

WYROK TRYBUNAŁU (pierwsza izba)
z dnia 19 kwietnia 2007 r.*

W sprawie C-273/05 P

mającej za przedmiot odwołanie na podstawie art. 56 statutu Trybunału Sprawiedliwości, wniesione w dniu 30 czerwca 2005 r.,

Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowany przez A. Folliarda-Monguirala, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona skarżąca,

w której drugą stroną jest:

Celltech R&D Ltd, z siedzibą w Slough (Zjednoczone Królestwo), reprezentowana przez D. Alexandra oraz G. Hobbsa, QC, z substytucji N. Jenkinsa, solicitor,

* Język postępowania: angielski.

strona skarżąca w pierwszej instancji,

TRYBUNAŁ (pierwsza izba),

w składzie: P. Jann, prezes izby, K. Lenaerts, E. Juhász, K. Schiemann i M. Ilešič (sprawozdawca), sędziowie,

rzecznik generalny: E. Sharpston,
sekretarz: L. Hewlett, główny administrator,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 17 maja 2006 r.,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2006 r.,

wydaje następujący

Wyrok

- 1 W swoim odwołaniu Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) domaga się uchylenia wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie T-260/03 Celltech przeciwko OHIM (CELLTECH), Zb.Orz. str. II-1215 (zwanego dalej „zaskarżonym wyrokiem”), w którym sąd ten uwzględnił skargę Celltech R&D Ltd (zwanej dalej „Celltech”), stwierdzając nieważność decyzji Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 19 maja 2003 r. (sprawa R 659/2002-2), w której odmówiono rejestracji słownego znaku towarowego CELLTECH (zwanej dalej „sporną decyzją”).

Ramy prawne

- 2 Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1), stanowi:

„Nie są rejestrowane:

[...]

b) znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru;

- c) znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług”.

3 Zgodnie z art. 73 tego rozporządzenia:

„Decyzje [OHIM] zawierają określenie przyczyn, na których są oparte. Decyzje opierają się wyłącznie na przyczynach lub materiale dowodowym, co do których strony zainteresowane miały możliwość przedstawiania swoich uwag”.

4 Zgodnie z art. 74 ust. 1 tego rozporządzenia „w trakcie postępowania [OHIM] bada stan faktyczny z urzędu”.

Okoliczności powstania sporu

5 W dniu 30 czerwca 2000 r. Celltech wystąpił do OHIM na podstawie rozporządzenia nr 40/94 z wnioskiem o rejestrację słownego znaku towarowego CELLTECH w charakterze wspólnotowego znaku towarowego.

- 6 Towarami i usługami, dla których wniesiono o rejestrację, są „produkty, środki i substancje farmaceutyczne, weterynaryjne i higieniczne”, „aparaty i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne” i „usługi w zakresie badań naukowych i rozwoju oraz usługi doradcze w ramach nauk biologicznych, medycznych i chemicznych”, należące — odpowiednio — do klas 5, 10 i 42 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego.
- 7 Decyzją z dnia 4 czerwca 2002 r. ekspert OHIM odrzucił zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 40/94. Uznał on, iż omawiane oznaczenie składa się z gramatycznie poprawnego połączenia dwóch wyrazów: „cell” (komórka) oraz „tech” [skrót od „technical” (techniczny) lub od „technology” (technologia)]. W konsekwencji uznał on, iż znak towarowy będący przedmiotem zgłoszenia nie może służyć jako wskazówka odnosząca się do pochodzenia towarów i usług, których zgłoszenie dotyczy, ponieważ wszystkie zgłoszone towary i usługi należą do dziedziny technologii komórkowej.
- 8 Sporną decyzją Druga Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie od decyzji eksperta wniesione przez Celltech. Izba Odwoławcza uznała, że zgłoszony znak towarowy może być bezpośrednio i jednoznacznie postrzegany jako termin określający zarówno czynności z dziedziny technologii komórkowej, jak i produkty, urządzenia i sprzęt używane w ramach tychże czynności bądź z czynności tych wynikające. Izba Odwoławcza uznała, iż związek pomiędzy towarami i usługami objętymi zgłoszeniem a wskazanym znakiem towarowym nie jest na tyle bezpośredni, by nadać temu znakowi towarowemu choćby w minimalnym stopniu wymagany na mocy art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 samoistny odróżniający charakter.

