit die Auffassung vertreten, dass zum einen die Zelltechnologie eine allgemein bekannte wissenschaftliche Tatsache sei und dass zum anderen durch die Tätigkeiten, die unter diese wissenschaftliche Methode fielen oder sie anwendeten, pharmazeutische und veterinärmedizinische Präparate, Verbindungen und Substanzen sowie Präparate für die Gesundheitspflege sowie chirurgische, ärztliche, zahnärztliche und tierärztliche Apparate und Instrumente erzeugt oder hergestellt werden könnten, und/oder dass für diese Tätigkeiten die Verwendung solcher Präparate, Verbindungen und Substanzen sowie solcher Apparate und Instrumente erforderlich sei.
- 42 Daher hat die Beschwerdekammer ihre Entscheidung auf einen Sachverhalt gestützt, den sie von Amts wegen ermittelt hat.
- 43 In den Randnrn. 36 bis 38 des angefochtenen Urteils führt das Gericht aus, die Beschwerdekammer habe nicht dargetan, dass ihre in den Randnrn. 40 und 41 des

vorliegenden Urteils zusammengefassten Ausführungen, auf die sie ihre Feststellung, dass die Marke CELLTECH beschreibend sei, gestützt hat, zutreffen, da sie den Beweis dafür, dass die Zelltechnologie die ihr in der streitigen Entscheidung zugeschriebene wissenschaftliche Bedeutung hat, nicht erbracht habe. In der Tat hat die Beschwerdekammer gar nicht versucht, die Begründetheit dieser Feststellungen zu beweisen, etwa durch eine Bezugnahme auf die Fachliteratur.

- 44 Das HABM macht geltend, der Ausdruck „cell technology“ sei hinreichend deutlich, daher sei jede weitere, insbesondere eine wissenschaftliche, Erklärung überflüssig.
- 45 Das Gericht hat jedoch dadurch, dass es davon ausging, die Existenz und die Natur der Zelltechnologie stellten keine allgemein bekannte Tatsache dar und es sei daher Sache der Beschwerdekammer, den Beweis dafür zu erbringen, dass ihre entsprechenden Feststellungen zutreffen, eine Würdigung der Tatsachen vorgenommen, die, außer bei deren Verfälschung, nicht der Kontrolle des Gerichtshofs im Rahmen eines Rechtsmittels unterliegt (vgl. in diesem Sinne Urteil Storck/HABM, Randnr. 53).
- 46 Folglich hat das Gericht keinen Rechtsfehler begangen, als es feststellte, dass die Beschwerdekammer nicht dargetan habe, dass die Marke CELLTECH für die in der Anmeldung aufgeführten Waren und Dienstleistungen beschreibend sei, weil sie den Beweis dafür, dass die Zelltechnologie die ihr in der streitigen Entscheidung zugeschriebene wissenschaftliche Bedeutung habe, nicht erbracht habe.
- 47 Zweitens enthält das angefochtene Urteil nichts, was die oben in Randnr. 33 des vorliegenden Urteils dargestellte, vom HABM vorgenommene alternative Auslegung der Randnr. 37 des angefochtenen Urteils stützen könnte. Somit hat das Gericht den ihm in dieser Hinsicht vom HABM vorgeworfenen Rechtsfehler nicht begangen.

48 Daher ist der erste Rechtsmittelgrund zurückzuweisen.

Zum dritten Rechtsmittelgrund

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

- 49 Das HABM macht geltend, das Gericht habe dadurch einen Rechtsfehler begangen, dass es in Randnr. 39 des angefochtenen Urteils entschieden habe, dass grundsätzlich ein Anwendungsgebiet von Waren und Dienstleistungen nicht zu den Merkmalen dieser Waren und Dienstleistungen gehöre, deren Beschreibung durch eine Marke, die für diese Waren und Dienstleistungen angemeldet werde, nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 verboten sei.
- 50 Diese Vorschrift unterscheide nicht zwischen der „Bestimmung“ oder der „technischen Funktion“, die Merkmale dieser Waren und Dienstleistungen seien, und dem „Anwendungsgebiet“, das kein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen sei. Vielmehr zeige die Bezugnahme in der Vorschrift auf „andere Merkmale“, dass alle möglichen Eigenschaften der betroffenen Waren und Dienstleistungen unter ihr Verbot fielen. Diese Beurteilung werde durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs bestätigt, wonach es nicht darauf ankomme, ob die beschriebenen Merkmale wesentlich oder nebensächlich seien (Urteil vom 12. Februar 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Slg. 2004, I-1619, Randnrn. 101 und 102).

