YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

19 päivänä huhtikuuta 2007 *

Asiassa C-273/05 P,

jossa on kyse yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 56 artiklan nojalla 30.6.2005 tehdystä valituksesta,

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään A. Folliard-Monguiral,

valittajana,

ja jossa vastapuolena on

Celltech R&D Ltd, kotipaikka Slough (Yhdistynyt kuningaskunta), edustajinaan D. Alexander ja G. Hobbs, QC, solicitor N. Jenkinsin valtuuttamina,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

kantajana ensimmäisessä oikeusasteessa

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja P. Jann sekä tuomarit K. Lenaerts, E. Juhász, K. Schiemann ja M. Ilešič (esittelevä tuomari),

julkisasiamies: E. Sharpston,
kirjaaja: johtava hallintovirkamies L. Hewlett,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 17.5.2006 pidetyssä istunnossa esitetyn,

kuultuaan julkisasiamiehen 14.12.2006 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) vaatii valituksessaan, että yhteisöjen tuomioistuin kumoaa Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-260/03, Celltech vastaan SMHV (CELLTECH), 14.4.2005 antaman tuomion (Kok. 2005, s. II-1215; jäljempänä valituksenalainen tuomio), jolla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hyväksyi Celltech R&D Ltd -nimisen yhtiön (jäljempänä Celltech) kanteen ja kumosi SMHV:n toisen valituslautakunnan 19.5.2003 tekemän päätöksen (asia R 659/2002-2) evätä sanamerkin CELLTECH rekisteröinti (jäljempänä riidanalainen päätös).

Asiaa koskevat oikeussäännöt

2 Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa säädetään seuraavaa:

"Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:

– –

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;

c) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia."

3 Saman asetuksen 73 artiklassa säädetään seuraavaa:

"[SMHV] perustelee päätöksensä. Ne voivat perustua ainoastaan sellaisiin syihin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa kantaa."

4 Mainitun asetuksen 74 artiklan 1 kohdan mukaan "menettelyssä [SMHV] tutkii asiasisällön viran puolesta".

Asian tausta

5 Celltech teki 30.6.2000 SMHV:lle asetuksen N:o 40/94 nojalla hakemuksen sanamerkin CELLTECH rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi.

6 Tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 5, 10 ja 42, ja ne vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta: "Farmaseuttiset ja eläinlääkintä- ja terveydenhoitovalmisteet, -yhdisteet ja -aineet"; "Kirurgiset, lääketieteelliset, hammaslääketieteelliset ja eläinlääketieteelliset laitteet ja välineet"; "Tutkimus- ja kehittämispalvelut; konsultointipalvelut; kaikki liittyvät biologian, lääketieteen ja kemian alan tieteisiin".

7 SMHV:n tutkija hylkäsi 4.6.2002 tekemällään päätöksellä rekisteröintihakemuksen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan perusteella. Tutkija katsoi, että kyseinen tavaramerkki muodostui kahden sanan eli sanan cell (solu) ja sanan tech (sanan technical (tekninen) tai sanan technology (teknologia) lyhennelmä) kieliopillisesti oikeasta yhdistelmästä ja että rekisteröitäväksi haettua tavaramerkkiä ei näin ollen voitu käyttää osoituksena niiden tavaroiden ja palvelujen alkuperästä, joita varten rekisteröintiä haettiin, koska kaikki nämä tavarat ja palvelut olivat soluteknologian alan tavaroita ja palveluja.

8 SMHV:n toinen valituslautakunta hylkäsi riidanalaisella päätöksellä valituksen, jonka Celltech teki tutkijan päätöksestä. Valituslautakunta katsoi, että koska rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki voitiin välittömästi ja kiistatta mieltää termiksi, jolla kuvaillaan soluteknologian alaan kuuluvia toimintoja samoin kuin näiden toimintojen yhteydessä käytettäviä tai niiden tuloksena saatavia tuotteita, laitteita ja materiaalia, rekisteröintihakemuksen kattamien tavaroiden ja palvelujen sekä mainitun tavaramerkin välinen suhde ei ollut riittävän välillinen, jotta kyseisellä tavaramerkillä olisi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa edellytetyn kaltainen tavaramerkkiin itseensä perustuva vähimmäiserottamiskyky.

Oikeudenkäyntimenettely ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

9 Celltech nosti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa kanteen riidanalaisen päätöksen kumoamiseksi..

10 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 25 ja 26 kohdassa, että valituslautakunta oli katsonut, että rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki ei ollut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskykyinen, koska kohdeyleisö mieltää sen termiksi, jolla kuvaillaan rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen kaltaisia tavaroita ja palveluja, minkä jälkeen se katsoi saman tuomion 27 kohdassa, että ensiksi oli tarkistettava, oliko valituslautakunta selvittänyt, että tällä tavaramerkillä kuvaillaan mainittuja tavaroita ja palveluja saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

11 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 29–31 kohdassa, että kohdeyleisö koostui sekä kaikista lääketieteen alan ammattilaisista, jotka tuntevat toimialansa tieteellisiä termejä riippumatta siitä, mikä heidän äidinkielensä on, että englanninkielisistä keskivertokuluttajista.

