

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN  
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

14 päivänä syyskuuta 2004 \*

Asiassa T-183/03,

**Applied Molecular Evolution Inc.**, kotipaikka San Diego, Kalifornia (Yhdysvallat),  
edustajanaan asianajaja A. Deutsch, avustajanaan Weber-Quitza,

kantajana,

vastaan

**sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)**,  
asiamiehinnään H. Nokkanen ja A. Folliard-Monguiral,

vastaajana,

jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n toisen valituslautakunnan 13.3.2003 tekemästä päätöksestä (asia R 108/2002-2), jolla on vahvistettu päätös evätä sanamerkin APPLIED MOLECULAR EVOLUTION rekisteröinti yhteisön tavaramerkiksi,

\* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN  
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. Pirrung sekä tuomarit  
A. W. H. Meij ja N. J. Forwood,

kirjaaja: hallintovirkamies I. Natsinas,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 26.5.2003 toimitetun  
kanteen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 5.9.2003 toimitetun  
vastineen,

pidettyään asiassa istunnon 13.5.2004,

on antanut seuraavan

**tuomion**

**Asian tausta**

- 1 Kantaja, aikaisemmalta nimeltään Ixsys Inc., teki 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 31.3.2000 yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV).

- 2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki APPLIED MOLECULAR EVOLUTION.
  
- 3 Palvelut, joita varten tavaramerkin 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 luokkaan 42 ja vastaavat seuraavaa kuvausta: "sellaisten yhdisteiden molekylaarista käsittelyä koskeva tutkimustoiminta, joita käytetään hoidossa, diagnostiikassa, maataloustuotteissa, entsyymeissä, kemiallisissa tuotteissa, ravintotuotteissa, ravinnon lisäaineissa ja teollisissa sovelluksissa, myös mutta ei ainoastaan yleis- ja erikoiskemikaaleissa".
  
- 4 Tutkija hylkäsi hakemuksen 28.11.2001 tekemällään päätöksellä asetuksen N:o 40/94 38 artiklan nojalla sillä perusteella, että haettu tavaramerkki oli kuvaileva ja siltä puuttui erottamiskyky.
  
- 5 Kantaja valitti tutkijan päätöksestä SMHV:lle 28.1.2002 asetuksen N:o 40/94 59 artiklan nojalla.
  
- 6 Valituslautakunta hylkäsi valituksen 13.3.2003 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös), joka annettiin kantajalle tiedoksi 24.3.2003 ja jota kantajan nimen osalta oikaistiin 25.8.2003 tehdyllä päätöksellä, sillä perusteella, että haettu tavaramerkki oli kuvaileva ja että siltä puuttui erottamiskyky asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettulla tavalla.

## Asianosaisten vaatimukset

- 7 Kantaja luopui istunnossa vaatimuksestaan, jolla pyrittiin siihen, että SMHV määrättäisiin rekisteröimään haettu tavaramerkki.
- 8 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
- kumoaa riidanalaisen päätöksen
  - velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 9 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
- hylkää kanteen
  - velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

## Oikeudellinen arviointi

- 10 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, että kantaja luopui istunnossa ensimmäisestä kanneperusteestaan, joka perustui siihen, että kantajaa oli riidanalaisessa päätöksessä virheellisesti kutsuttu kantajan entisellä nimellä. Kantaja esittää näin ollen ainoastaan yhden kanneperusteen, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan virheelliseen soveltamiseen.

- 11 Aivan aluksi on todettava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 44 artiklan 1 kohdan mukaan, jota kyseisen työjärjestyksen 130 artiklan 1 kohdan ja 132 artiklan 1 kohdan nojalla sovelletaan henkistä omaisuutta koskeissa asioissa, kanteessa on mainittava yhteenveto kanteen oikeudellisista perusteista. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kanteen tekstiosaa voidaan tukea ja täydentää tietyiltä osin viittaamalla kanteen liitteenä olevien asiakirjojen kohtiin, mutta viittaamalla yleisluonteisesti joihinkin asiakirjoihin ei voida korjata sitä, että itse kanteessa ei ole mainittu olennaisia oikeudellisia perusteita ja perusteluja, jotka siinä on edellä mainittujen säännösten mukaan mainittava (yhdistetyt asiat T-305/94—T-307/94, T-313/94—T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 ja T-335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij ym. v. komissio, tuomio 20.4.1999, Kok. 1999, s. II-931, 39 kohta ja siinä mainittu oikeuskäytäntö). Sitä, että kanteessa yleisluonteisesti viitataan kantajan SMHV:lle jättämiin asiakirjoihin, ei näin ollen voida hyväksyä.
- 12 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa ensiksi, että riidanalainen päätös perustuu sekä erottamiskyvyn puuttumiseen että siihen, että haettu tavaramerkki on kuvaileva. SMHV täsmensi istunnossa, että riidanalaista päätöstä on luettava siten, että se perustuu pääasiallisesti siihen, että haettu tavaramerkki on kuvaileva. Käsiteltävänä olevassa asiassa on aiheellista tarkastella ensiksi sitä, onko valituslautakunta soveltanut oikein asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdtaa.
- 13 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. Lisäksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdassa säädetään, että "edellä 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisöä".

