

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN  
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

14 päivänä huhtikuuta 2005 \*

Asiassa T-260/03,

**Celltech R&D Ltd**, kotipaikka Slough, Berkshire (Yhdistynyt kuningaskunta),  
edustajinaan barrister D. Alexander ja solicitor N. Jenkins,

kantajana,

vastaan

**sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)**,  
asiamiehinä I. de Medrano Caballero ja A. Folliard-Monguiral,

vastaajana,

jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n toisen valituslautakunnan  
19.5.2003 tekemästä päätöksestä (asia R 659/2002-2), joka koskee hakemusta  
sanamerkin CELLTECH rekisteröimisestä yhteisön tavaramerkiksi,

\* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN  
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Jaeger sekä tuomarit V. Tiili ja  
O. Czúcz,  
kirjaaja: johtava hallintovirkamies C. Kristensen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 18.7.2003  
jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 28.11.2003  
jätetyn vastineen,

ottaen huomioon 12.1.2005 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

**tuomion**

**Riidan tausta**

- <sup>1</sup> Kantaja, aiemmalta nimeltään Celltech Chiroscience Ltd, teki 30.6.2000 yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, nojalla yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV).

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä on haettu, on sanamerkki CELLTECH.

3 Tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä on haettu, 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", jotka kuuluvat luokkaan 5;

— "Kirurgiset, lääketieteelliset, hammaslääketieteelliset ja eläinlääketieteelliset laitteet ja välineet", jotka kuuluvat luokkaan 10;

— "Tutkimus- ja kehittämisspalvelut; konsultointipalvelut; kaikki liittyvät biologian, lääketieteen ja kemian alan tieteisiin", jotka kuuluvat luokkaan 42.

4 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 merkki muodostui kahden sanan eli sanan "cell" (solu) ja sanan "tech" (sanan "tekninen" tai sanan "teknologia" lyhennelmä) kieliopillisesti oikeasta yhdistelmästä. Niinpä tutkija katsoi, että rekisteröitäväksi haettua tavaramerkkiä ei voida käyttää osoituksena niiden tavaroiden ja palvelujen alkuperästä, joita varten rekisteröintiä haettiin, koska kaikki nämä tavarat ja palvelut ovat soluteknologian alan tavaroita ja palveluja.

- 5 Kantaja teki 2.8.2002 SMHV:lle asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan nojalla valituksen tutkijan päätöksestä.
- 6 Toinen valituslautakunta hylkäsi 19.5.2003 tekemällään päätöksellä (jäljempänä kanteen kohteena oleva päätös) valituksen sillä perusteella, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdasta estää sanamerkin CELLTECH rekisteröinnin, koska kyseinen sanamerkki voidaan 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. Valituslautakunta totesi, että tavaramerkki CELLTECH, joka koostuu englanninkielisen sanan ”cell” ja englanninkielisen lyhenteen ”tech” yhdistelmästä, joilta molemmilta erikseen puuttuu erottamiskyky, on vain näiden kahden osatekijän summa. Niinpä valituslautakunta katsoi, että rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen sekä tavaramerkin välinen suhde ei ole riittävän välillinen, jotta tavaramerkki olisi siihen itseensä liittyvistä syistä edes vähäisessä määrin erottamiskykyinen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettulla tavalla.

### **Asianosaisten vaatimukset**

- 7 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuim

— ensisijaisesti kumoo kanteen kohteena olevan päätöksen

— toissijaisesti kumoo kanteen kohteena olevan päätöksen siltä osin kuin se koskee luokkaan 5 tai luokkiin 5 ja 10 kuuluvia tavaroita

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

8 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

## **Asian oikeudellinen arviointi**

### *Asianosaisten lausumat*

9 Kantaja esittää yhden ainoan perusteen, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen.

10 Kantaja väittää, että valituslautakunta on tehnyt virheen arvioidessaan rekisteröitäväksi haettua merkkiä kokonaisuutena ja sen eri osatekijöitä.