12 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 32 ja 33 kohdassa, että vähintään yksi tavaramerkin CELLTECH merkityksistä on cell technology (soluteknologia).

13 Todettuaan valituksenalaisen tuomion 34 kohdassa, että valituslautakunta oli katsonut, että termillä celltech kuvaillaan "soluteknologian alaan kuuluvia toimintoja

samoin kuin näiden toimintojen yhteydessä käytettäviä tai niiden tuloksena saatavia tuotteita, laitteita ja materiaalia", ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tutki saman tuomion 35–41 kohdassa, oliko valituslautakunta selvittänyt, että rekisteröitäväksi haetulla tavaramerkillä kuvailtiin rekisteröintihakemuksessa tarkoitettuja tavaroita ja palveluja. Se katsoi, ettei näin ollut, ja esitti perusteluina seuraavaa:

"36 Tältä osin on pantava merkille, että valituslautakunta ja SMHV eivät ole selostaneet soluteknologian tieteellistä merkitystä. SMHV on nimittäin toimittanut vastineensa liitteenä ainoastaan sellaisen otteen Collins English Dictionary -sanakirjasta, jossa määritetään termit cell ja tech.

37 Valituslautakunta ja SMHV eivät kuitenkaan ole selittäneet, kuinka nämä termit antaisivat tietoa rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen käyttötarkoituksesta ja luonteesta ja erityisesti siitä tavasta, jolla näitä tavaroita ja palveluja käytettäisiin soluteknologiassa tai kuinka ne olisivat sen tulosta.

38 Pitää tosin paikkansa, että rekisteröintihakemuksessa tarkoitetut tavarat ja palvelut ovat yleensä farmaseuttisia tavaroita ja palveluja ja että ne tämän vuoksi ovat sidoksissa eläviin rakenteisiin, jotka muodostuvat soluista. Valituslautakunta ei kuitenkaan ole selvittänyt, että kohderyhmässä katsottaisiin välittömästi ja enemmittä pohdinnoitta, että rekisteröintihakemuksessa mainittujen farmaseuttisten tavaroiden ja palvelujen sekä sanamerkin CELLTECH merkityksen välillä olisi konkreettinen ja välitön yhteys (ks. vastaavasti asia T-359/99, DKV v. SMHV (EuroHealth), tuomio 7.6.2001, Kok. 2001, s. II-1645, 35 kohta).

39 Lisäksi on niin, että vaikka asianomaisia tavaroita ja palveluja katsottaisiin voitavan käyttää soluteknologiaan liittyvässä toiminnallisessa yhteydessä, tämän tosiseikan perusteella ei kuitenkaan voitaisi päätellä, että sanamerkkiä CELLTECH voitaisiin käyttää kuvailemaan niiden käyttötarkoitusta. Tällainen käyttö on korkeintaan yksi tavaroiden ja palvelujen lukuisista käyttöaloista, mutta ei tekninen toiminto ([asia T-356/00, DaimlerChrysler v. SMHV (CARCARD), tuomio 20.3.2002, Kok. 2002, s. II-1963,] 40 kohta).

40 Edellä esitetyistä huomioista seuraa, että valituslautakunta ei ole selvittänyt, että vaikka termin celltech katsottaisiin merkitsevän soluteknologiaa, se voitaisiin välittömästi ja kiistatta mieltää termiksi, jolla kuvaillaan soluteknologian alaan kuuluvia toimintoja sekä näiden toimintojen yhteydessä käytettäviä tai niiden tuloksena saatavia tuotteita, laitteita ja materiaalia. Valituslautakunta ei myöskään ole selvittänyt, että kyseinen termi ymmärrettäisiin kohderyhmässä pelkästään osoitukseksi merkillä varustettujen tavaroiden ja palvelujen tyypistä.

41 Niinpä on katsottava, että valituslautakunta ei ole selvittänyt, että sanamerkki CELLTECH kuvailisi niitä tavaroita ja palveluja, joita varten rekisteröintiä on haettu."

14 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tutki toiseksi valituksenalaisen tuomion 42–44 kohdassa, oliko valituslautakunta esittänyt muita perusteita, jotka osoittaisivat, että kyseiseltä sanamerkiltä puuttuu erottamiskyky asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, ja se totesi, ettei näin ollut.

15 Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kumosi riidanalaisen päätöksen ja velvoitti SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Valitus

16 SMHV vaatii valituksessaan, jonka tueksi se vetoaa viiteen valitusperusteeseen, että yhteisöjen tuomioistuin

– kumoaa valituksenalaisen tuomion

– ensisijaisesti hylkää Celltechin ensimmäisessä oikeusasteessa nostaman kanteen ja velvoittaa sen korvaamaan sekä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa että yhteisöjen tuomioistuimessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut

– toissijaisesti palauttaa asian ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen.