51 Das Gericht hätte also prüfen müssen, ob die Marke CELLTECH vom maßgeblichen Verbraucher sofort und eindeutig als ein Begriff aufgefasst werde, der Tätigkeiten auf dem Gebiet der Zelltechnologie und/oder im Rahmen dieser Tätigkeiten verwendete Produkte bezeichne.

52 Celltech erwidert, das Gericht habe nicht entschieden, dass ein Anwendungsgebiet nicht Teil der Merkmale von Waren oder Dienstleistungen sein könne, deren Beschreibung durch eine Marke nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 verboten sei. Das Gericht habe sich in den Randnrn. 39 und 40 des angefochtenen Urteils auf die Feststellung beschränkt, die Beschwerdekammer habe nicht dargetan, dass der Begriff „celltech“ sofort und eindeutig als Bezeichnung der Merkmale der angemeldeten Waren und Dienstleistungen aufgefasst werde.

Würdigung durch den Gerichtshof

53 In den Randnrn. 36 bis 38 des angefochtenen Urteils wirft das Gericht der Beschwerdekammer vor, sie habe weder die Existenz noch die Natur der Zelltechnologie dargelegt.

54 Unter diesen Umständen war das Gericht erst recht nicht in der Lage, zu beurteilen, ob die in der Anmeldung aufgeführten Waren und Dienstleistungen in einem Funktionszusammenhang mit der Zelltechnologie verwendet werden können.

- 55 Demgemäß hat das Gericht in Randnr. 39 des angefochtenen Urteils rein hypothetisch angenommen, dass dies der Fall sein könnte, was sich auch an dem Ausdruck „Selbst wenn“ zeigt, mit dem Satz 1 dieser Randnummer beginnt.
- 56 Folglich richtet sich der dritte Rechtsmittelgrund gegen eine Hilfserrwägung des angefochtenen Urteils und könnte deshalb selbst dann nicht zu dessen Aufhebung führen, wenn er begründet wäre.
- 57 Daher geht dieser Rechtsmittelgrund ins Leere und ist zurückzuweisen.

Zum vierten Rechtsmittelgrund

Vorbringen der Verfahrensbeitiligten

- 58 Nach Ansicht des HABM hat das Gericht die Ausführung in Randnr. 40 des angefochtenen Urteils nicht begründet, wonach die angemeldete Marke nicht geeignet sei, sofort und eindeutig als ein Begriff aufgefasst zu werden, der Tätigkeiten auf dem Gebiet der Zelltechnologie und die im Rahmen dieser Tätigkeiten verwendeten oder durch sie hervorgebrachten Produkte, Geräte und Stoffe bezeichne. Das angefochtene Urteil mache nicht verständlich, warum die Begriffe „celltech“ oder „cell technology“ nicht das Merkmal beschrieben, das in der wissenschaftlichen Methode bestehe, die angewandt werde, um die fraglichen Waren und Dienstleistungen zu erhalten.

59 Celltech erwidert hierauf zum einen, dass es Sache des HABM sei, zu beweisen, dass der Durchschnittsverbraucher den Begriff „celltech“ (oder den Ausdruck „cell technology“) als eine Beschreibung dieses Merkmals auffasse. Zum anderen habe das Gericht seine Ausführungen in den Randnrn. 35 bis 41 des angefochtenen Urteils sehr wohl begründet.

Würdigung durch den Gerichtshof

60 Wie aus der Prüfung des ersten Rechtsmittelgrundes hervorgeht, hat das Gericht in den Randnrn. 35 bis 38 des angefochtenen Urteils seine in Randnr. 40 des angefochtenen Urteils vorgenommene Beurteilung, die Beschwerdekammer habe nicht dargetan, dass die angemeldete Marke die fraglichen Waren und Dienstleistungen beschreibe, rechtlich hinreichend begründet.

61 Der vierte Rechtsmittelgrund ist daher zurückzuweisen.

Zum fünften Rechtsmittelgrund

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

62 Nach Ansicht des HABM hat das Gericht dadurch einen Rechtsfehler begangen, dass es die Bezeichnung einer wissenschaftlichen Methode, die angewandt werde,

um die Waren und Dienstleistungen zu erhalten, nicht für beschreibend im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 gehalten habe.

63 Der Begriff „celltech“, verstehe man ihn in der Bedeutung von „cell technology“, werde so aufgefasst, dass er sich auf die Waren und Dienstleistungen beziehe, deren Merkmale aus Verbesserungen in den Biowissenschaften, insbesondere in der Forschung und der Zelltechnologie, die Zellen verwendeten oder veränderten, stammten. Die wissenschaftliche Methode für die Herstellung der Waren oder die Erbringung der Dienstleistungen werde daher als ein aus der Sicht des maßgeblichen Verbrauchers wichtiges, bestimmtes und unmittelbares Merkmal aufgefasst.