11 Kantaja katsoo ensinnäkin, että yleisessä kaupallisessa kielenkäytössä merkillä CELLTECH ei voida kuvailla rekisteröintihakemuksessa tarkoitettuja tavaroita ja palveluja. Tämä termi kokonaisuutena tarkasteltuna ei nimittäin ole pelkkä kahden

sellaisen termin yhdistelmä, joista kumpikin kuvailisi suoraan kyseisiä tavaroita tai palveluja. Yhtäältä sanan "celltech" viimeinen tavu ei ole sana vaan lyhenne ja toisaalta tämän sanan ensimmäinen tavu ei ole adjektiivi. Kantaja lisää toiseksi, että termi "celltech" on enemmän kuin niiden sanallisten osatekijöiden pelkkä summa, joista se muodostuu. Kolmanneksi kantaja esittää suullisessa käsittelyssä asiassa C-329/02 P, SAT.1 vastaan SMHV, 16.9.2004 annettuun yhteisöjen tuomioistuimen tuomioon (Kok. 2004, s. I-8317; jäljempänä SAT.1-tapaus) viitaten, että merkki CELLTECH mielletään itsenäiseksi sanaksi, joka on tunnistettavissa yksilöllisesti, ja että kyseisen merkin kokonaisuuden perusteella kuluttaja voi tunnistaa asianomaisen yrityksen ja sen tavarat tai palvelut. Niinpä tämä merkki on riittävän omaperäinen täyttääkseen edes vähäistä erottamiskykyä koskevan edellytyksen.

- 12 Kantaja arvostelee SMHV:tä toissijaisesti siitä, että tämä ei ole riittävästi analysoinut niitä tavaroita tai palveluja, joita varten rekisteröintiä on haettu. Tältä osin kantaja esittää, että tuotteet, joita varten rekisteröintiä on haettu, ovat luokkien 5 ja 10 osalta farmaseuttisia tuotteita. Kantajan mukaan ei kuitenkaan ole olemassa minkäänlaista farmaseuttista tuotetta, jota joku, onpa hän asiantuntija tai ei, kuvailisi tai voisi kuvailla ilmaisulla "farmaseuttinen celltech-tuote" tai jonka osalta termi "celltech" ilmaisisi jotain.
- 13 SMHV muistuttaa, että jotta merkki olisi erottamiskykyinen, sitä on käytettävä lähinnä yksilöimään ja erottamaan myyjä, eikä yksinkertaisesti antamaan kuluttajille tietoja asianomaisista tavaroista ja palveluista. Niinpä merkeiltä, joilla yksinkertaisesti tiedotetaan potentiaalisille ostajille tavaroilla väitetyksi olevasta ominaisuudesta tai siitä, että niitä voidaan käyttää tiettyyn tehtävään, puuttuu erottamiskyky.
- 14 SMHV esittää, että nyt esillä olevassa tapauksessa kohderyhmä koostuu sekä hyvin tarkkaavaisista ammattilaisista (luokkiin 5, 10 ja 42 kuuluvat tavarat ja palvelut) että kuluttajista (luokkaan 5 kuuluvat valmisteet lukuun ottamatta yhdisteitä ja aineita), jotka eivät ole asiantuntijoita ja jotka ovat tavanomaisesti valistuneita sekä kohtuullisen tarkkaavaisia ja huolellisia ja joille englannin kieli on tuttua.

- 15 SMHV:n mukaan merkki CELLTECH on pelkkä kahden sellaisen sanan yhdistelmä, joista kumpikin kuuluu englanninkieliseen sanavarastoon. SMHV esittää, että sana "cell" määritellään biologian alalla seuraavalla tavalla:

"Solu on pienin eliöiden yksikkö, joka voi toimia itsenäisesti. Solu koostuu tumasta, joka sisältää perintöaineksen ja jota ympäröi sytoplasma, jossa on mitokondrioita, lysosomeja, ribosomeja ja muita organelleja. Kaikkia soluja verhoaa ulkopuolelta solukalvo; kasvisoluissa on lisäksi solukalvon ulkopuolella soluseinä."

- 16 Lisäksi sana "tech" on SMHV:n mukaan yleinen lyhenne sanalle "technical" (tekninen) tai sanalle "technology" (teknologia).

- 17 SMHV katsoo, että sanoja "cell" ja "tech" yleisesti käytetään lääketieteen ja farmasian alalla, johon ne tavarat ja palvelut liittyvät, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haetaan, ja että näiden sanojen erilliset merkitykset ovat kiistattomia, kun niitä käytetään näiden tavaroiden tai palvelujen yhteydessä. Nämä termit nimittäin välittävät tietoa kyseisten tavaroiden ja palvelujen käyttötarkoituksesta ja luonteesta eli siitä, että niitä käytetään soluteknologiaan, tai siitä, että ne ovat tulosta soluteknologista. SMHV lisää, että sillä seikalla, että kummallakin näistä sanasta voi olla muita merkityksiä muissa yhteyksissä, ei ole merkitystä.