17 Celltech vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin hylkää valituksen ja velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

18 Aluksi on todettava, että SMHV tai Celltech eivät riitauta valituksenalaisen tuomion 25–27 kohdassa olevaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviota, jonka mukaan valituslautakunta katsoi, että tavaramerkki CELLTECH ei ole asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskykyinen, koska kohdeyleisö mieltää tämän tavaramerkin termiksi, jolla kuvaillaan rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen kaltaisia tavaroita ja palveluja saman kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

Valituksen tutkittavaksi ottaminen

19 Celltech väittää, että valituslautakunta kieltäytyi rekisteröimästä rekisteröitäväksi haettua tavaramerkkiä yksinomaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella ja että väitteet, joita SMHV esitti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa tämän tavaramerkin rekisteröimistä vastaan, perustuivat niin ikään kyseiseen säännökseen. Sitä vastoin vastedes SMHV perustaa Celltechin mukaan valituksensa lähes yksinomaan saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan.

20 Celltechin mukaan SMHV:n valitus on jätettävä tutkimatta, koska asianosaisella ei ole oikeutta esittää perustetta ensi kertaa vasta yhteisöjen tuomioistuimessa.

21 Vakiintuneesta oikeuskäytännöstä seuraa tältä osin, että jos asianosaisella olisi oikeus esittää ensi kertaa vasta yhteisöjen tuomioistuimessa peruste, johon se ei ole

ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa vedonnut, asianosaisella olisi oikeus laajentaa yhteisöjen tuomioistuimessa, jonka toimivalta muutoksenhakuasioissa on rajoitettu, riita-asiaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa käsiteltyyn asiaan nähden. Yhteisöjen tuomioistuin on valitusasioissa näin ollen toimivaltainen arvioimaan ainoastaan sitä oikeudellista ratkaisua, jonka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt sille esitetyistä perusteista (ks. mm. yhdistetyt asiat C-186/02 P ja C-188/02 P, Ramondín ym. v. komissio, tuomio 11.11.2004, Kok. 2004, s. I-10653, 60 kohta ja asia C-25/05 P, Storck v. SMHV, tuomio 22.6.2006, Kok. 2006, s. I-5719, 61 kohta).

22 On kuitenkin todettava, että tässä tapauksessa SMHV:n valituksella pyritään ainoastaan riitauttamaan oikeudellinen ratkaisu, jonka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki valituksenalaisessa tuomiossa.

23 Yhtäältä valituslautakunta nimittäin epäsi rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin rekisteröinnin yksinomaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella, ja toisaalta Celltechin riidanalaisesta päätöksestä nostama kanne perustui tämän saman säännöksen rikkomiseen. SMHV on näin ollen voinut vasta valitusvaiheessa riitauttaa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan tulkinnan, jonka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hyväksyi valituksenalaisessa tuomiossa, kun se kumosi riidanalaisen päätöksen.

24 Valitus on näin ollen otettava tutkittavaksi.

Ensimmäinen valitusperuste

Asianosaisten lausumat

25 SMHV:n mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin edellytti virheellisesti, että valituslautakunta ja SMHV esittävät, mikä on ilmaisun cell technology tieteellinen merkitys, selvittääkseen, "kuinka nämä termit antaisivat tietoa rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen käyttötarkoituksesta ja luonteesta ja erityisesti siitä tavasta, jolla näitä tavaroita ja palveluja käytettäisiin soluteknologiassa tai kuinka ne olisivat sen tulosta".

26 Ensinnäkin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki SMHV:n mukaan oikeudellisen virheen valituksenalaisen tuomion 36 kohdassa, kun se moitti valituslautakuntaa siitä, että valituslautakunta ei selittänyt, mikä on ilmaisun cell technology tieteellinen merkitys, ja kun se asetti tämän selityksen edellytykseksi sille, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin rekisteröinti voidaan evätä kuvailevuuden vuoksi.

27 SMHV katsoo, että vaikka valituslautakunnan on esitettävä perustelut, joiden vuoksi se katsoo, että sanamerkki on kuvaileva, tällaisesta perusteluvelvollisuudesta ei seurannut tässä tapauksessa, että valituslautakunnan olisi pitänyt esittää ilmaisua cell technology koskeva tieteellinen määritelmä.

28 Asetuksen N:o 40/94 73 artiklan ensimmäisestä virkkeestä ja 74 artiklan 1 kohdasta yhdessä luettuna seuraa SMHV:n mukaan, että vaikka SMHV:n elinten on

perusteltava päätöksensä, niillä ei sitä vastoin ole velvollisuutta mainita tosiseikkoja, jotka ne ovat ottaneet huomioon. Näin ollen abstraktikin päättely on riittävä, jos se on virheetön ja jos sitä ei kumota osapuolen esittämällä vastanäytöllä. SMHV:n mukaan tällainen tulkinta on vahvistettu yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä (asia C-447/02 P, KWS Saat v. SMHV, tuomio 21.10.2004, Kok. 2004, s. I-10107, 44–49 kohta) ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytännössä (asia T-315/03, Wilfer v. SMHV (ROCKBASS), tuomio 8.6.2005, Kok. 2005, s. II-1981, 21 kohta).

