

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (tredje avdelningen)
den 14 april 2005 *

I mål T-260/03,

Celltech R&D Ltd, Slough, Berkshire (Förenade kungariket), företrätt av
D. Alexander, barrister, och N. Jenkins, solicitor,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av I. de Medrano Caballero och
A. Folliard-Monguiral, båda i egenskap av ombud,

svarande,

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 19 maj 2003 (ärende R 659/2002-2), avseende en ansökan om registrering av ordtecknet CELLTECH som gemenskapsvarumärke,

* Rättegångspråk: engelska.

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (tredje avdelningen)

sammansatt av ordföranden M. Jaeger samt domarna V. Tiili och O. Czúcz,

justitiesekreterare: byrådirektören C. Kristensen,

med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 18 juli 2003,

med beaktande av svarsinlägga som inkom till förstainstansrättens kansli den 28 november 2003,

efter att förhandling hållits den 12 januari 2005,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

- 1 Sökanden, tidigare Celltech Chiroscience Ltd, ingav den 30 juni 2000 en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) i enlighet med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3) i ändrad lydelse.

- 2 Det varumärke för vilket registrering söktes är ordtecknet CELLTECH.

- 3 De varor och tjänster som registreringsansökan avsåg ingår i klasserna 5, 10 och 42 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och beskrivs, för var och en av dessa klasser, på följande sätt:
 - Klass 5: "Farmaceutiska, veterinära och hygieniska preparat, sammansättningar och substanser."

 - Klass 10: "Kirurgiska, medicinska, odontologiska och veterinära apparater och instrument."

 - Klass 42: "Forsknings- och utvecklingsverksamhet; konsulttjänster; samtliga inom området för biologisk, medicinsk och kemisk vetenskap."

- 4 Granskaren avslog ansökan om registrering genom beslut av den 4 juni 2002, med stöd av artikel 7.1 b och 7.1 c i förordning nr 40/94. Enligt granskaren består det ifrågavarande varumärket av en grammatiskt korrekt sammansättning av de två orden cell och tech (som är en förkortning av teknisk eller teknologi). Han ansåg följaktligen att det sökta varumärket inte kan utgöra en ursprungsangivelse för de varor och tjänster för vilka registrering söktes, eftersom nämnda varor och tjänster hör till området för cellteknologi.

5 Sökanden överklagade granskarens beslut hos harmoniseringsbyrån den 2 augusti 2002 i enlighet med artiklarna 57–62 i förordning nr 40/94.

6 Genom beslut av den 19 maj 2003 (nedan kallat det omtvistade beslutet), avlog andra överklagandenämnden överklagandet på den grunden att artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 utgör hinder för registreringen av ordmärket CELLTECH. Detta ordmärke kan nämligen omedelbart och otvetydigt uppfattas som ett ord som anger verksamhet på området för cellteknologi, samt produkter, apparater och material som används inom ramen för denna verksamhet eller som följer av denna verksamhet. Överklagandenämnden angav att varumärket CELLTECH, som består av en sammansättning av det engelska ordet cell och den engelska förkortningen tech, vilka båda var för sig saknar särskiljningsförmåga, inte tillför något utöver innebörden av dessa två ord. Överklagandenämnden ansåg således att sambandet mellan de varor och tjänster som registreringsansökan avser och varumärket inte är tillräckligt indirekt för att varumärket skall kunna anses ha den minsta grad av särskiljningsförmåga som krävs enligt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.

Parternas yrkanden

7 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— i första hand, ogiltigförklara det omtvistade beslutet,

— i andra hand, ogiltigförklara det omtvistade beslutet i den del som det avser de varor som ingår i klass 5 eller klasserna 5 och 10,

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

8 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan,

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

Parternas argument

9 Sökanden har till stöd för sin talan åberopat en enda grund som avser åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.

10 Sökanden har gjort gällande att överklagandenämnden har gjort en felaktig bedömning av såväl varumärket som helhet som dess olika beståndsdelar.