- 18 SMHV katsoo, että näiden kahden sanan yhdistelmässä, joita useasti käytetään yhdessä kuvailemaan luokkiin 5 ja 10 kuuluvia tavaroita ja luokkaan 42 kuuluvia palveluja, jotka kaikki ovat lääketieteen ja farmasian alan tavaroita ja palveluja, ei ole mitään epätavallista. Merkki CELLTECH nimittäin koostuu SMHV:n mukaan kahden englanninkielisen sanan tavanomaisesta syntaktisesta yhdistelmästä, eikä merkillä juurikaan ole havaittavissa olevaa eroa verrattuna asianmukaiseen leksikaaliseen rakenteeseen eli ilmaisuun "cell technology" (soluteknologia). Lisäksi se seikka, että sanat "cell" ja "tech" eivät löydy toisiinsa yhdistettyinä sanakirjasta, ei ole todiste siitä, että yhdistelmä olisi omaperäinen, epätavallinen tai mielikuvituksellinen.

*Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta*

- 19 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan sellaisia tavaramerkkejä ei rekisteröidä, joilta puuttuu erottamiskyky, ja kyseisen kohdan c alakohdan mukaan sellaisia tavaramerkkejä ei rekisteröidä, 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 (asia C-383/99 P, Procter & Gamble v. SMHV, tuomio 20.9.2001, Kok. 2001, s. I-6251, 35 kohta).
- 20 Oikeuskäytännöstä ilmenee, että tavaramerkin keskeisenä tehtävänä on taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tavaramerkillä varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa tavaralla tai palvelun muista tavaroista tai palveluista, joilla on toinen alkuperä (ks. mm. asia 102/77, Hoffmann-La Roche, tuomio 23.5.1978, Kok. 1978, s. 1139, Kok. Ep. IV, s. 107, 7 kohta ja asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002, Kok. 2002, s. I-5475, 30 kohta).
- 21 Tässä suhteessa on palautettava mieliin, että kukin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdassa luetelluista hylkäysperusteista on muista hylkäysperusteista erillinen ja että jokaista niistä on tarkasteltava erikseen. Lisäksi kyseisiä hylkäysperusteita tulkittaessa on otettava huomioon se yleinen etu, joka on kunkin hylkäysperusteen taustalla. Yleinen etu, joka otetaan huomioon kutakin hylkäysperustetta tarkasteltaessa, voi kuvastaa tai sen jopa on kuvastettava erilaisia pyrkimyksiä kyseessä olevan hylkäysperusteen mukaan (yhdistetyt asiat C-456/01 P ja C-457/01 P, Henkel v. SMHV, tuomio 29.4.2004, Kok. 2004, s. I-5089, 45 ja 46 kohta ja em. SAT.1-tapaus, tuomion 25 kohta).
- 22 Kyseisen 7 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdassa säädettyjen hylkäysperusteiden soveltamisalat ovat kuitenkin ilmeisellä tavalla osittain päällekkäisiä (asia C-265/00, Campina Melkunie, tuomio 12.2.2004, Kok. 2004, s. I-1659, 18 kohta; asia C-363/99,



Koninklijke KPN Nederland, tuomio 12.2.2004, Kok. 2004, s. I-1619,, 67 kohta ja asia T-289/02, Telepharmacy Solutions v. SMHV (TELEPHARMACY SOLUTIONS), tuomio 8.7.2004, Kok. 2004, s. I-2851, 23 kohta).