29 Valituslautakunnan oikeudellinen päättely, jonka mukaan yhtäältä rekisteröitäväksi haetulla tavaramerkillä on merkitys "cell technology" ja jonka mukaan toisaalta kohderyhmään kuuluva kuluttaja mieltää kyseisen merkityksen niin, että sillä "kuvaillaan soluteknologian alaan kuuluvia toimintoja samoin kuin näiden toimintojen yhteydessä käytettäviä tai niiden tuloksena saatavia tuotteita, laitteita ja materiaalia", oli SMHV:n mukaan riittävä tukeakseen rekisteröinnin epäämistä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella.

30 Lisäksi ilmaisu cell technology, joka merkitsee tieteellisen solututkimuksen käytännön sovellusta, on SMHV:n mukaan riittävän selvä, jotta sekä keskivertokuluttajat että ammattilaiset, jotka muodostavat kohdeyleisön, ymmärtävät sen. Lisäselityksillä ja erityisesti tieteellisellä selityksellä ei olisi ollut merkitystä asian kannalta.

31 Toiseksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki SMHV:n mukaan oikeudellisen virheen myös siinä, kun se moitti valituslautakuntaa valituksenalaisen tuomion 37 kohdassa siitä, että tämä ei selittänyt, kuinka ilmaisu cell technology antaa tietoa rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen käyttötarkoituksesta ja luonteesta.

32 SMHV:n mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin nimittäin teki oikeudellisen virheen tämän tuomion 26–30 kohdassa esitettyjen syiden johdosta, jos se tarkoitti, että valituslautakunnalla oli velvollisuus viitata tiettyyn kyseistä ilmaisua koskevaan tieteelliseen määritelmään.

33 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki SMHV:n mukaan oikeudellisen virheen myös siinä tapauksessa, että se tarkoitti sitä vastoin, että valituslautakunnalla oli velvollisuus selvittää, että Celltechin myymiä tavaroita ja suorittamia palveluja todella käytettiin soluteknologiassa tai että ne olivat todella sen tulosta. Tavalla, jolla yhteisön tavaramerkin hakija aikoo myydä tai jolla se myy tavaroitaan ja palvelujaan, ei ole merkitystä silloin, kun kyse on sen arvioimisesta, onko tavaramerkki kuvaileva vai ei tai puuttuuko tavaramerkiltä erottamiskyky vai ei, koska tällainen arviointi on suoritettava osana a priori -tutkintaa, eikä tosiasiallista käyttöä ole otettava huomioon.

34 Celltech myöntää, ettei SMHV:n asiana ole kaikissa sen käsittelemissä asioissa esittää näyttöä tietyn termin merkityksestä. SMHV:n on kuitenkin tehtävä niin silloin, kun kyse on ilmaisusta, joka muodostuu useammasta sanasta, ja erityisesti teknisestä ilmaisusta, jota ei yleensä ja tavanomaisesti käytetä kuvailevasti.

35 Tässä tapauksessa asia on Celltechin mukaan näin. Celltech väittää, että ilmaisulla cell technology – jonka Celltech muistuttaa poikkeavan rekisteröitäväksi haetusta tavaramerkistä CELLTECH – ei ole vakiintunutta tieteellistä merkitystä. Kyse ei ole teknisestä ilmaisusta. Se, että kyseistä ilmaisua ei ole määritelty sanakirjoissa, osoittaa Celltechin mukaan, että soluteknologiaa ei ole olemassa tieteen näkökulmasta. Mainittua ilmaisua ei siten ole määritelty missään eikä sitä käytetä.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin viittasi tähän seikkaan, kun se totesi, että SMHV ei ollut esittänyt tieteellistä selitystä ilmaisulle cell technology.

36 Celltech riitauttaa SMHV:n väitteen, jonka mukaan kyseisen ilmaisun merkitys eli tieteellisen solututkimuksen käytännön sovellus on selvä. Celltechin mukaan ei ole osoitettu, että kukaan kohdeyleisössä mieltäisi tavaramerkin CELLTECH tällä tavalla. Ei nimittäin ole mitään syytä olettaa, että keskivertokuluttaja jakaa rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin osiin tarkastellakseen sitä tällä tavalla.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

37 SMHV:n valituksenalaisesta tuomiosta tekemästä tulkinnasta poiketen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ensinnäkään kumonnut riidanalaista päätöstä puutteellisten perustelujen vuoksi vaan siitä syystä, että SMHV ei osoittanut, että tavaramerkillä CELLTECH, ymmärrettynä merkityksessä cell technology, kuvailtiin rekisteröintihakemuksessa tarkoitettuja tavaroita ja palveluja.