11 För det första har det anförts att tecknet CELLTECH i det dagliga språkbruket i affärssammanhang inte är ägnat att beskriva de varor och tjänster som avses i registreringsansökan. Detta ord, som helhet betraktad, består inte endast av två ord,

som direkt beskriver de ifrågavarande varorna eller tjänsterna och som har placerats sida vid sida. Den sista stavelsen i ordet celltech utgör inte ett ord utan en förkortning och vidare utgör den första stavelsen i detta ord inte ett adjektiv. För det andra har det anförts att ordet celltech tillför något utöver innebörden av de orddelar som det består av. För det tredje har det vid förhandlingen med hänvisning till domstolens dom av den 16 september 2004 i mål C-329/02 P, SAT.1 mot harmoniseringsbyrån (REG 2004, s. I-8317) (nedan kallad domen i målet SAT.1), gjorts gällande att tecknet CELLTECH kommer att uppfattas som ett självständigt ord, som kan identifieras individuellt, och som, som helhet betraktad, möjliggör för konsumenten att identifiera det ifrågavarande företaget och dess varor och tjänster. Det ifrågavarande tecknet är således tillräckligt originellt för att det skall kunna anses ha den minsta grad av särskiljningsförmåga som krävs.

- 12 Sökanden har i andra hand kritiserat harmoniseringsbyrån för att inte i tillräcklig utsträckning ha analyserat de varor och tjänster för vilka registrering söktes. Härvid har den angivit att de varor för vilka registrering söktes, vad avser klasserna 5 och 10, är farmaceutiska preparat. Det förekommer emellertid inte något slag av farmaceutiska preparat som av någon, vare sig en fackman eller en lekman, kan beskrivas som "ett farmaceutiskt celltechpreparat" eller i samband med vilket ordet celltech betyder något över huvud taget.
- 13 Harmoniseringsbyrån har erinrat om att ett tecken skall göra det möjligt att fastslå säljarens identitet och särskilja denne, och inte endast ge konsumenterna upplysningar om de berörda varorna och tjänsterna, för att det skall anses ha särskiljningsförmåga. De tecken som endast ger potentiella köpare upplysningar om varornas påstådda kvalitet eller egenskaper som gör det möjligt att fylla en viss funktion, saknar således särskiljningsförmåga.
- 14 Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att omsättningskretsen, i förevarande fall, består av såväl mycket uppmärksamma yrkesmän (för varor och tjänster som ingår i klasserna 5, 10 och 42) som konsumenter utan sakkunskap (för varor som ingår i klas. 5 med undantag för sammansättningar och substanser), som är normalt informerade samt skäligen uppmärksamma och medvetna och därutöver är förtrogna med det engelska språket.

- 15 Enligt harmoniseringsbyrån är tecknet CELLTECH en kombination av två ord som båda ingår i det engelska ordförrådet. Den har gjort gällande att ordet cell, på biologiområdet, definieras på följande sätt:

”Den minsta biologiska enhet som kan upprätthålla självständig ämnesomsättning. De flesta celler har en cellkärna som innehåller cellens genetiska material och som omgärdas av cytoplasma i vilken mitokondrier, lysosomer, ribosomer och andra organeller återfinns. Alla celler omgärdas av ett cellmembran. Växtceller har därutöver en yttre cellvägg.”

- 16 Dessutom är ordet tech den vanliga förkortningen av ”technical” (teknisk) eller av ”technology” (teknologi).
- 17 Harmoniseringsbyrån anser att orden cell och tech är vanligt förekommande på det berörda medicinska och farmaceutiska området för de varor och tjänster för vilka registrering söktes och att de båda ordens betydelse var för sig är otvetydig när de används i förhållande till dessa varor och tjänster. Dessa ord ger nämligen upplysning om de berörda varornas och tjänsternas avsedda användning och art, det vill säga deras användning inom ramen för cellteknologi eller den omständigheten att de härrör från området för cellteknologi. Den har tillagt att det är irrelevant att dessa ord kan ha en annan innebörd i andra sammanhang.
- 18 Harmoniseringsbyrån anser att det inte är ovanligt att två ord som ofta används tillsammans kombineras för att ange varor som ingår i klasserna 5 och 10 och tjänster som ingår i klas. 42, vilka avser det medicinska och farmaceutiska området. Tecknet CELLTECH består av en vanlig syntaktisk placering sida vid sida av två engelska ord och det föreligger nästan inte någon märkbar skillnad jämfört med den korrekta lexikala konstruktionen, nämligen cell technology (cellteknologi). Den omständigheten att orden cell och tech inte förekommer såsom ett sammansatt ord i ordböcker utgör inte något bevis för att ordkombinationen i fråga är originell, ovanlig eller fantasifull.