- 23 Erityisesti on todettava, että yhteisöjen tuomioistuimen ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, että sanamerkki, joka asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettulla tavalla kuvailee tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, on tämän johdosta väistämättä näiden tavaroiden tai palvelujen osalta kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu tavaramerkki, jolta puuttuu erottamiskyky (em. asia Campina Melkunie, tuomion 19 kohta: em. asia Koninklijke KPN Nederland, tuomion 86 kohta ja em. TELEPHARMACY SOLUTIONS -tapaus, tuomion 24 kohta).
- 24 On kuitenkin niin, että selvittääkseen, että tavaramerkiltä, joka ei kuulu asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyn hylkäysperusteen alaisuuteen, kuitenkin puuttuu kyseisen 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky, SMHV:n on esitettävä syyt, joiden perusteella se katsoo, että tältä merkiltä puuttuu erottamiskyky (SAT.1-tapaus, tuomion 42 kohta).
- 25 Kanteen kohteena olevan päätöksen (10–12 kohdasta) ilmenee, että valituslautakunta on hylännyt valituksen sillä perusteella, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta estää sanamerkin CELLTECH rekisteröinnin, koska kyseinen merkki voidaan välittömästi ja kiistatta ymmärtää termiksi, jolla kuvaillaan soluteknologian alaan kuuluvia toimintoja sekä näiden toimintojen yhteydessä käytettäviä tai niiden tuloksena saatavia tavaroita, laitteita ja materiaalia. Valituslautakunta on esittänyt, että merkki CELLTECH, joka koostuu englanninkielisen sanan "cell" ja englanninkielisen lyhenteen "tech", joilta molemmilta yksinään puuttuu erottamiskyky, yhdistelmästä, on vain ilmaus, jossa nämä kaksi osatekijää on yhdistetty toisiinsa. Valituslautakunnan mukaan "sanajärjestys vastaa kahden sanan eli sanojen "cell technology" (soluteknologia) syntaktisesti asianmukaista käyttöä", "mikä tarkoittaa sitä, että termillä vain ilmaistaan kahden erillisen sanan sanamuodonmukainen merkitys". Valituslautakunnan mukaan

sanamerkki CELLTECH ymmärretään kohderyhmässä ”pikemminkin osoitukseksi merkillä varustettujen tavaroiden ja palveluiden tyypistä kuin alkuperän osoitukseksi”. Niinpä valituslautakunta on katsonut, että rekisteröintihakemuksessa mainittujen tavaroiden ja palvelujen sekä tavaramerkin välinen suhde ei ole riittävän välillinen, jotta tavaramerkillä olisi siihen itseensä liittyvistä syistä edes vähäinenkin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla edellytetty erottamiskyky.

- 26 Niinpä valituslautakunta on lähinnä katsonut, että merkki CELLTECH ei ole asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskykyinen, koska se mielletään kohderyhmässä termiksi, jolla kuvaillaan asianomaisia tavaroita ja palveluja.
- 27 On siis tarkasteltava ensiksi, onko valituslautakunta selvittänyt, että sanamerkki, jonka rekisteröintiä on haettu, kuvailee niitä tavaroita ja palveluja, joille rekisteröintiä haetaan. Jos vastaus on myöntävä, kanteen kohteena oleva päätös on pysyttävä voimassa edellä 23 kohdassa mainitun sen oikeuskäytännön nojalla, jonka mukaan kaikilta kuvailevilta merkeiltä väistämättäkin puuttuu erottamiskyky. Jos kyseinen merkki sen sijaan ei kuvaile rekisteröintihakemuksessa tarkoitettuja tavaroita ja palveluja, SAT.1-tapauksessa annetun tuomion mukaisesti on tutkittava, onko valituslautakunta esittänyt muita perusteita päätelläkseen, että rekisteröiväksi haetulta merkiltä puuttuu erottamiskyky.
- 28 Oikeuskäytännön mukaan sekä merkin erottamiskykyä (asia C-64/02 P, SMHV v. Erpo Möbelwerk, tuomio 21.10.2004, Kok. 2004, s. I-10031, 43 kohta ja asia T-355/00, DaimlerChrysler v. SMHV (TELE AID), tuomio 20.3.2002, Kok. 2002, s. II-1939, 51 kohta) että kuvailevuutta (asia T-356/00, DaimlerChrysler v. SMHV (CARCARD), tuomio 20.3.2002, Kok. 2002, s. II-1963, 25 kohta) on arvioitava yhtäältä suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joita varten rekisteröintiä haetaan, ja toisaalta suhteessa siihen, kuinka merkki mielletään kohderyhmässä.