38 Asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan mukaan SMHV:n tutkijoiden ja valituksen yhteydessä valituslautakuntien on tutkittava asiasisältö viran puolesta, kun ne määrittävät sitä, koskeeko rekisteröitäväksi haettua tavaramerkkiä jokin saman asetuksen 7 artiklassa mainituista rekisteröintihakemuksen hylkäysperusteista. Tästä seuraa, että SMHV:n toimivaltaiset elimet voivat perustaa päätöksensä seikkoihin, joihin hakija ei ole vedonnut (em. asia Storck v. SMHV, tuomion 50 kohta).

39 Vaikka näiden elinten on lähtökohtaisesti osoitettava päätöksissään tällaisten seikkojen paikkansapitävyys, näin ei kuitenkaan ole notoristen seikkojen osalta (em. asia Storck v. SMHV, tuomion 51 kohta).

40 Tässä tapauksessa valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 12 kohdassa, että "kyseessä oleva kuluttaja mieltää sanayhdistelmän välittömästi ja kiistatta termiksi, jolla kuvaillaan soluteknologian alaan kuuluvia toimintoja samoin kuin näiden toimintojen yhteydessä käytettäviä tai niiden tuloksena saatavia tuotteita, laitteita ja materiaalia".

41 Valituslautakunta katsoi täten implisiittisesti yhtäältä, että soluteknologiassa on kyse notorisesta tieteellisestä tosiasiasta, ja toisaalta, että toiminnoilla, jotka liittyvät tähän tieteelliseen menetelmään tai joissa kyseistä menetelmää sovelletaan, voidaan saada aikaan tai valmistaa farmaseuttisia valmisteita, yhdisteitä tai aineita taikka eläinlääkintä- tai terveydenhoitovalmisteita, -yhdisteitä tai -aineita sekä kirurgisia, lääketieteellisiä, hammaslääketieteellisiä tai eläinlääketieteellisiä laitteita tai välineitä, ja/tai näissä toiminnoissa on käytettävä tällaisia valmisteita, yhdisteitä tai aineita sekä tällaisia laitteita tai välineitä.

42 Näin menetellessään valituslautakunta perusti päätöksensä asiasisältöön, jonka se tutki viran puolesta.

43 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 36–38 kohdassa, että koska valituslautakunta ei esittänyt näyttöä siitä, että solutekno-

logialla on sille riidanalaisessa päätöksessä annettu merkitys, valituslautakunta ei osoittanut niiden toteamusten paikkansapitävyyttä, jotka on esitetty tämän tuomion 40 ja 41 kohdassa ja joiden perusteella se katsoi, että tavaramerkki CELLTECH oli kuvaileva. On nimittäin todettava, että valituslautakunta ei pyrkinyt osoittamaan esimerkiksi viittauksin tieteelliseen kirjallisuuteen, että nämä toteamukset ovat perusteltuja.

44 SMHV väittää, että ilmaisu cell technology on riittävän selvä ja että lisäselityksillä ja erityisesti tieteellisellä selityksellä ei näin ollen ollut asian kannalta merkitystä.

45 Kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että soluteknologian olemassaolossa ja luonteessa ei ole kyse notorisesta seikasta ja että valituslautakunnan asiana oli siis osoittaa, että nämä toteamukset pitävät tältä osin paikkansa, se teki tosiseikkoja koskevan arvioinnin, joka, lukuun ottamatta sitä tapausta, että tosiseikat on otettu huomioon vääristyneellä tavalla, ei kuulu yhteisöjen tuomioistuimen muutoksenhakuasteena harjoittaman valvonnan piiriin (ks. vastaavasti em. asia Storck v. SMHV, tuomion 53 kohta).

46 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei näin ollen tehnyt oikeudellista virhettä, kun se totesi, että koska valituslautakunta ei osoittanut, mikä on soluteknologian tieteellinen merkitys, valituslautakunta ei selvittänyt, että tavaramerkillä CELLTECH kuvaillaan rekisteröintihakemuksessa tarkoitettuja tavaroita ja palveluja.

47 Toiseksi valituksenalaiseen tuomioon ei sisälly mitään sellaista, jolla voitaisiin tukea valituksenalaisen tuomion 37 kohtaa koskevaa SMHV:n vaihtoehtoista tulkintaa, joka esitettiin tämän tuomion 33 kohdassa. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei näin ollen tehnyt oikeudellista virhettä, josta SMHV sitä tältä osin moittii.

48 Ensimmäinen valitusperuste on siis hylättävä.

Kolmas valitusperuste

Asianosaisten lausumat

49 SMHV väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, kun se katsoi valituksenalaisen tuomion 39 kohdassa, että yksi tavaroiden tai palvelujen käyttöala ei lähtökohtaisesti ole näiden tavaroiden tai näiden palvelujen ominaisuus, jonka kuvaileminen tavaramerkillä, jonka rekisteröintiä haetaan mainittuja tavaroita ja palveluja varten, on kielletty asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla.