Förstainstansrättens bedömning

- 19 Enligt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 får varumärken som saknar särskiljningsförmåga inte registreras och enligt artikel 7.1 c får varumärken som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna inte heller registreras (domstolens dom av den 20 september 2001 i mål C-383/99 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån, REG 2001, s. I-6251, punkt 35).
- 20 Det skall vidare erinras om att enligt fast rättspraxis är varumärkets grundläggande funktion att för konsumenten eller slutanvändaren av en vara eller tjänst som täcks av varumärket garantera dess ursprung, så att denne utan risk för förväxling kan särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung (se bland annat domstolens dom av den 23 maj 1978 i mål 102/77, Hoffmann-La Roche, REG 1978, s. 1139, punkt 7, svensk specialutgåva, volym 4, s. 107, och av den 18 juni 2002 i mål C-299/99, Philips, REG 2002, s. I-5475, punkt 30).
- 21 Härvid skall det erinras om att vart och ett av de registreringshinder som anges i artikel 7.1 i förordning nr 40/94 skall tillämpas oberoende av varandra och prövas separat. Dessa registreringshinder skall dessutom tolkas mot bakgrund av det allmänintresse som ligger bakom vart och ett av dem. Det allmänintresse som beaktas vid prövningen av vart och ett av dessa registreringshinder kan, eller till och med skall, återspegla olika hänsynstaganden beroende på vilket registreringshinder det gäller (domstolens dom av den 29 april 2004 i de förenade målen C-456/01 P och C-457/01 P, Henkel mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-5089, punkterna 45 och 46, och domen i målet SAT.1, punkt 25).
- 22 Det är emellertid uppenbart att de respektive tillämpningsområdena för registreringshindren i artikel 7.1 b, c och d överlappar varandra (domstolens domar av den 12 februari 2004 i mål C-265/00, Campina Melkunie, REG 2004, s. I-1659, punkt 18,

och i mål C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, REG 2004, s. I-0000, punkt 67, samt förstainstansrättens dom av den 8 juli 2004 i mål T-289/02, Telepharmacy Solutions mot harmoniseringsbyrån — TELEPHARMACY SOLUTIONS, REG 2004, s. II-2851, punkt 23).

- 23 Det följer av domstolens och förstainstansrättens rättspraxis att ett ordmärke som beskriver egenskaper hos varor eller tjänster i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 av denna anledning nödvändigtvis saknar särskiljningsförmåga i förhållande till samma varor eller tjänster i den mening som avses i artikel 7.1 b i samma förordning (domarna i de ovannämnda målen Campina Melkunie, punkt 19, Koninklijke KPN Nederland, punkt 86, och TELEPHARMACY SOLUTIONS, punkt 24).
- 24 För att bevisa att ett varumärke saknar särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordningen, när det inte föreligger något registreringshinder enligt artikel 7.1 c i förordningen, måste harmoniseringsbyrån ange skälen till att den anser att varumärket saknar särskiljningsförmåga (domen i målet SAT.1, punkt 42).
- 25 Det följer av det omtvistade beslutet (punkterna 10–12) att överklagandenämnden avslog ansökan på den grunden att artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 utgör hinder för registreringen av ordmärket CELLTECH. Detta ordmärke kan nämligen, enligt överklagandenämnden, omedelbart och otvetydigt uppfattas som ett ord som anger verksamhet på området för cellteknologi, samt produkter, apparater och material som används inom ramen för denna verksamhet eller som följer av denna verksamhet. Överklagandenämnden angav att varumärket CELLTECH, som består av en sammansättning av det engelska ordet cell och den engelska förkortningen tech, vilka båda var för sig saknar särskiljningsförmåga, inte innebär något annat än att dessa två ord lagts ihop. Enligt överklagandenämnden "utgör ordens placering en korrekt användning, syntaktiskt sett, av de två orden cell technology (cellteknologi)", "vilket innebär att ordet endast ger upplysning om de två separata ordens exakta betydelse". Enligt överklagandenämnden skulle omsättningskretsen uppfatta ord-

tecknet CELLTECH "som en upplysning om vilket slags varor och tjänster som tecknet anger snarare än som en ursprungsangivelse". Överklagandenämnden ansåg således att sambandet mellan de varor och tjänster som registreringsansökan avser och varumärket inte är tillräckligt indirekt för att varumärket skall kunna anses ha den minsta grad av särskiljningsförmåga som krävs enligt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.