- 29 Tältä osin on todettava ensinnäkin, että tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetut tavarat ja palvelut kuuluvat farmasian alalle.
- 30 Niinpä kuten SMHV on perustellusti huomauttanut, valituslautakunta on menetellyt oikein katsoessaan, että kohderyhmä koostuu paitsi lääketieteen alan henkilöistä muodostuvasta erikoistuneesta ryhmästä, myös keskivertokuluttajista, mitä kantaja ei ole riitauttanut.
- 31 Lisäksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdan mukaan kohderyhmä, jonka suhteen ehdotonta hylkäysperustetta on arvioitava, ei koostu pelkästään englanninkielisistä keskivertokuluttajista sillä perusteella, että kyseinen merkki muodostuu englanninkielisistä osatekijöistä, vaan myös kaikista lääketieteen alan ammattilaisista, jotka tuntevat toimi-alansa tieteellisiä termejä, ja näin huolimatta siitä, mikä heidän äidinkieltensä on.
- 32 On vielä huomautettava, että sanamerkki CELLTECH koostuu kahdesta englanninkielisestä substantiivista, joista jälkimmäinen on merkissä lyhenteenä. Osatekijän "cell" osalta on selvää, että sillä biologian alalla viitataan kaikkein pienimpään eliöiden yksikköön, joka voi toimia itsenäisesti. Samoin osatekijä "tech" on yleinen lyhenne sanalle "technology" (teknologia), eikä se siis lyhenteenä poikkea englannin kielen sanamuodostusta koskevista säännöistä (ks. vastaavasti SAT.1-tapaus, tuomion 31 kohta).
- 33 Niinpä on katsottava, että vähintään yksi sanamerkin CELLTECH merkityksistä on "cell technology" (soluteknologia).

- 34 Sanamerkin CELLTECH ja asianomaisten tavaroiden ja palvelujen välillä olevan suhteen laadun osalta valituslautakunta on katsonut kanteen kohteena olevan päätöksen 12 kohdassa, että tällä termillä kuvaillaan soluteknologian alaan kuuluvia toimintoja samoin kuin näiden toimintojen yhteydessä käytettäviä tai niiden tuloksena saatavia tuotteita, laitteita ja materiaalia.
- 35 Niinpä on tutkittava, onko valituslautakunta selvittänyt, että sanamerkki CELL-TECH ymmärrettynä merkityksessä "cell technology" kuvailee asianomaisia farmasian alaan kuuluvia tavaroita ja palveluja.
- 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 pohdinnoita, 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 (em. CARCARD-tapaus, tuomion 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.
- 42 On siis tutkittava, onko valituslautakunta esittänyt kanteen kohteena olevassa päätöksessä muita perusteita, jotka osoittaisivat, että kyseiseltä sanamerkiltä puuttuu erottamiskyky.
- 43 Tämän osalta on palautettava mieliin, että sanoista muodostuvan tavaramerkin mahdollista erottamiskykyä voidaan osittain tarkastella sen kunkin termin tai osatekijän osalta erikseen, mutta ratkaisun on joka tapauksessa perustuttava niiden muodostaman kokonaisuuden tarkasteluun. Pelkästään se, että kultakin näistä osatekijöistä erikseen tarkasteltuna puuttuu erottamiskyky, ei sulje pois sitä, että niiden muodostama yhdistelmä voisi olla erottamiskykyinen (ks. vastaavasti SAT.1-tapaus, tuomion 28 kohta).

- 44 Valituslautakunta ei kuitenkaan ole selvittänyt, että kyseinen merkki kokonaisuutena tarkasteltuna olisi sellainen, että kohderyhmässä ei voitaisi sen perusteella erottaa kantajan tavaroita ja palveluja tavaroista ja palveluista, joilla on toinen kaupallinen alkuperä.
- 45 Kaiken edellä esitetyn perusteella on katsottava, että valituslautakunta ei ole selvittänyt, että rekisteröitäväksi haettu merkki kuuluisi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyn hylkäysperusteen alaisuuteen. Koska valituslautakunta ei ole esittänyt muita syitä, joiden perusteella se olisi voinut katsoa, että tältä tavaramerkiltä kuitenkin puuttuu tämän saman kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky, se on menetellyt virheellisesti katsoessaan, että sanamerkiltä CELLTECH puuttuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky.
- 46 Tästä seuraa, että kanne on hyväksyttävä.

### **Oikeudenkäyntikulut**

- 47 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska vastaaja on hävinnyt asian, se on kantajan vaatimuksen mukaisesti velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN  
(kolmas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) **Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) toisen valituslautakunnan 19.5.2003 tekemä päätös (asia R 659/2002-2) kumotaan.**
- 2) **Vastaaja veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Jaeger

Tiili

Czúcz

Julistettiin Luxemburgissa 14 päivänä huhtikuuta 2005.

H. Jung

kirjaaja

M. Jaeger

puheenjohtaja