50 Kyseisessä säännöksessä ei nimittäin SMHV:n mukaan erotella yhtäältä "käyttötarkoitusta" tai "teknistä toimintoa", jotka ovat tavaroiden ja palvelujen ominaisuuksia, ja toisaalta "käyttöalaa", joka ei ole tavaroiden ja palvelujen ominaisuus. Mainitussa säännöksessä oleva viittaus "muihin ominaisuuksiin" päinvastoin osoittaa, että kaikki mahdolliset kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen ominaisuudet kuuluvat tässä säännöksessä säädetyn kiellon soveltamisalaan. Tätä näkemystä tukee SMHV:n mukaan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntö, jonka mukaan sillä ei ole merkitystä, ovatko kuvaillut ominaisuudet olennaisia vai toissijaisia (asia C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, tuomio 12.2.2004, Kok. 2004, s. I-1619, 101 ja 102 kohta).

51 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi siis pitänyt tutkia, voiko kohderyhmään kuuluva kuluttaja mieltää tavaramerkin CELLTECH välittömästi ja kiistatta termiksi, jolla kuvaillaan soluteknologian alaan kuuluvia toimintoja ja/tai näiden toimintojen yhteydessä käytettäviä tuotteita.

52 Celltech vastaa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei katsonut, että käyttöala ei voisi kuulua niihin tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksiin, joiden kuvailu tavaramerkillä on asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla kiellettyä. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin rajoittui katsomaan valituksenalaisen tuomion 39 ja 40 kohdassa, että valituslautakunta ei ole selvittänyt, että termi celltech voidaan mieltää välittömästi ja kiistatta termiksi, jolla kuvaillaan niiden tavaroiden ja palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä on haettu.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

53 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin moitti valituksenalaisen tuomion 36–38 kohdassa valituslautakuntaa siitä, että se ei osoittanut soluteknologian olemassaoloa ja luonnetta.

54 Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ei sitä suuremmalla syyllä ollut mahdollista arvioida, voidaanko rekisteröintihakemuksessa tarkoitettuja tavaroita ja palveluja käyttää soluteknologiaan liittyvässä toiminnallisessa yhteydessä.

55 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin oletti siis hypoteettisesti valituksenalaisen tuomion 39 kohdassa, että näin saattoi olla, kuten kyseisen kohdan ensimmäisen virkkeen sanamuoto "vaikka katsottaisiin" osoittaa.

56 On täten selvää, että kolmas valitusperuste kohdistuu valituksenalaisen tuomion ylimääräiseen perusteluun eikä kyseinen valitusperuste, vaikka se katsottaisiin perustelluksi, voi näin ollen johtaa siihen, että kyseinen tuomio kumotaan.

57 Tästä seuraa, että tämä valitusperuste on hylättävä tehottomana.

Neljäs valitusperuste

Asianosaisten lausumat

58 SMHV:n mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei perustellut valituksenalaisen tuomion 40 kohtaan sisältyvää väitettä, jonka mukaan rekisteröitäväksi haettua tavaramerkkiä ei voida mieltää välittömästi ja kiistatta termiksi, jolla kuvaillaan soluteknologian alaan kuuluvia toimintoja samoin kuin näiden toimintojen yhteydessä käytettäviä tai niiden tuloksena saatavia tuotteita, laitteita ja materiaalia. Valituksenalaisen tuomion perusteella ei nimittäin ole mahdollista todeta, mistä syystä termi celltech tai termi cell technology ei kuvaile ominaisuutta, jossa on kyse tieteellisestä menetelmästä, jota sovelletaan, jotta saadaan kyseessä olevia tavaroita ja palveluja.

59 Celltech vastaa yhtäältä, että nimenomaan SMHV:n on osoitettava, että keskivertokuluttaja mieltää termin celltech (tai jopa ilmaisun cell technology) niin, että sillä kuvaillaan tällaista ominaisuutta. Toisaalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin perusteli arvionsa asianmukaisesti valituksenalaisen tuomion 35–41 kohdassa.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

60 Kuten ensimmäisen valitusperusteen tarkastelusta ilmenee, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin perusteli valituksenalaisen tuomion 35–38 kohdassa oikeudellisesti riittävällä tavalla saman tuomion 40 kohdassa esittämänsä arvion, jonka mukaan valituslautakunta ei selvittänyt, että rekisteröiväksi haetulla tavaramerkillä kuvaillaan kyseessä olevia tavaroita ja palveluja.

61 Neljäs valitusperuste on siis hylättävä.

Viides valitusperuste

Asianosaisten lausumat

62 SMHV:n mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, kun se katsoi, että tavaroiden ja palvelujen saamiseksi käytetyn tieteellisen

menetelmän osoittaminen ei ole asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvailevaa merkin käyttämistä.

