

TEISINGUMO TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS
2007 m. balandžio 19 d. *

Byloje C-273/05 P

dėl 2005 m. birželio 30 d. pateikto apeliacinio skundo pagal Teisingumo Teismo
statuto 56 straipsnį

Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)
(VRDT), atstovaujama A. Folliard-Monguiral,

apeliantė,

dalyvaujant kitai proceso šaliai

Celltech R&D Ltd, įsteigta Slough (Jungtinė Karalystė), atstovaujama
QC D. Alexander ir G. Hobbs, įgaliotų *solicitor* N. Jenkins,

* Proceso kalba: anglų.

ieškovei pirmojoje instancijoje,

TEISINGUMO TEISMAS (pirmoji kolegija),

kuri sudaro kolegijos pirmininkas P. Jann, teisėjai K. Lenaerts, E. Juhász, K. Schiemann ir M. Ilešič (pranešėjas),

generalinė advokatė E. Sharpston,
posėdžio sekretorė L. Hewlett, vyriausioji administratorė,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2006 m. gegužės 17 d. posėdžiui,

susipažinęs su 2006 m. gruodžio 14 d. posėdyje pateikta generalinės advokatės išvada,

priima šį

Sprendimą

- 1 Savo apeliaciniu skundu Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) prašo panaikinti 2005 m. balandžio 14 d. Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo sprendimą byloje *Celltech prieš VRDT (CELLTECH)* (T-260/03, Rink. p. II-1215, toliau – ginčijamas sprendimas), kuriuo jis patenkino *Celltech R&D Ltd* ieškinį (toliau – *Celltech*) ir panaikino 2003 m. gegužės 19 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 659/2002-2) atsisakyti įregistruoti žodinį prekių ženklą CELLTECH (toliau – ginčijamas VRDT sprendimas).

Teisinis pagrindas

- 2 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1) 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose nustatyta:

„Neregistruojami šie žymenys:

<...>

b) neturintys jokio skiriamąjo požymio prekių ženklai;

I - 2914

- c) prekių ženklai, sudaryti tikrai iš žymenų arba nuorodų, kurie prekyboje gali būti naudojami žymėti rūšiai, kokybei, kiekiui, paskirčiai, vertei, geografinei kilmei arba prekių pagaminimo ar paslaugų suteikimo laikui, ar kitoms prekių ar paslaugų savybėms“.

- 3 Pagal to paties reglamento 73 straipsnį:

„(VRDT) sprendimuose nurodomi juos pagrindžiantys motyvai. Sprendimai grindžiami tikrai tokiais motyvais ar įrodymais, apie kuriuos šalys galėjo pateikti savo atsiliepinimus“.

- 4 Remiantis minėto reglamento 74 straipsnio 1 dalimi, „procedūrų metu (VRDT) faktus nagrinėja savo iniciatyva“.

Ginčo aplinkybės

- 5 2000 m. birželio 30 d. *Celltech* pagal Reglamentą Nr. 40/94 pateikė VRDT prašymą įregistruoti žodinį prekių ženklą CELLTECH kaip Bendrijos prekių ženklą.

- 6 Prekės ir paslaugos, kurioms buvo prašoma įregistruoti prekių ženklą, yra šios: „farmacijos, veterinarijos ir higienos preparatai, junginiai ir medžiagos“, „chirurgijos, medicinos, stomatologijos ir veterinarijos aparatai ir instrumentai“ bei „tyrimų ir projektavimo paslaugos, konsultacinės paslaugos, susijusios su biologijos, medicinos ir chemijos mokslais“, priklausantys atitinkamai 5, 10 ir 42 klasėms pagal peržiūrėtą ir pakeistą 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutartį dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženkluams registruoti.