- 26 Överklagandenämnden fastställde således att tecknet CELLTECH saknar särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94, eftersom ordet av omsättningskretsen uppfattas som en beskrivning av det slags varor och tjänster som är i fråga.
- 27 För det första skall det undersökas huruvida överklagandenämnden har visat att det ordtecken för vilket registrering söktes utgör en beskrivning av de varor och tjänster som ansökan omfattar. Om så är fallet skall det omtvistade beslutet fastställas med stöd av den rättspraxis som anges i punkt 23 ovan, enligt vilken beskrivande ordtecken nödvändigtvis saknar särskiljningsförmåga. Om det ifrågavarande tecknet däremot inte beskriver de varor och tjänster som avses i registreringsansökan, skall det i enlighet med domen i målet SAT.1 prövas huruvida överklagandenämnden har framfört andra argument för att fastställa att det sökta tecknet saknar särskiljningsförmåga.
- 28 Enligt rättspraxis skall såväl ett teckens särskiljningsförmåga (domstolens dom av den 21 oktober 2004 i mål C-64/02 P, harmoniseringsbyrån mot Erpå Möbelwerk, REG 2004, s. I-10031, punkt 43, och förstainstansrättens dom av den 20 mars 2002 i mål T-355/00, Daimler/Chrysler mot harmoniseringsbyrån (TELE AID), REG 2002, s. II-1939, punkt 51) som dess beskrivande egenskaper (förstainstansrättens dom av den 20 mars 2002 i mål T-356/00, Daimler/Chrysler mot harmoniseringsbyrån (CARCARD), REG 2002, s. II-1963, punkt 25) bedömas i förhållande till de varor eller tjänster för vilka registrering söktes och vidare i förhållande till hur omsättningskretsen uppfattar detta tecken.

- 29 Härvid skall det för det första påpekas att de varor och tjänster som avses i registreringsansökan hör till det farmaceutiska området.
- 30 Såsom harmoniseringsbyrån har påpekat har överklagandenämnden med rätta gjort bedömningen att omsättningskretsen inte endast består av fackmän från den medicinska sektorn, utan även av genomsnittskonsumerten, vilket inte har bestridits av sökanden.
- 31 Dessutom är, med tillämpning av artikel 7.2 i förordning nr 40/94, den omsättningskrets i förhållande till vilken bedömningen avseende absoluta registreringshinder skall göras inte endast den engelsktalande genomsnittskonsumerten, då det ifrågavarande tecknet består av ord delar från det engelska språket, utan även fackmän på det medicinska området, vilka har kännedom om facktermer inom sina verksamhetsområden oavsett vilket modersmål de har.
- 32 Det skall även framhållas att ordtecknet CELLTECH består av två substantiv från det engelska språket, varav det andra återges såsom förkortning. Vad beträffar beståndsdelen cell, står det klart att den, inom biologiområdet, hänför sig till den minsta biologiska enhet som kan upprätthålla självständig ämnesomsättning. Beståndsdelen tech utgör den vanliga förkortningen för ordet technology (teknologi) och följer således, i egenskap av förkortning, det engelska språkets lexikaliska regler (se, för ett liknande resonemang, domen i målet SAT.1, punkt 31).
- 33 Det kan följaktligen fastställas att cell technology (cellteknologi) är åtminstone en betydelse av ordtecknet CELLTECH.