Postępowanie przed Sądem i zaskarżony wyrok

- 9 Celltech wniósł do Sądu skargę, domagając się stwierdzenia nieważności spornej decyzji.
- 10 Sąd stwierdził w pkt 25 i 26 zaskarżonego wyroku, że Izba Odwoławcza uznała, iż zgłoszony znak towarowy jest pozbawiony charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 z racji tego, że byłby on postrzegany przez właściwy krąg odbiorców jako termin opisujący rodzaj towarów i usług wymienionych w zgłoszeniu. W pkt 27 tego wyroku Sąd doszedł do przekonania, że należy w pierwszej kolejności zbadać, czy Izba Odwoławcza wykazała opisowy charakter tego znaku towarowego w stosunku do wskazanych towarów lub usług, w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia.
- 11 W pkt 29–31 zaskarżonego wyroku Sąd uznał, że docelowy krąg odbiorców składa się jednocześnie ze specjalistów z zakresu medycyny, obeznanych z terminologią naukową z dziedziny ich aktywności zawodowej bez względu na to jaki jest ich język ojczysty, a także z przeciętnych konsumentów anglojęzycznych.
- 12 W pkt 32 i 33 zaskarżonego wyroku Sąd stwierdził, że co najmniej jednym ze znaczeń znaku towarowego CELLTECH jest „cell technology” (technologia komórkowa).
- 13 Stwierdziwszy w pkt 34 zaskarżonego wyroku, że Izba Odwoławcza uznała, iż określenie „celltech” „oznacza zarówno czynności należące do dziedziny technologii

komórkowej, jak i produkty, urządzenia i sprzęt używane w ramach tychże czynności bądź z czynności tych wynikające”, Sąd zbadał w pkt 35–41 tego wyroku, czy Izba Odwoławcza wykazała opisowy charakter zgłoszonego znaku towarowego w stosunku do towarów i usług wymienionych w zgłoszeniu. Doszedł on do przekonania, że okoliczność ta nie została wykazana z następujących przyczyn:

„36 W tym względzie należy koniecznie odnotować fakt, iż ani Izba Odwoławcza, ani OHIM nie wykazały naukowego znaczenia technologii komórkowej. W istocie OHIM dostarczył jedynie, w postaci załącznika do swej odpowiedzi na skargę, wyciąg z Collins English Dictionary przedstawiający definicje pojęć »cell« i »tech«.

37 Ani Izba Odwoławcza, ani OHIM nie wyjaśnili, w jakim zakresie terminy te informują o przeznaczeniu i charakterze towarów i usług objętych zgłoszeniem, w szczególności, w jaki sposób owe towary i usługi miałyby mieć zastosowanie na gruncie technologii komórkowej lub w jaki sposób byłyby jej wynikiem.

38 Z pewnością nie budzi wątpliwości fakt, iż towary i usługi objęte zgłoszeniem znaku towarowego są, co do zasady, towarami i usługami farmaceutycznymi i jako takie pozostają w związku z organizmami, które składają się z komórek. Niemniej jednak Izba Odwoławcza nie wykazała, iż docelowy krąg odbiorców ustanowi natychmiast i bez głębszej refleksji konkretny i bezpośredni związek między objętymi zgłoszeniem towarami i usługami farmaceutycznymi a znaczeniem oznaczenia słownego CELLTECH [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 7 czerwca 2001 r. w sprawie T-359/99 DKV przeciwko OHIM (EuroHealth), Rec. str. II-1645, pkt 35].

- 39 Ponadto, zakładając nawet, że rozpatrywane towary i usługi mogłyby być wykorzystywane w kontekście stosowania technologii komórkowej, fakt ten nie wystarczy, by można było wnioskować, iż oznaczenie słowne CELLTECH może służyć do określenia ich zamierzonego przeznaczenia. W istocie tego rodzaju użycie stanowiłoby co najwyżej jedną z wielu możliwych dziedzin ich wykorzystania, a nie ich cel użytkowy w sensie technicznym (wyrok [Sądu z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie T-356/00 DaimlerChrysler przeciwko OHIM (CARCARD), Rec. str. II-1963,] pkt 40).
- 40 Jak wynika z powyższych rozważań, Izba Odwoławcza nie dowiodła, iż termin »celltech«, nawet postrzegany jako równoznaczny z pojęciem technologii komórkowej, mógłby być odbierany bezpośrednio i jednoznacznie jako termin określający zarówno czynności z dziedziny technologii komórkowej, jak i produkty, urządzenia i sprzęt używane w ramach tychże czynności bądź z czynności tych wynikające. Izba Odwoławcza nie zdołała również wykazać, że docelowy krąg odbiorców będzie go postrzegał wyłącznie jako wskazanie rodzaju towarów i usług, które oznaczenie to określa.
- 41 W konsekwencji należy uznać, iż Izba Odwoławcza nie wykazała, że oznaczenie słowne CELLTECH ma charakter opisowy w stosunku do towarów i usług objętych zgłoszeniem”.

¹⁴ W pkt 42–44 zaskarżonego wyroku Sąd zbadał następnie, czy doszło do przedstawienia przez Izbę Odwoławczą innych argumentów świadczących o tym, że omawiane oznaczenie słowne pozbawione jest charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Doszedł on do przekonania, że do przedstawienia takich argumentów nie doszło.