63 Termi celltech, merkityksessä cell technology, mielletään SMHV:n mukaan siten, että se liittyy tavaroihin ja palveluihin, joiden ominaisuudet johtuvat biotieteiden, joissa käytetään tai muunnetaan soluja, eli soluteknologian tutkimuksen alan kehittymisestä. Näin ollen kohderyhmään kuuluva kuluttaja mieltää tavaroiden valmistamisessa tai palvelujen suorittamisessa käytettävän tieteellisen menetelmän merkittävänä, konkreettisena ja välittömänä ominaisuutena.

64 Celltech väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi perustellusti väitteen, jonka mukaan ilmaisulla cell technology kuvaillaan tieteellistä prosessia, jota sovelletaan, kun kyseessä olevat tavarat valmistetaan tai palvelut suoritetaan. SMHV:n ei ollut Celltechin mukaan mahdollista löytää tätä ilmaisua koskevia viittauksia tieteellisestä tai muusta kuin tieteellisestä kirjallisuudesta, sillä tiedemiehet eivät käytä sitä kuvaamaan mitään. Kyseinen ilmaisu ei näin ollen voi antaa mitään tietoa kyseessä olevista tavaroista.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

65 Toisin kuin SMHV väittää, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei katsonut, että sanalla tai ilmaisulla, jolla kuvataan tieteellistä menetelmää, jonka avulla voidaan valmistaa farmaseuttisia valmisteita, yhdisteitä tai aineita taikka eläinlääkintä- tai

terveydenhoitovalmisteita, -yhdisteitä tai -aineita tai jonka avulla voidaan suorittaa biologian, lääketieteen ja kemian alan tieteisiin liittyviä palveluja, ei kuvailla tämän menetelmän avulla saatuja tavaroita ja palveluja.

66 Kuten ensimmäistä valitusperustetta tarkasteltaessa todettiin, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kumosi riidanalaisen päätöksen siitä syystä, että valituslautakunta ei ollut osoittanut muun muassa, että soluteknologiassa on kyse rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden valmistamisessa tai siinä tarkoitettujen palvelujen suorittamisessa käytettävästä menetelmästä.

67 Viides valitusperuste on siis hylättävä.

Toinen valitusperuste

Asianosaisten lausumat

68 SMHV:n mukaan edellä mainitussa asiassa Koninklijke KPN Nederland annetun tuomion 98 kohdasta ilmenee, että tavaramerkin, joka muodostuu pelkästään sellaisten osien yhdistelmästä, joista kukin kuvailee niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä on haettu, oletetaan olevan kyseisten ominaisuuksien osalta itsekin kuvaileva asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla ja että mainittu olettama voidaan kumota ainoastaan, jos osien yhdistäminen saa aikaan tavanomaisesta poikkeavan muutoksen, kuten lauseopillisen tai semanttisen muutoksen.

69 SMHV:n mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimella oli siis velvollisuus tutkia, kuvailtiinko termeillä cell ja tech erikseen tarkasteltuina niistä itsestään johtuvasta syystä kyseessä olevia tavaroita ja palveluja, ja, mikäli ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin olisi katsonut, että näin oli, sen olisi pitänyt selittää, kuinka näiden kahden kuvailevan termin yhdistäminen saa aikaan sellaisen tavanomaisesta poikkeavan muutoksen termin celltech lauseopin tai merkityksen osalta, jonka johdosta itse kyseisellä termillä ei kuvailla mainittuja tavaroita ja palveluja. Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin sovelsi virheellisesti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, kun se ei suorittanut tällaista tutkimista.

70 SMHV väittää lisäksi, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointia ei voida perustella valituksenalaisen tuomion 43 kohdassa mainitun yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-329/02 P, SAT.1 vastaan SMHV, 16.9.2004 antaman tuomion (Kok. 2004, s. I-8317) perusteella. Asiassa SAT.1 vastaan SMHV annetussa tuomiossa on nimittäin kyse sellaisen tavaramerkin erottamiskyvystä, joka muodostuu kuvailevan osan ja ei-kuvailevan osan yhdistelmästä, eikä, kuten tässä tapauksessa, sellaisen tavaramerkin erottamiskyvystä, joka muodostuu kahden osan, joista molemmat voivat olla kuvailevia, yhdistelmästä. Lisäksi kyseinen tuomio koskee SMHV:n mukaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkintaa eikä saman kohdan c alakohdan tulkintaa.