- 34 Vad beträffar förhållandet mellan ordtecknet CELLTECH och de berörda varorna och tjänsterna, har överklagandenämnden i punkt 12 i det omtvistade beslutet fastställt att detta ord anger verksamhet på området för cellteknologi samt produkter, apparater och material som används inom ramen för denna verksamhet eller som följer av denna verksamhet.
- 35 Det skall således prövas huruvida överklagandenämnden har visat att ordtecknet CELLTECH, uppfattat som cell technology, beskriver de berörda varorna och tjänsterna, som hör till det farmaceutiska området.
- 36 Härvid skall det noteras att varken överklagandenämnden eller harmoniseringsbyrån har angivit den vetenskapliga definitionen av cellteknologi. Harmoniseringsbyrån har endast såsom bilaga till sin svarsinlägga ingivit ett utdrag ur *Collins English Dictionary* med definitioner av orden cell och tech.
- 37 Varken överklagandenämnden eller harmoniseringsbyrån har förklarat på vilket sätt dessa ord skulle ge en upplysning om den avsedda användningen och arten av de varor och tjänster som avses i registreringsansökan, bland annat deras användning inom ramen för cellteknologi eller på vilket sätt de är en följd därav.
- 38 Visserligen är de varor och tjänster som avses i registreringsansökan generellt sett farmaceutiska varor och tjänster och har därför ett samband med kroppar som består av celler. Överklagandenämnden har emellertid inte visat att omsättningskretsen omedelbart och utan ytterligare analys kan se ett konkret och direkt samband mellan de farmaceutiska varor och tjänster som ansökan omfattar och innebörden av ordtecknet CELLTECH (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 7 juni 2001 i mål T-359/99, DKV mot harmoniseringsbyrån (EuroHealth), REG 2001, s. II-1645, punkt 35).

- 39 Även för det fall dessa varor och tjänster skulle kunna användas i ett funktionellt sammanhang som innefattar cellteknologi, är denna omständighet inte tillräcklig för att ordtecknet CELLTECH skall anses kunna användas för att beskriva deras avsedda användning. En sådan användning skulle på sin höjd utgöra ett av flera användningsområden, men inte en teknisk funktion (domen i det ovannämnda målet CARCARD, punkt 40).
- 40 Av det ovanstående följer att överklagandenämnden inte har visat att ordet celltech, även om det antas betyda cellteknologi, omedelbart och otvetydigt uppfattas som ett ord som anger verksamhet på området för cellteknologi, samt produkter, apparater och material som används inom ramen för denna verksamhet eller som följer av denna verksamhet. Den har inte heller visat att omsättningskretsen endast uppfattar detta tecken som en upplysning om vilket slags varor och tjänster som tecknet anger.
- 41 Det skall följaktligen fastställas att överklagandenämnden inte har visat att ordtecknet CELLTECH beskriver de varor och tjänster för vilka registrering söks.
- 42 Det skall således prövas huruvida överklagandenämnden har framfört andra argument i det omtvistade beslutet som visar att det ifrågavarande ordtecknet saknar särskiljningsförmåga.
- 43 Vad beträffar ett varumärke som består av ord kan bedömningen av huruvida varumärket har särskiljningsförmåga delvis avse varje ord eller varje beståndsdel sedd för sig, men frågan skall under alla omständigheter avgöras genom en bedömning av den helhet som de utgör. Enbart den omständigheten att varje enskild beståndsdel sedd för sig saknar särskiljningsförmåga hindrar nämligen inte att den kombination som de bildar kan ha särskiljningsförmåga (se, för ett liknande resonemang, domen i målet SAT.1, punkt 28).

44 Överklagandenämnden har emellertid inte visat att det ifrågavarande tecknet, som helhet betraktad, inte möjliggör för omsättningskretsen att särskilja sökandens varor och tjänster från dem som har ett annat kommersiellt ursprung.

45 Mot bakgrund av det ovanstående skall det fastställas att överklagandenämnden inte har visat att det föreligger något registreringshinder enligt artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 för det sökta varumärket. Eftersom överklagandenämnden inte har angivit några andra skäl för att detta varumärke likväl saknar särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i samma förordning, har den felaktigt fastställt att ordtecknet CELLTECH saknar särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.

46 Härav följer att talan skall bifallas.

Rättegångskostnader

47 Enligt artikel 87.2 i förstainstansrättens rättegångsregler skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Sökanden har yrkat att svaranden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom svaranden har tappat målet, skall sökandens yrkande bifallas.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (tredje avdelningen)

följande dom:

- 1) **Det beslut som andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) fattade den 19 maj 2003 (ärende R 659/2002-2) ogiltigförklaras.**

- 2) **Svaranden skall ersätta rättegångskostnaderna.**

Jaeger

Tiili

Czúcz

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 14 april 2005.

H. Jung

Justitiesekreterare

M. Jaeger

Ordförande