15 W związku z tym Sąd stwierdził nieważność spornej decyzji i obciążył OHIM kosztami postępowania.

Odwołanie

16 W swoim odwołaniu, w którego uzasadnieniu OHIM przedstawił pięć zarzutów, wnosi on do Trybunału o:

— uchylenie zaskarżonego wyroku;

— tytułem żądania głównego — o oddalenie skargi wniesionej przez Celltech w pierwszej instancji i obciążenie jej kosztami postępowania poniesionymi w postępowaniu przed Sądem i w postępowaniu przed Trybunałem;

— ewentualnie o przekazanie sprawy Sądowi do ponownego rozpoznania.

17 Celltech wnosi o oddalenie odwołania i obciążenie OHIM kosztami postępowania.

- 18 Na wstępie należy zauważyć, że ani OHIM, ani Celltech nie zakwestionowały analizy dokonanej przez Sąd w pkt 25–27 zaskarżonego wyroku, z której wynika, iż jeśli Izba Odwoławcza uznała, że znakowi towarowemu CELLTECH brak jest charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, to z tego względu, że znak ten byłby postrzegany przez właściwy krąg odbiorców jako określenie opisujące towary i usługi wymienione w zgłoszeniu, w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia.

W przedmiocie dopuszczalności odwołania

- 19 Celltech twierdzi, że Izba Odwoławcza odmówiła rejestracji zgłoszonego znaku towarowego wyłącznie na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 i że również w postępowaniu przed Sądem podniesione przez OHIM argumenty przeciw rejestracji tego znaku towarowego oparte były na tym przepisie. Jednak obecnie jako podstawę odwołania OHIM wskazuje wyłącznie art. 7 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia.
- 20 Celltech twierdzi, że skoro strona nie ma możliwości podniesienia zarzutu po raz pierwszy w postępowaniu przed Trybunałem, odwołanie wniesione przez OHIM należy uznać za niedopuszczalne.
- 21 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem umożliwienie stronie podniesienia po raz pierwszy przed Trybunałem zarzutu, którego nie podniosła ona przed Sądem,

pozwoлиłyby jej wnieść do Trybunału, którego właściwość w zakresie odwołań jest ograniczona, odwołanie szersze niż skarga wniesiona do Sądu. Dlatego w ramach odwołania właściwość Trybunału jest ograniczona do oceny rozwiązania prawnego zawartego w rozstrzygnięciu, które zostało wydane w odpowiedzi na zarzuty przedstawione przed sądem rozpoznającym sprawę w pierwszej instancji (zob. w szczególności wyroki: z dnia 11 listopada 2004 r. w sprawach połączonych C-186/02 P i C-188/02 P Ramondín i in. przeciwko Komisji, Zb.Orz. str. I-10653, pkt 60, oraz z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie C-25/05 P Storck przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-5719, pkt 61).

22 Należy jednak zauważyć, że w niniejszej sprawie wyłącznym celem wniesionego przez OHIM odwołania jest właśnie zakwestionowanie rozwiązania prawnego wskazanego przez Sąd w rozstrzygnięciu zaskarżonego wyroku.

23 Stwierdzić należy, że Izba Odwoławcza odmówiła rejestracji zgłoszonego znaku towarowego wyłącznie na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, z kolei skarga na sporną decyzję wniesiona przez Celltech oparta była na naruszeniu tego właśnie przepisu. W tych okolicznościach dopiero na etapie odwołania OHIM miał możliwość zakwestionowania wykładni art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, zastosowanej przez Sąd w zaskarżonym wyroku, na podstawie której orzekł on o nieważności spornej decyzji.

24 Odwołanie należy zatem uznać za dopuszczalne.

W przedmiocie zarzutu pierwszego

Argumentacja stron

- 25 OHIM jest zdania, że Sąd niesłusznie zażądał od Izby Odwoławczej i jego samego wskazania naukowego znaczenia określenia „cell technology”, celem ustalenia, „w jakim zakresie terminy te informują o przeznaczeniu i charakterze towarów i usług objętych zgłoszeniem, w szczególności, w jaki sposób owe towary i usługi miałyby mieć zastosowanie na gruncie technologii komórkowej lub w jaki sposób byłyby jej wynikiem”.
- 26 OHIM twierdzi po pierwsze, że Sąd dopuścił się naruszenia prawa, zarzucając Izbie Odwoławczej w pkt 36 zaskarżonego wyroku brak wyjaśnienia naukowego znaczenia określenia „cell technology” i czyniąc z tego wyjaśnienia przesłankę odmowy rejestracji zgłoszonego znaku towarowego ze względu na opisowy charakter.
- 27 OHIM uważa, że choć Izba Odwoławcza ma obowiązek wskazać powody, dla których uznaje ona dany słowny znak towarowy za opisowy, obowiązek takiego uzasadnienia nie oznacza, że w niniejszej sprawie zobowiązana ona była przedstawić naukową definicję określenia „cell technology”.
- 28 Zdaniem OHIM, z art. 73 zdanie pierwsze w związku z art. 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 wynika, że choć organy OHIM mają obowiązek uzasadniać wydawane