- 7 2002 m. birželio 4 d. sprendimu VRDT ekspertas, remdamasis Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktais, atmetė paraišką įregistruoti prekių ženklą. Jis nurodė, kad nagrinėjamas žymuo buvo sudarytas iš gramatiškai teisingo dviejų terminų „cell“ (ląstelė) ir „tech“ („technical“ (techninis) arba „technology“ (technologija) trumpinys) junginio. Todėl ekspertas nusprendė, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas negali būti naudojamas kaip paraiškoje įregistruoti nurodytų prekių ir paslaugų kilmės nuoroda, nes pastarosios visos priklauso ląstelinės technologijos sričiai.

- 8 Ginčijamu VRDT sprendimu VRDT antroji apeliacinė taryba atmetė *Celltech* apeliaciją dėl eksperto sprendimo. Iš esmės Apeliacinė taryba nurodė, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas iš karto ir nedviprasmiškai gali būti supastas kaip sąvoka, nusakanti ląstelinės technologijos srities veiklą bei vykdant tokią veiklą naudojamas arba pagamintas prekes, aparatus ir įrangą, ir kad paraiškoje įregistruoti nurodytų prekių bei paslaugų ir prekių ženklo ryšys nebuvo pakankamai netiesioginis, kad prekių ženklui būtų pripažintas minimalus Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkte reikalaujamas būdingo skiriamojo požymio laipsnis.

Procedūra Pirmosios instancijos teisme ir ginčijamas sprendimas

- 9 *Celltech* pareiškė ieškinį Pirmosios instancijos teisme, prašydama panaikinti ginčijamą VRDT sprendimą.

- 10 25 ir 26 ginčijamo sprendimo punktuose konstatavęs, kad Apeliacinė taryba nusprendė, jog žymuo CELLTECH neturi skiriamojo pobūdžio Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme, nes atitinkama visuomenė jį supras kaip paraiškoje įregistruoti numatytų prekių ir paslaugų rūšį apibūdinantį terminą, Pirmosios instancijos teismas to paties sprendimo 27 punkte pažymėjo, jog pirmiausia reikia patikrinti, ar Apeliacinė taryba įrodė, kad šis prekių ženklas apibūdina minėtas prekes arba paslaugas to paties reglamento 7 straipsnio 1 dalies c punkto prasme.

- 11 Ginčijamo sprendimo 29–31 punktuose Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad tikslinę visuomenę sudaro medicinos sektoriaus specialistai, žinantys savo veiklos srities mokslinius terminus, nesvarbu, kokia jų gimtoji kalba, ir paprastas angliškai kalbantis vartotojas.

- 12 Ginčijamo sprendimo 32 ir 33 punktuose Pirmosios instancijos teismas teigia, kad bent jau viena iš prekių ženklo CELLTECH reikšmių yra „cell technology“ (ląstelinė technologija).

- 13 Ginčijamo sprendimo 34 punkte konstatavus, kad Apeliacinė taryba mano, jog šis terminas „nusako ląstelinės technologijos srities veiklą bei vykdant tokią veiklą

naudojamas arba pagamintas prekes, aparatus ir įrangą“, Pirmosios instancijos teismas savo sprendimo 35–41 punktuose nagrinėjo, ar Apeliacinė taryba įrodė, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas apibūdina paraiškoje įregistruoti nurodytas prekes ir paslaugas. Jis priėjo prie neigiamos išvados dėl šių priežasčių:

„36 Šiuo klausimu pažymėtina, kad nei Apeliacinė taryba, nei VRDT nepateikė mokslinės ląstelinės technologijos reikšmės. Iš tikrųjų VRDT atsiliepimo į ieškinį priede pateikė tik ištrauką iš „Collins English Dictionary“, pateikiančią terminų „cell“ ir „tech“ apibrėžimus.

37 Tačiau nei Apeliacinė taryba, nei VRDT nepaaiškino, kaip šie terminai pateikia informaciją apie paraiškoje įregistruoti nurodytų prekių ir paslaugų paskirtį ir rūšį, ypač būdo, kaip šios prekės ir paslaugos būtų naudojamos ląstelinėje technologijoje ar kaip, vykdant šią veiklą, prekės pagaminamos.