- 14 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetaan ainoastaan sellaisia merkkejä ja merkintöjä, joita voidaan kohdeyleisön näkökulmasta katsottuna normaalisti käyttää joko suoraan tai mainitsemalla tavaran tai palvelun oleellinen ominaisuus kuvailtaessa rekisteröintihakemuksen kohteena olevaa tavaraa tai palvelua (asia C-383/99 P, Procter & Gamble v. SMHV, tuomio 20.9.2001, Kok. 2001, s. I-6251, 39 kohta). Sitä, onko merkki kuvaileva, voidaan siis arvioida vain ottamalla huomioon kyseessä olevat tavarat tai palvelut ja toisaalta se, miten kohdeyleisö ymmärtää kyseisen merkin.
- 15 Käsiteltävänä olevassa asiassa valituslautakunta katsoi kohdeyleisön osalta epäsuorasti, että kyseinen yleisö muodostuu proteiinien käsittelyn asiantuntijoista ("the relevant specialist consumer in the field of protein engineering"; riidanalaisen päätöksen 13 kohta). Ensimmäisellä väitteellään, jonka kantaja esitti kanteessaan ja jota se sittemmin kehitteli istunnossa, kantaja tuo esiin, että kohdeyleisö on määritettävä laajemmin ja että siihen pitää sisältyä pienenä osana myös sellaisia henkilöitä, jotka ovat vähemmän asiantuntevia kuin valituslautakunnan huomioon ottamat henkilöt, eli muun muassa taloudellisia toimijoita.
- 16 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että kohdeyleisö on määritetty oikein riidanalaisessa päätöksessä. Joka tapauksessa sellaisen yleisön ottaminen huomioon, joka on vähemmän asiantuntevaa kuin riidanalaisessa päätöksessä huomioon otettu yleisö, ei muuta kohdeyleisön määrittelyyn liittyviä päätelmiä käsiteltävänä olevassa tapauksessa, eli sitä, että kyse on asiaan perehtyneistä, poikkeuksellisen valistuneista ja tarkkaavaisista kuluttajista. Hakemuksessa tarkoitettujen palvelujen käyttötarkoitus edellyttää ainakin sitä, että tämä vähemmän asiantunteva yleisö tuntee molekyyliuutosten mahdollisuudet ja edut, mukaan lukien teolliset edut. Kyseistä yleisöä ei siis voida pitää keskivertokuluttajana.
- 17 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että ei ole tarpeen lausua siitä, hallitseeko koko kyseessä oleva yleisö englannin kielen työnsä takia. Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti on joka tapauksessa riittävää todeta, että koska kyseessä oleva sanamerkki on englannin kieltä, kohdeyleisö muodostuu asiaan perehtyneistä englanninkielisistä kuluttajista.