decyzje, nie mają one obowiązku wskazywania okoliczności faktycznych wziętych przez nie pod uwagę. Dlatego też wystarczy nawet zwięzłe uzasadnienie, jeśli jest ono prawidłowe i żadna ze stron nie przedstawiła dowodu przeciwnego, który byłby w stanie je podważyć. Interpretacja ta zgodna jest z orzecnictwem Trybunału (wyrok z dnia 21 października 2004 r. w sprawie C-447/02 P KWS Saat przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-10107, pkt 44–49) i Sądu [wyrok z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie T-315/03 Wilfer przeciwko OHIM (ROCKBASS), Zb.Orz. str. II-1981, pkt 21].

29 Analiza prawna dokonana przez Izbę Odwoławczą, z której wynika po pierwsze, że zgłoszony znak towarowy oznacza „cell technology”, a po drugie, że znaczenie to postrzegane będzie przez właściwych konsumentów jako „określające zarówno czynności z dziedziny technologii komórkowej, jak i produkty, urządzenia i sprzęt używane w ramach tychże czynności bądź z czynności tych wynikające”, stanowiła dostateczne uzasadnienie odmowy rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94.

30 Zresztą określenie „cell technology”, które oznacza praktyczne zastosowanie naukowych badań nad komórkami, jest na tyle precyzyjne, aby było zrozumiałe zarówno dla przeciętnego konsumenta, jak i specjaliści, stanowiących właściwy krąg odbiorców. Wszelkie dodatkowe wyjaśnienia, a zwłaszcza wyjaśnienie naukowe, byłyby zbędne.

31 Po drugie, Sąd dopuścił się naruszenia prawa również w ten sposób, że zarzucił Izbie Odwoławczej w pkt 37 zaskarżonego wyroku brak wyjaśnienia, w jakim zakresie określenie „cell technology” informuje o przeznaczeniu i charakterze towarów i usług objętych zgłoszeniem.

- 32 OHIM uważa, że jeśli intencją Sądu było stwierdzenie, że Izba Odwoławcza powinna była odnieść się do naukowej definicji tego określenia, dopuścić się on naruszenia prawa z przyczyn wymienionych w pkt 26–30 niniejszego wyroku.
- 33 Jeśli natomiast intencją jego było stwierdzenie, że Izba Odwoławcza miała obowiązek wykazać, że towary wprowadzane do obrotu przez Celltech i świadczone przezeń usługi rzeczywiście stosowane są w technologii komórkowej lub faktycznie z niej wynikają, również w takim przypadku doszło do naruszenia prawa. Sposób, w jaki zgłaszający znak towarowy zamierza wprowadzać do obrotu lub wprowadza do obrotu swoje towary i usługi, jest bez znaczenia w sytuacjach, gdy chodzi o ocenę ewentualnego charakteru opisowego albo odróżniającego znaku towarowego. Taka ocena powinna być bowiem dokonana w ramach badania a priori, bez odnoszenia się do rzeczywistego używania znaku.
- 34 Celltech przyznaje, że OHIM nie ma obowiązku przedstawiania dowodów odnoszących się do znaczenia danego określenia w każdej toczącej się przed nim sprawie. Jednak obowiązek taki powstaje, gdy chodzi o określenie złożone z większej liczby słów, w szczególności określenie techniczne, które nie jest zwykle używane jako opisowe.
- 35 Tak jest właśnie w niniejszej sprawie. Celltech twierdzi, że wyrażenie „cell technology”, które — jak przypomina — różni się od zgłoszonego znaku towarowego CELLTECH, nie ma ustalonego znaczenia technicznego. Jego zdaniem nie jest to określenie techniczne. Brak definicji tego określenia w słownikach świadczyłby o tym, że technologia komórkowa na płaszczyźnie naukowej nie istnieje. Określenie to nie jest więc nigdzie zdefiniowane ani nie jest nigdzie używane. Do tego właśnie nawiązał

Sąd, stwierdzając, że OHIM nie przedstawił żadnego naukowego wyjaśnienia określenia „cell technology”.