71 Celltech kiistää, että yhteisöjen tuomioistuin olisi esittänyt olettaman, joka koskee kahden osan, jotka eivät ole erottamiskykyisiä, yhdistelmästä muodostuvan tavaramerkin erottamiskyvyn puuttumista. Yhteisöjen tuomioistuin totesi edellä mainitussa asiassa Koninklijke KPN Nederland antamassaan tuomiossa ainoastaan, että pelkkä sellaisten osien yhdistelmä, joista kukin kuvailee tavaroiden ominaisuuksia, on kyseisten ominaisuuksien osalta "pääsääntöisesti" itsekin kuvaileva. Celltechin mukaan yhteisöjen tuomioistuimen vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ja erityisesti edellä mainitussa asiassa SAT.1 vastaan SMHV annetusta tuomiosta ilmenee kuitenkin, että tavaramerkkiä on arvioitava kokonaisuutena, sillä keskivertokuluttaja ei tavaramerkkiä tarkastellessaan jaa sitä sen muodostamiin eri osiin.

72 Celltechin mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin arvioi siis perustellusti tavaramerkkiä CELLTECH kokonaisuutena.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

73 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan tavaramerkkejä, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, ei rekisteröidä..

74 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdassa mainittuja rekisteröintihakemuksen hylkäysperusteita on tulkittava kunkin perusteen taustalla olevaan yleiseen etuun nähden (asia C-37/03 P, BioID v. SMHV, tuomio 15.9.2005, Kok. 2005, s. I-7975, 59 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

75 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdalla on yleisen edun mukainen tavoite, joka edellyttää, että merkit ja merkinnät, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joiden rekisteröintiä haetaan, voivat olla vapaasti kaikkien käytettävissä. Tällä säännöksellä estetään näin ollen se, että ainoastaan yksi yritys saisi käyttää tällaisia merkkejä tai merkintöjä sen vuoksi, että ne on rekisteröity tavaramerkiksi (asia C-173/04 P,

Deutsche SiSi-Werke v. SMHV, tuomio 12.1.2006, Kok. 2006, s. I-551, 62 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

76 Jotta rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin kaltaista, sellaisesta sanasta muodostuvaa tavaramerkkiä, joka syntyy eri osien yhdistämisestä, voitaisiin pitää asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvailevana, ei riitä, että kunkin näistä osista todetaan olevan mahdollisesti kuvaileva. Kuvailevuus on todettava sanan itsensä osalta (ks. jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan eli säännöksen, joka on sisällöltään sama kuin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohta, osalta em. asia Koninklijke KPN Nederland, tuomion 96 kohta ja asia C-265/00, Campina Melkunie, tuomio 12.2.2004, Kok. 2004, s. I-1699, 37 kohta).

77 Kuten SMHV on muistuttanut, yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, että pelkkä sellaisten osien yhdistelmä, joista kukin kuvailee niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä on haettu, on kyseisten ominaisuuksien osalta pääsääntöisesti itsekin kuvaileva asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla (em. asia Koninklijke KPN Nederland, tuomion 98 kohta ja em. asia Campina Melkunie, tuomion 39 kohta).

78 Yhteisöjen tuomioistuin on kuitenkin huomauttanut lisäksi, että tällainen yhdistelmä voi kuitenkin olla olematta samassa säännöksessä tarkoitetulla tavalla kuvaileva, jos se luo vaikutelman, joka on riittävän kaukana edellä mainittujen osien pelkän yhdistelmän synnyttämästä vaikutelmasta (em. asia Koninklijke KPN Nederland, tuomion 99 kohta ja em. asia Campina Melkunie, tuomion 40 kohta).

79 Vaikka sanoista muodostuvan tavaramerkin mahdollista kuvailevuutta voidaan näin ollen osittain tarkastella sen kunkin osan osalta erikseen, ratkaisun on joka tapauksessa perustuttava näiden osien muodostaman kokonaisuuden tarkasteluun (ks. vastaavasti asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan osalta em. asia SAT.1 v. SMHV, tuomion 28 kohta ja em. asia BioID v. SMHV, tuomion 29 kohta).

80 Edellä esitetystä seuraa, että toisin kuin SMHV väittää, yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ei ilmene, että olisi välttämättä tarkasteltava ensin kutakin osaa, josta tavaramerkki muodostuu. SMHV:n valituslautakuntien ja kanteen käsittelyn yhteydessä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen on sitä vastoin arvioitava tavaramerkin kuvailevuutta niin, että ne ottavat huomioon tavaramerkin kokonaisuutena.

81 Tässä tapauksessa on todettava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin arvioi tavaramerkin CELLTECH kuvailevuutta niin, että se otti huomioon kyseisen tavaramerkin kokonaisuutena, ja se katsoi, että ei ollut osoitettu, että tällä tavaramerkillä – edes ymmärrettynä merkityksessä cell technology – olisi kuvailtu rekisteröintihakemuksessa tarkoitettuja tavaroita ja palveluja. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei näin ollen soveltanut virheellisesti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa.

82 Näin ollen toinen valitusperuste ja siten koko SMHV:n valitus on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

83 Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan, jota sovelletaan saman työjärjestyksen 118 artiklan nojalla valitusmenettelyyn, asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska Celltech on vaatinut, että SMHV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, ja koska SMHV on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla yhteisöjen tuomioistuin (ensimmäinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Valitus hylätään.

2) Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Allekirjoitukset