64 Celltech macht geltend, das Gericht habe den Ansatz, dass der Ausdruck „cell technology“ das wissenschaftliche Verfahren zur Herstellung der betreffenden Waren oder zur Erbringung der betreffenden Dienstleistungen beschreibe, zu Recht verworfen. Das HABM habe für diesen Ausdruck keine Quellenangabe in der Fachliteratur und auch keine andere Quelle nennen können, weil er von keinem Wissenschaftler als Beschreibung von irgendetwas verwendet werde. Folglich könne dieser Ausdruck nicht die geringste Information zu den betreffenden Waren geben.

Würdigung durch den Gerichtshof

65 Entgegen dem Vorbringen des HABM hat das Gericht nicht entschieden, dass ein Wort oder ein Ausdruck, mit dem eine wissenschaftliche Methode bezeichnet werde, die es ermögliche, pharmazeutische und veterinärmedizinische Präparate,

Verbindungen und Substanzen sowie Präparate für die Gesundheitspflege herzustellen oder Dienstleistungen in Bezug auf die Wissenschaften Biologie, Medizin und Chemie zu erbringen, die Waren und Dienstleistungen, die man durch diese Methode erhalte, nicht beschreibe.

- 66 Wie im Rahmen der Prüfung des ersten Rechtsmittelgrundes ausgeführt wurde, hat das Gericht die streitige Entscheidung mit der Begründung aufgehoben, dass die Beschwerdekammer insbesondere nicht dargetan habe, dass die Zelltechnologie eine Methode zur Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen sei, die in der Anmeldung aufgeführt würden.
- 67 Somit ist der fünfte Rechtsmittelgrund zurückzuweisen.

Zum zweiten Rechtsmittelgrund

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

- 68 Nach Ansicht des HABM geht aus Randnr. 98 des Urteils Koninklijke KPN Nederland hervor, dass eine Wortmarke, die aus der bloßen Kombination von Bestandteilen bestehe, von denen jeder Merkmale der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen beschreibe, für diese Merkmale selbst beschreibend im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 sei und dass diese Annahme nur widerlegt werden könne, wenn die Kombination eine ungewöhnliche Änderung, insbesondere syntaktischer oder semantischer Art, einführe.

- 69 Das Gericht hätte daher prüfen müssen, ob die Begriffe „cell“ und „tech“ für sich allein wirklich beschreibend für die betroffenen Waren und Dienstleistungen seien, und wenn es zu dem Ergebnis gekommen wäre, dass dies der Fall sei, hätte es ausführen müssen, inwiefern die Kombination dieser beiden beschreibenden Begriffe eine ungewöhnliche Änderung in Bezug auf die Syntax oder den Sinn des Begriffs „celltech“ eingeführt habe, so dass dieser selbst nicht beschreibend für diese Waren und Dienstleistungen sei. Daher habe es dadurch gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 verstoßen, dass es eine solche Prüfung nicht durchgeführt habe.
- 70 Außerdem sei die Würdigung des Gerichts vor dem Hintergrund des in Randnr. 43 des angefochtenen Urteils genannten Urteils des Gerichtshofs vom 16. September 2004, SAT.1/HABM (C-329/02 P, Slg. 2004, I-8317), nicht gerechtfertigt. Im Urteil SAT.1/HABM gehe es um die Unterscheidungskraft einer Marke, die aus der Kombination eines beschreibenden und eines nicht beschreibenden Bestandteils bestehe, und nicht, wie im vorliegenden Fall, um den beschreibenden Charakter einer Marke, die aus zwei Bestandteilen bestehe, die beide beschreibend sein könnten. Außerdem betreffe jenes Urteil die Auslegung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 und nicht die Auslegung von Buchst. c dieser Bestimmung.
- 71 Celltech bestreitet, dass der Gerichtshof bei einer Marke, die aus einer Kombination von zwei nicht beschreibenden Bestandteilen bestehe, von einer fehlenden Unterscheidungskraft dieser Marke ausgehe. Im Urteil Koninklijke KPN Nederland habe der Gerichtshof lediglich darauf hingewiesen, dass die bloße Kombination von Bestandteilen, von denen jeder die Merkmale der Waren beschreibe, „im Allgemeinen“ diese Merkmale beschreibe. Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs und insbesondere gemäß dem Urteil SAT.1/HABM sei die Marke in ihrer Gesamtheit zu beurteilen, da der Durchschnittsverbraucher sie nicht in die verschiedenen Bestandteile, aus der sie bestehe, zerlege.