- ³⁶ Celltech zaprzecza stwierdzeniu OHIM, zgodnie z którym znaczenie tego wyrażenia jest wyraźne, wskazujące na praktyczne zastosowanie badań naukowych na komórkach. Nie wykazano, by ktokolwiek z właściwego kręgu odbiorców rozumiał znak towarowy CELLTECH w ten sposób. Nie ma właściwie żadnego powodu sądzić, że przeciętny konsument zrozumie zgłoszony znak towarowy w ten sposób, dokonując jego rozbioru na części.

Ocena Trybunału

- ³⁷ W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że — przeciwnie do zaproponowanej przez OHIM interpretacji zaskarżonego wyroku — Sąd nie stwierdził nieważności spornej decyzji z powodu braku jej uzasadnienia, lecz z tego względu, iż OHIM nie wykazał, by znak towarowy CELLTECH — rozumiany jako oznaczający „cell technology” — był znakiem opisowym dla towarów i usług wskazanych w zgłoszeniu.
- ³⁸ Zgodnie z art. 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, eksperci OHIM, a w postępowaniu odwoławczym — izby odwoławcze OHIM, obowiązani są zbadać stan faktyczny z urzędu, aby stwierdzić, czy zgłoszonego znaku towarowego dotyczą podstawy odmowy rejestracji wymienione w art. 7 tego rozporządzenia. Wynika z tego, że właściwe organy OHIM mogą uzasadnić swoje rozstrzygnięcia okolicznościami faktycznymi, które nie zostały podniesione przez zgłaszającego znak towarowy (ww. wyrok w sprawie Storck przeciwko OHIM, pkt 50).

- 39 Choć co do zasady przy wydawaniu decyzji organy te są zobowiązane zbadać, czy okoliczności takie rzeczywiście wystąpiły, obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, w których opierają się one na faktach notoryjnych (ww. wyrok w sprawie Storck przeciwko OHIM, pkt 51).
- 40 W niniejszej sprawie Izba Odwoławcza wskazała w pkt 12 spornej decyzji, że „dany konsument bezpośrednio i jednoznacznie dostrzeże w syntagmie »CELLTECH« termin określający zarówno czynności z dziedziny technologii komórkowej, jak i produkty, urządzenia i sprzęt używane w ramach tychże czynności bądź z czynności tych wynikające”.
- 41 Izba Odwoławcza uznała zatem w sposób dorozumiany, że po pierwsze technologia komórkowa jest istniejącą w powszechnej świadomości rzeczywistością naukową, a po drugie, że działania należące do tej metody naukowej lub wprowadzające ją w życie umożliwiają wytwarzanie produktów, środków lub substancji farmaceutycznych, weterynaryjnych lub higienicznych, a także aparatów lub instrumentów chirurgicznych, medycznych, stomatologicznych lub weterynaryjnych lub że działania te wymagają wykorzystania takich produktów, środków lub substancji, jak również takich aparatów lub instrumentów.
- 42 Izba Odwoławcza wzięła zatem za podstawę swojej decyzji okoliczności faktyczne zbadane przez nią z urzędu.
- 43 Sąd stwierdził w pkt 36–38 zaskarżonego wyroku, że wobec nieprzedstawienia w zaskarżonej decyzji dowodu na to, że technologia komórkowa posiada

przypisywane jej znaczenie naukowe, Izba Odwoławcza nie wykazała prawdziwości twierdzeń, przedstawionych zwięźle w pkt 40 i 41 niniejszego wyroku, na podstawie których doszła ona do przekonania o opisowym charakterze znaku towarowego CELLTECH. Istotnie należy zauważyć, że Izba Odwoławcza wcale nie próbowała wykazać zasadności swoich twierdzeń na przykład poprzez odwołanie do literatury naukowej.

44 OHIM twierdzi, że określenie „cell technology” jest dostatecznie precyzyjne i że w związku z tym zbędne są wszelkie dodatkowe wyjaśnienia, a w szczególności wyjaśnienie naukowe.

45 Jednak, stwierdzając, że fakt istnienia technologii komórkowej i jej charakterystyka nie należą do okoliczności powszechnie znanych, w związku z czym Izba Odwoławcza miała obowiązek wykazać prawdziwość swoich stwierdzeń na ten temat, Sąd dokonał oceny okoliczności faktycznych, która — z wyłączeniem przypadków przeinaczenia — nie podlega kontroli Trybunału w ramach postępowania odwoławczego (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Storck przeciwko OHIM, pkt 53).

46 Dlatego też Sąd nie dopuścił się naruszenia prawa, stwierdzając, że wobec braku wskazania naukowego znaczenia technologii komórkowej Izba Odwoławcza nie wykazała, iż znak towarowy CELLTECH opisuje towary i usługi wymienione w zgłoszeniu.

47 Po drugie, w zaskarżonym wyroku brak jest wskazówek uzasadniających zaprezentowaną przez OHIM inną interpretację pkt 37 tego wyroku, która przedstawiona została w pkt 33 powyżej. Stąd należy stwierdzić, że Sąd nie dopuścił się zarzucanego mu przez OHIM w tym względzie naruszenia prawa.