- 18 Valituslautakunta on katsonut kyseessä olevan sanamerkin kuvailevuuden osalta, että sanat "molecular evolution" (molekyyli evoluutio) viittaavat perintöainesta koskevaan alaan, johon kuuluu proteiineja ja deoksiribonukleiinihappoa (DNA) koskeva tutkimus sekä niiden muunteleminen kaupallisin tavoittein (riidanalaisen päätöksen 9 kohta), ja että toisaalta sanan "applied" (sovellettu) lisäämisellä tarkoitetaan kyseessä olevien palvelujen tarkoitusta, eli saatujen yhdisteiden käyttöä eri tuotteissa (riidanalaisen päätöksen 11 kohta).
- 19 Kantaja esittää toisella väitteellään, että sanalla "evolution" (evoluutio) on useita merkityksiä ja että tällä sanalla tarkoitetaan niiden molekyylien, jotka ovat hakemuksessa tarkoitettujen palvelujen kohteena, asteittaista ja sattumanvaraista muuttumista, eikä niiden suoraa ja ohjattua optimointia. Kyseisellä sanalla on siis päinvastainen merkitys kuin hakemuksessa tarkoitetuilla palveluilla.
- 20 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa ensiksi, että valituslautakunta ei ole keskittynyt pelkän sanan "evolution" merkitykseen, vaan se on antanut kyseiselle sanalle erityismerkityksen yhdessä adjektiivin "molecular" (molekyyli-) kanssa. Joka tapauksessa sana "evolution" soveltuu tarkoittamaan osittaista, vapaaehtoista ja välitöntä muuttumista. Erityisesti hyvin valistunut kohdeyleisö ei epäile sitä tosiseikkaa, että kyse on molekyyleille tietoisesti aiheutetusta evoluutiosta. Jos toisaalta kantajan esittämällä tavalla myönnetään, että sanalla "evolution" voi olla useita merkityksiä, on todettava, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla sanamerkkiin on sovellettava hylkäysperustetta, jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistä on sellainen, että se ilmaisee asianomaisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuden (asia C-191/01 P, SMHV v. Wrigley, tuomio 23.10.2003, Kok. 2003, s. I-12447, 32 kohta).
- 21 Kolmannella väitteellään kantaja moittii valituslautakuntaa siitä, että se on katsonut sanojen "molecular evolution" (molekyyli evoluutio) olevan kuvailevia perintöainesta koskevalla alalla, vaikka valituslautakunta ei yhtäältä ole päätöksessään osoittanut tämän väitteen paikkansapitävyyttä ja vaikka se on toisaalta sivuuttanut sen tosiseikan, että hakemuksessa tarkoitettut palvelut kattavat huomattavasti laajemman alan.

- 22 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo ensiksi, että kantajan väite johtuu riidanalaisen päätöksen lukemisesta vain osittain. Valituslautakunta ei nimittäin ole kääntänyt sanoja "molecular evolution" yksinomaan perintöaineksen muutoksiksi, vaan se on myös viitannut perintöainekseen "liittyviin useisiin toimintoihin", joihin kuuluu "proteiinitoimintojen keinotekoinen parantaminen kaupallisessa tarkoituksessa" (riidanalaisen päätöksen 9 kohta). Riidanalaisessa päätöksessä esitetty sanojen "molecular evolution" merkitys on siis laajempi kuin kantajan esittämä merkitys.
- 23 Mitä sitten tulee näyttöön valituslautakunnan hyväksymän merkityksen oikeellisuudesta, on korostettava, että valituslautakunnalla on mahdollisuus itse antaa määritelmä tietyille sanoille olematta velvollinen tukeutumaan tiettyihin asiakirjoihin, edellyttäen että tätä määritelmää voidaan pitää yleisesti hyväksyttynä. Käsiteltävänä olevassa tapauksessa tämä määritelmä — vaikka kantaja sen kiistääkin — oli riittävän yleinen, jotta sitä ei tarvinnut osoittaa oikeaksi riidanalaisessa päätöksessä. SMHV on nimittäin vastineessaan voinut helposti vahvistaa tämän määritelmän pelkän sanakirjan ja tietosanakirjan avulla. Poikkeuksellisen valistunut kohdeyleisö voi näin ollen itse vaivatta yhdistää sanat "molecular evolution" perintöainesta koskevaan alaan. Edellä 20 kohdassa mainitun oikeuskäytännön perusteella se tosiseikka, että näillä sanoilla voi olla toinen merkitys, ei poista niiden kuvailevuutta hakemuksessa tarkoitettujen palvelujen osalta.
- 24 Kantaja ei voi tältä osin moittia valituslautakuntaa siitä, että se on nojautunut kantajan Internet-sivustolta kerättyihin tietoihin arvioidessaan kyseisen sanamerkin kuvailevuutta hakemuksessa tarkoitettujen palvelujen osalta. Valituslautakunta ei nimittäin ole tukeutunut näihin tietoihin arvioidakseen sitä, miten kohdeyleisö ymmärtää sanamerkin, vaan vastatakseen kantajan väitteeseen, jonka mukaan tutkija oli ymmärtänyt väärin tavamerkkihakemuksessa tarkoitettujen palvelujen luonteen. Koska näiden palvelujen luonne joka tapauksessa ilmenee riittävästi tavamerkkihakemuksesta itsestään, hakemuksessa tarkoitettujen palvelujen luonteen vahvistaminen muualta kerätyillä tiedoilla ei voi vahingoittaa kantajaa.



