

Mål C-273/05 P

**Byrån för harmonisering inom den inre marknaden
(varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)
mot
Celltech R&D Ltd**

”Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Artikel 7.1 b och c i förordning (EG) nr 40/94 — Ansökan om registrering av ordmärket CELLTECH — Absoluta registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Beskrivande karaktär”

Förslag till avgörande av generaladvokat E. Sharpston föredraget den 14 december 2006	I - 2886
Domstolens dom (första avdelningen) av den 19 april 2007	I - 2912

Sammanfattning av domen

1. *Överklagande — Grunder — Grund som åberopas för första gången i ett överklagande — Avvisning — Grund som endast har till syfte att ifrågasätta förstainstansrättens rättsliga bedömning i den överklagade domen — Upptagande till sakprövning*

2. *Gemenskapsvarumärke — Förfarandebestämmelser — Prövning av sakförhållandena på eget initiativ — Räckvidd*
(Artikel 225 EG; domstolens stadga, artikel 58; rådets förordning nr 40/94, artikel 74)
3. *Gemenskapsvarumärke — Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke — Absoluta registreringshinder — Varumärken som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka visar en varas egenskaper*
(Rådets förordning nr 40/94, artikel 7.1 c)

1. Om en part tillåts att vid domstolen för första gången åberopa en ny grund som parten inte har åberopat vid förstainstansrätten, innebär detta att vederbörande vid domstolen, som har en begränsad behörighet i samband med ett överklagande, kan anhängiggöra en mer omfattande tvist än den som förstainstansrätten har prövat. Domstolen är inom ramen för ett överklagande endast behörig att pröva den rättsliga bedömningen av de grunder som har behandlats vid förstainstansrätten.

samband med ogiltigförklaringen av det omtvistade beslutet. Under sådana omständigheter skall ett överklagande avseende ett åsidosättande av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 upptas till sakprövning i den mån överklagandet endast syftar till att ifrågasätta förstainstansrättens rättsliga bedömning i den överklagade domen.

(se punkterna 21–24)

När en överklagandenämnd vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) har beslutat att inte registrera ett sökt varumärke endast på grundval av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken och talan vid förstainstansrätten var grundad på åsidosättandet av samma bestämmelse, är det emellertid först i samband med överklagandet som det ges tillfälle att bestrida förstainstansrättens tolkning av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 i

2. Granskarna vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) och, vid överklagande, överklagandenämnderna vid harmoniseringsbyrån skall, enligt artikel 74.1 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken, utan särskilt yrkande pröva sakförhållandena för att fastställa huruvida det sökta varumärket omfattas av något av de registrerings-

hinder som anges i artikel 7 i samma förordning. Härav följer att de berörda enheterna vid harmoniseringsbyrån kan komma att grunda sina avgöranden på omständigheter som inte har åberopats av den som ansökt om registrering av ett varumärke. Även om det i princip ankommer på dessa enheter att i sina avgöranden fastställa att dessa omständigheter är riktiga, är det inte fallet när det är fråga om allmänt kända omständigheter. Förstainstansrättens bedömning av huruvida omständigheterna är allmänt kända utgör en bedömning av de faktiska omständigheterna som, utom i det fall då uppgifterna har missuppfattats, inte är underställd domstolens kontroll i ett mål om överklagande.

(se punkterna 38–39 och 45)

3. För att ett varumärke som består av ett ord som är en sammansättning av delar skall anses ha beskrivande karaktär i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken, är det inte tillräckligt att det konstateras att var och en av dessa delar eventuellt har beskrivande karaktär. Det måste konstateras att ordet i sig har beskrivande karaktär. Enbart en sammansättning av delar som var för sig

beskriver egenskaper hos de varor eller tjänster för vilka varumärket har ansökts fortsätter som huvudregel att beskriva dessa egenskaper i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94.

Det kan emellertid anses att en sådan sammansättning inte är beskrivande i den mening som avses i denna bestämmelse, under förutsättning att den ger upphov till ett intryck som är tillräckligt avlägset från det intryck som ges genom att dylika delar blott förenas. Vad gäller ett varumärke som består av ord kan bedömningen av huruvida varumärket har beskrivande karaktär delvis avse varje beståndsdel sedd för sig, men frågan skall under alla omständigheter avgöras genom en bedömning av den helhet som de utgör. Det kan inte med framgång göras gällande att det är obligatoriskt att först göra en bedömning av ett varumärkes beståndsdelar. Däremot skall överklagandenämnderna vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) och, om talan väcks, förstainstansrätten pröva huruvida ett varumärke är beskrivande med avseende på dess helhet.

(se punkterna 76–80)