48 W związku z tym zarzut pierwszy należy oddalić.

W przedmiocie zarzutu trzeciego

Argumentacja stron

49 OHIM twierdzi, że Sąd dopuścił się naruszenia prawa, uznając w pkt 39 zaskarżonego wyroku, że dziedzina, w której dane towary lub usługi są wykorzystywane, nie należy co do zasady do tych cech towarów lub usług, których opis w znaku towarowym, zgłoszonym dla tych towarów lub usług, nie jest dozwolony w świetle art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94.

50 W przepisie tym brak jest bowiem rozróżnienia między „przeznaczeniem towaru” czy też jego „funkcjonalnością techniczną”, które stanowią właściwości towarów i usług, a „dziedziną zastosowania”, która taką właściwością nie jest. Przeciwnie, zawarte w tym przepisie odniesienie do „innych właściwości” dowodzi tego, że zawarty w tym przepisie zakaz odnosi się do wszystkich potencjalnych właściwości towarów i usług. Zdaniem OHIM powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Trybunału, zgodnie z którym niewielkie znaczenie ma to, czy opisywane cechy są cechami istotnymi, czy drugorzędnymi (wyrok z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-363/99 Koninklijke KPN Nederland, Rec. str. I-1619, pkt 101 i 102).

51 Sąd powinien był zatem zbadać, czy właściwy konsument dostrzeże w znaku towarowym CELLTECH, bezpośrednio i jednoznacznie, określenie oznaczające czynności należące do dziedziny technologii komórkowej lub towary wykorzystywane w ramach tych czynności.

52 Celltech odpowiada, że Sąd wcale nie orzekł, iż dziedzina wykorzystania nie może należeć do tych właściwości towarów lub usług, których opis w znaku towarowym zakazany jest na mocy art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94. Twierdzi on, że w pkt 39 i 40 zaskarżonego wyroku Sąd ograniczył się do stwierdzenia, iż Izba Odwoławcza nie wykazała, by określenie „celltech” mogło być postrzegane przez właściwego konsumenta, bezpośrednio i jednoznacznie, jako oznaczające właściwości towarów i usług objętych zgłoszeniem.

Ocena Trybunału

53 W pkt 36–38 zaskarżonego wyroku Sąd zarzucił Izbie Odwoławczej brak wykazania istnienia technologii komórkowej i jej charakterystyki.

54 A fortiori Sąd nie był w stanie ocenić, czy towary i usługi wymienione w zgłoszeniu mogą być używane w celach funkcjonalnych związanych z technologią komórkową.

55 A zatem jedynie teoretycznie Sąd stwierdził w pkt 39 zaskarżonego wyroku, że tak mogłoby być, o czym świadczy posłużenie się przezeń sformułowaniem „zakładając nawet” w pierwszym zdaniu tego punktu.

56 Sąd trzeci zarzut odwołania dotyczy stwierdzenia, które pojawia się w zaskarżonym wyroku jako stwierdzenie dodatkowe. W związku z tym, nawet jeśli uznać ten zarzut za zasadny, nie może on powodować uchylecia tego wyroku.

57 W konsekwencji należy ten zarzut odrzucić jako bezprzedmiotowy.

W przedmiocie zarzutu czwartego

Argumentacja stron

58 OHIM twierdzi, że Sąd nie uzasadnił zawartego w pkt 40 zaskarżonego wyroku stwierdzenia, zgodnie z którym zgłoszony znak towarowy nie jest odbierany bezpośrednio i jednoznacznie jako termin określający zarówno czynności z dziedziny technologii komórkowej, jak i produkty, urządzenia i sprzęt używane w ramach tychże czynności. Jego zdaniem nie da się na podstawie zaskarżonego wyroku zrozumieć, dlaczego określenia „celltech” lub „cell technology” nie stanowią opisu właściwości, jaką jest metoda naukowa stosowana przy uzyskiwaniu omawianych towarów i usług.

59 Celltech odpowiada po pierwsze, że to OHIM powinien wykazać, że przeciętny konsument dostrzeże w określeniu „celltech” (lub nawet w wyrażeniu „cell technology”) pochodną tej cechy. Po drugie, jego zdaniem Sąd właściwie uzasadnił swoją ocenę w pkt 35–41 zaskarżonego wyroku.

Ocena Trybunału

60 Jak wynika z analizy zarzutu pierwszego, Sąd dostatecznie uzasadnił w pkt 35–38 zaskarżonego wyroku swoją ocenę zawartą w pkt 40 tego wyroku, zgodnie z którą Izba Odwoławcza nie wykazała, by zgłoszony znak towarowy opisywał omawiane towary i usługi.