72 Das Gericht habe daher zu Recht die Marke CELLTECH in ihrer Gesamtheit beurteilt.

Würdigung durch den Gerichtshof

73 Gemäß Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 sind die Marken von einer Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können.

74 Die verschiedenen in Art. 7 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 genannten Eintragungshindernisse sind im Licht des Allgemeininteresses auszulegen, das jedem von ihnen zugrunde liegt (Urteil vom 15. September 2005, BioID/HABM, C-37/03 P, Slg. 2005, I-7975, Randnr. 59 und die dort angeführte Rechtsprechung).

75 Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, das verlangt, dass die Zeichen oder Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen dienen können, von allen frei verwendet werden können. Diese Vorschrift schließt daher aus, dass die betreffenden Zeichen oder Angaben aufgrund der Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten werden (Urteil vom 12. Januar 2006,

Deutsche SiSi-Werke/HABM, C-173/04 P, Slg. 2006, I-551, Randnr. 62 und die dort angeführte Rechtsprechung).

- 76 Um eine Marke, die aus einem Wort mit mehreren Bestandteilen besteht, als beschreibend im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 ansehen zu können, genügt es nicht, dass ein beschreibender Charakter jedes einzelnen dieser Bestandteile festgestellt wird. Es muss vielmehr festgestellt werden, dass das Wort selbst beschreibenden Charakter hat (vgl. zu Art. 3 Abs. 1 Buchst. c der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken [ABl. 1989, L 40, S. 1], der im Wesentlichen mit Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 identisch ist, Urteile Koninklijke KPN Nederland, Randnr. 96, und vom 12. Februar 2004, Campina Melkunie, C-265/00, Slg. 2004, I-1699, Randnr. 37).
- 77 Wie das HABM ausgeführt hat, geht aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs hervor, dass die bloße Kombination von Bestandteilen, von denen jeder Merkmale der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen beschreibt, für diese Merkmale selbst beschreibend im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 ist (Urteile Koninklijke KPN Nederland, Randnr. 98, und Campina Melkunie, Randnr. 39).
- 78 Der Gerichtshof hat jedoch auch festgestellt, dass einer solchen Kombination der beschreibende Charakter im Sinne dieser Bestimmung fehlen kann, sofern der von ihr erweckte Eindruck hinreichend weit von dem abweicht, der durch die bloße Zusammenfügung ihrer Bestandteile entsteht (Urteile Koninklijke KPN Nederland, Randnr. 99, und Campina Melkunie, Randnr. 40).

- 79 Die Frage der Unterscheidungskraft einer aus Wörtern zusammengesetzten Marke kann zwar partiell für jeden ihrer Begriffe oder Bestandteile getrennt geprüft werden, verlangt aber in jedem Fall eine Prüfung der durch diese gebildeten Gesamtheit (vgl. entsprechend in Bezug auf Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Urteile SAT.1/HABM, Randnr. 28, und BioID/HABM, Randnr. 29).
- 80 Aus den vorstehenden Erwägungen folgt, dass entgegen dem Vorbringen des HABM aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs nicht hervorgeht, dass zwangsläufig jeder Bestandteil, aus dem eine Marke besteht, vorab zu beurteilen wäre. Vielmehr haben die Beschwerdekammern des HABM und — im Falle einer Klage — das Gericht den beschreibenden Charakter der Marke in ihrer Gesamtheit zu beurteilen.
- 81 Im vorliegenden Fall ist festzustellen, dass das Gericht die Beurteilung des beschreibenden Charakters der Marke CELLTECH in ihrer Gesamtheit vorgenommen hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass nicht bewiesen ist, dass diese Marke, selbst wenn man sie in der Bedeutung von „cell technology“ versteht, für die in der Anmeldung aufgeführten Waren und Dienstleistungen beschreibend ist. Daher hat es nicht gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 verstoßen.
- 82 Folglich ist der zweite Rechtsmittelgrund und somit das Rechtsmittel des HABM zurückzuweisen.

Kosten

- 83 Nach Art. 69 § 2 der Verfahrensordnung, der nach Art. 118 der Verfahrensordnung im Rechtsmittelverfahren Anwendung findet, ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da Celltech die Verurteilung des HABM zur Tragung der Kosten beantragt hat und dieses mit seinen Rechtsmittelgründen unterlegen ist, sind ihm die Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Erste Kammer) für Recht erkannt und entschieden:

- 1. Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen.**
- 2. Das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) trägt die Kosten.**

Unterschriften