- 25 Koska sanojen "molecular evolution" määritelmä kattaa hakemuksessa tarkoitetut palvelut ainakin osittain, kuten valituslautakunnalle tehdyn valituksen perusteluista ilmenee, tämä kuvaileva merkitys on riittävä peruste evätä haetun tavaramerkin rekisteröinti. Vakiintuneessa oikeuskäytännössä on nimittäin katsottu, että kun tavaramerkin rekisteröintiä on haettu kokonaista tavara- tai palveluryhmää varten tekemättä eroa niiden eri tavaroiden ja palvelujen välillä, joista ryhmä muodostuu, valituslautakunta voi vapaasti arvioida tavaramerkin sisältämän merkin kuvailevuutta kokonaisuutena koko sen tavara- ja palveluryhmän osalta, jota tavaramerkkihakemuksessa on tarkoitettu (palvelujen osalta asia T-358/00, DaimlerChrysler v. SMHV (TRUCKCARD), tuomio 20.3.2002, Kok. 2002, s. II-1993, 34, 37 ja 44 kohta; tavaroiden osalta asia T-106/00, Streamserve v. SMHV (STREAMSERVE), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-723, 46 kohta). Lisäksi tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen palvelujen yleisluonteinen määrittely teki käsiteltävänä olevassa tapauksessa valituslautakunnalle mahdolliseksi erotella hakemuksessa tarkoitetut palvelut sen mukaan, koskivatko ne perintöaineksen muutoksia suoraan vai eivät. Se seikka, että osa hakemuksessa tarkoitetuista palveluista saattaa koskea toimintoja, jotka eivät edellytä perintöaineksen muutosta, ei voi johtaa siihen, että haettu tavaramerkki rekisteröidään kaikkia hakemuksessa tarkoitettuja palveluja varten, vaikka kyseinen merkki kuvailee suoraan joitain muita hakemuksessa tarkoitettuja palveluja. Tällaisella rekisteröinnillä sivuutettaisiin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan kirjattu ehdoton hylkäysperuste.
- 26 Kantaja esittää viimeisellä väitteellään, että kyseessä olevan sanamerkin kokonaisarvioinnin kannalta sana "applied" (sovellettu) vähentää entisestään kyseisen merkin yleismerkitystä.
- 27 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että tämä väite on hylättävä. Valituslautakunta on nimittäin perustellusti todennut, että kyseinen sana tarkoittaa käytäntöön pantua tai käytännön sovellukseen liittyvää (riidanalaisen päätöksen 10 kohta). Tieteen tai teollisuuden maailmassa tällainen adjektiivi kuvaa pyrkimystä teoreettisten tutkimusten soveltamiseksi käytäntöön. Tämä adjektiivi näin ollen entisestään vahvistaa kyseisen sanamerkin kuvailevuutta, sillä se määrittää tarkemmin erityisesti teolliset ja kaupalliset pyrkimykset, jotka liittyvät molekylääristä käsittelyä koskeviin palveluihin.

- 28 Koska kyseessä oleva sanamerkki kokonaisuudessaan muodostuu englannin kielen lauseoppia noudattaen muodostetusta sanojen yhdistelmästä, näiden sanojen liittäminen yhteen ei voi vähentää niiden kuvailevuutta hakemuksessa tarkoitettujen palvelujen osalta. Näiden sanojen liittäminen yhteen päinvastoin vahvistaa kunkin sanan merkitystä. Valituslautakunta on näin ollen perustellusti päätellyt, että sanamerkki APPLIED MOLECULAR EVOLUTION on kuvaileva tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen palvelujen osalta, eli molekylaarisen käsittelyn osalta, jolla tähdätään yhdisteiden käyttöön eri tuotteissa.
- 29 Koska riittää, että jokin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdassa luetelluista ehdottomista hylkäysperusteista soveltuu, jotta merkiltä on evättävä rekisteröinti yhteisön tavaramerkiksi, ei ole syytä ryhtyä pohtimaan sitä, puuttuuko kyseiseltä tavaramerkiltä valituslautakunnan katsomalla tavalla myös erottamiskyky, minkä seikan kantaja on puolestaan kiistänyt.
- 30 Kaiken edellä esitetyn perusteella kanne on hylättävä.

### Oikeudenkäyntikulut

- 31 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian ja SMHV on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, kantaja on veloitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN  
(toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) **Kanne hylätään.**
- 2) **Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Pirrung

Meij

Forwood

Julistettiin Luxemburgissa 14 päivänä syyskuuta 2004.

H. Jung

kirjaaja

J. Pirrung

toisen jaoston puheenjohtaja