61 Czwarty zarzut należy zatem oddalić.

W przedmiocie zarzutu piątego

Argumentacja stron

62 OHIM uważa, że Sąd naruszył prawo, zaprzeczając, by wskazanie naukowej metody uzyskiwania towarów lub usług miało charakter opisowy w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94.

- 63 Jego zdaniem określenie „celltech”, rozpatrywane jako oznaczające „cell technology”, jest postrzegane jako odnoszące się do towarów i usług, których właściwości wynikają z ulepszeń uzyskiwanych w naukach biologicznych przy wykorzystaniu komórek lub dzięki modyfikacji komórkowej, czyli w sektorze badań nad technologią komórkową. Dlatego też naukowa metoda wytwarzania produktów lub świadczenia usług będzie postrzegana przez właściwego konsumenta jako właściwość istotna, konkretna i bezpośrednia.
- 64 Celltech twierdzi, że Sąd słusznie odrzucił sugestię, zgodnie z którą określenie „cell technology” miałyby opisywać naukowy proces wytwarzania produktów lub świadczenia usług, o których mowa. Jego zdaniem OHIM nie byłby w stanie odnaleźć w literaturze naukowej, ani w żadnej innej, wzmianki dotyczącej tego określenia, ponieważ nie jest ono używane przez żadnego naukowca w celu opisanego czegokolwiek. Stąd określenie to nie jest w stanie przekazać żadnych informacji na temat danych towarów.

Ocena Trybunału

- 65 Wbrew twierdzeniom OHIM Sąd wcale nie orzekł, że słowo lub wyrażenie opisujące metodę naukową umożliwiającą wytwarzanie towarów, środków lub substancji farmaceutycznych, weterynaryjnych lub higienicznych lub świadczenie usług

związanych z naukami biologicznymi, medycznymi i chemicznymi nie jest opisowe w stosunku do towarów i usług uzyskiwanych przy pomocy tej metody.

66 Jak wskazano w ramach analizy pierwszego zarzutu, Sąd stwierdził nieważność spornej decyzji na tej podstawie, że Izba Odwoławcza nie wykazała w szczególności, że technologia komórkowa stanowi metodę wytwarzania towarów lub świadczenia usług wymienionych w zgłoszeniu.

67 Zarzut piąty należy zatem oddalić.

W przedmiocie zarzutu drugiego

Argumentacja stron

68 OHIM jest zdania, że z pkt 98 ww. wyroku w sprawie Koninklijke KPN Nederland wynika domniemanie, iż słowny znak towarowy złożony tylko z połączenia elementów, z których każdy opisuje właściwości towarów lub usług objętych zgłoszeniem, sam w sobie również opisuje te właściwości w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94. Twierdzi on dalej, że owo domniemanie może być obalone tylko wówczas, gdy połączenie to wprowadza nietypową zmianę, w szczególności o naturze syntaktycznej lub semantycznej.

- 69 Sąd miał zatem obowiązek zbadać, czy określenia „cell” i „tech”, rozpatrywane z osobna, są w sposób samoistny opisowe w stosunku do danych towarów i usług, a w razie uznania, że tak jest — powinien był on wyjaśnić, na czym polega wprowadzona przez połączenie tych dwóch opisowych określeń nietypowa zmiana pod względem składni lub znaczenia określenia „celltech”, dzięki której połączenie to nie jest opisowe w stosunku do tych towarów i usług. Dlatego też, nie przeprowadziwszy takiego badania, Sąd naruszył art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94.
- 70 OHIM dodaje, że dokonanej przez Sąd analizy nie da się uzasadnić rozstrzygnięciem zawartym w wyroku Trybunału z dnia 16 września 2004 r. w sprawie C-329/02 P SAT.1 przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-8317, o którym mowa w pkt 43 zaskarżonego wyroku. W ww. wyroku SAT.1 przeciwko OHIM chodziło bowiem o odróżniający charakter znaku towarowego złożonego z połączenia elementu opisowego i elementu niemającego charakteru odróżniającego, a nie — jak w niniejszej sprawie — o opisowy charakter znaku towarowego złożonego z połączenia dwóch elementów, z których każdy nadaje się do opisywania właściwości. Ponadto wyrok ten dotyczył wykładni art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, a nie wykładni art. 7 ust. 1 lit. c).
- 71 Celltech zaprzecza, by Trybunał ustanowił domniemanie braku charakteru odróżniającego znaku towarowego złożonego z połączenia dwóch elementów, które nie mają znamion odróżniających. W ww. wyroku w sprawie Koninklijke KPN Nederland Trybunał wskazał tylko, że „co do zasady” samo połączenie elementów, z których każdy opisuje właściwości towarów, stanowi samo w sobie opis tych właściwości. Jednak zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału, a w szczególności zgodnie z ww. wyrokiem w sprawie SAT.1 przeciwko OHIM, znak towarowy należy oceniać jako całość, ponieważ przeciętny konsument nie dokonuje jego rozbioru na poszczególne elementy składowe.

72 Sąd słusznie zatem dokonał oceny znaku towarowego CELLTECH jako całości.

Ocena Trybunału

73 Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, nie są rejestrowane znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług.

74 Podstawy odmowy rejestracji wymienione w art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 należy interpretować w świetle ogólnego interesu chronionego przez każdą z nich (wyrok z dnia 15 września 2005 r. w sprawie C-37/03 P BioID przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-7975, pkt 59, oraz przywołane tam orzecznictwo).

75 Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 realizuje leżący w interesie ogółu cel polegający na tym, by oznaczenia lub wskazówki mogące służyć w obrocie do oznaczania właściwości towarów lub usług objętych zgłoszeniem mogły być swobodnie używane przez wszystkich. Przepis ten ma zatem za zadanie nie dopuścić, by takie oznaczenia lub wskazówki zostały zarezerwowane dla jednego przedsiębiorstwa z powodu ich rejestracji jako znaku towarowego (wyrok z dnia 12 stycznia 2006 r.

w sprawie C-173/04 P Deutsche SiSi-Werke przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-551, pkt 62, i przywołane tam orzecznictwo).

- 76 Następnie, aby znak towarowy składający się z wyrazu powstałego z połączenia elementów, jak w przypadku zgłoszonego znaku towarowego, miał charakter opisowy w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, nie wystarczy, by ewentualny opisowy charakter został stwierdzony dla każdego z tych elementów. Taki charakter musi być stwierdzony w odniesieniu do samego wyrazu [zob. odnośnie do art. 3 ust. 1 lit. c) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1) — przepisu zredagowanego zasadniczo w ten sam sposób, co art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 — ww. wyrok w sprawie Koninklijke KPN Nederland, pkt 96 i wyrok z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-265/00 Campina Melkunie, Rec. str. I-1699, pkt 37].
- 77 Jak zauważył OHIM, z orzecznictwa Trybunału wynika, że co do zasady samo połączenie elementów, z których każdy opisuje właściwości towarów lub usług wymienionych w zgłoszeniu, stanowi samo w sobie opis tych właściwości w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 (ww. wyroki w sprawach: Koninklijke KPN Nederland, pkt 98, oraz Campina Melkunie, pkt 39).
- 78 Trybunał dodał jednak, że połączenie takie może nie być opisowe w rozumieniu tego przepisu, jeśli wywołuje wrażenie, które jest dostatecznie dalekie od wrażenia wywołanego przez samo zestawienie tychże elementów składowych (ww. wyroki w sprawach Koninklijke KPN Nederland, pkt 99, i Campina Melkunie, pkt 40).

79 Sąd, chociaż w przypadku znaku towarowego złożonego ze słów, jego ewentualny charakter opisowy może być po części badany pod kątem każdego z jego elementów składowych z osobna, to i tak winien on wciąż zależeć od analizy całości, którą te elementy składowe tworzą [zob. analogicznie, odnośnie do art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia, ww. wyroki w sprawach: SAT.1 przeciwko OHIM, pkt 28, i BioID przeciwko OHIM, pkt 29].

80 W świetle powyższych rozważań należy stwierdzić, że — przeciwnie do stanowiska OHIM — z orzecznictwa Trybunału wcale nie wynika, że wstępna analiza każdego z elementów składowych znaku towarowego stanowi obowiązkowy etap. Izby odwoławcze OHIM oraz Sąd, w postępowaniu w sprawie skargi, mają obowiązek ocenić charakter opisowy znaku towarowego rozpatrywanego jako całość.

81 Należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie Sąd słusznie ocenił charakter opisowy znaku towarowego CELLTECH jako całości, dochodząc do przekonania, iż nie zostało wykazane, by znak ten — nawet rozumiany jako oznaczający „cell technology” — był opisowy w stosunku do towarów i usług wskazanych w zgłoszeniu. A zatem nie doszło do naruszenia art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94.

82 W związku z powyższym należy oddalić zarzut drugi i — co za tym idzie — oddalić w całości odwołanie wniesione przez OHIM.

W przedmiocie kosztów

⁸³ Zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu Trybunału, mającym zastosowanie do postępowania odwoławczego na podstawie art. 118 tego regulaminu, kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ OHIM przegrał sprawę, należy — zgodnie z żądaniem Celltech — obciążyć go kosztami postępowania.

Z powyższych względów Trybunał (pierwsza izba) orzeka, co następuje:

- 1) Odwołanie zostaje oddalone.**

- 2) Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) zostaje obciążony kosztami postępowania.**

Podpisy