38 Taigi prekės ir paslaugos, nurodytos paraiškoje įregistruoti prekių ženklą, iš esmės yra farmacijos prekės ir paslaugos ir dėl to yra susijusios su iš ląstelių sudarytais organizmais. Vis dėlto Apeliacinė taryba neįrodė, kad atitinkama visuomenė iš karto ir be jokių apmastymų nustatys konkretų atitinkamų farmacijos prekių ir paslaugų ir žodinio žymens CELLTECH prasmės ryšį (žr. šiuo klausimu 2001 m. birželio 7 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *DKV prieš VRDT (EuroHealth)*, T-359/99, Rink. p. II-1645, 35 punktą).

- 39 Be to, net manant, kad atitinkamos prekės ir paslaugos galėtų būti naudojamos ląstelinėje technologijoje, to nepakaktų konstatuoti, kad žodinis žymuo CELLTECH apibūdina šių prekių ir paslaugų paskirtį. Iš tikrųjų toks naudojimas daugiausia yra viena iš daugelio taikymo sričių, o ne techninė paskirtis (2002 m. kovo 20 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *DaimlerChrysler prieš VRDT (CARCARD)*, T-356/00, Rink. p. II-1963, 40 punktas).
- 40 Iš to, kas pasakyta, matyti, kad Apeliacinė taryba neįrodė, jog terminas „celltech“, nurodytas kaip nusakantis ląstelinę technologiją, iš karto ir nedviprasmiškai gali būti suprastas kaip terminas, nusakantis ląstelinės technologijos sričiai priklausančią veiklą bei vykdant tokią veiklą naudojamas arba pagamintas prekes, aparatus ir įrangą. Ji taip pat nenustatė, kad tikslinė visuomenė jį supras tik kaip žymeniu pažymėtų prekių ir paslaugų rūšies nuorodą.
- 41 Todėl konstatuotina, kad Apeliacinė taryba neįrodė, jog žodinis žymuo CELLTECH apibūdina paraiškoje įregistruoti prekių ženklą nurodytas prekes ir paslaugas.“
- 14 Antra, ginčijamo sprendimo 42–44 punktuose Pirmosios instancijos teismas nagrinėjo, ar Apeliacinė taryba pateikė kitų argumentų, įrodančių, kad nagrinėjamas žodinis žymuo neturi skiriamojo pobūdžio Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme, ir nustatė, kad kitų argumentų pateikta nebuvo.

- 15 Taigi Pirmosios instancijos teismas panaikino ginčijamą VRDT sprendimą ir priteisė iš jos bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinis skundas

- 16 Apeliaciniame skunde, kuriame pateikiami penki teisiniai pagrindai, VRDT Teisingumo Teismo prašo:

— panaikinti skundžiamą sprendimą,

— pirmiausia, atmesti *Celltech* pirmojoje instancijoje pareikštą ieškinį ir nurodyti jai atlyginti bylinėjimosi Pirmosios instancijos teisme ir Teisingumo Teisme išlaidas,

— nepatenkinus pirmesniojo reikalavimo, grąžinti Pirmosios instancijos teismui bylą nagrinėti iš naujo.

- 17 *Celltech* Teisingumo Teismo prašo atmesti apeliacinį skundą ir priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

- 18 Iš anksto reikia pabrėžti, kad nei VRDT, nei *Celltech* neprieštaravo skundžiamo sprendimo 25–27 punktuose Pirmosios instancijos teismo atliktai analizei, pagal kurią Apeliacinė taryba nurodė, kad prekių ženklas CELLTECH neturi skiriamojo pobūdžio Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme, nes atitinkama visuomenė jį supras kaip paraiškoje įregistruoti nurodytų prekių ir paslaugų rūšį apibūdinantį terminą tos pačios dalies c punkto prasme.

Dėl apeliacinio skundo priimtimumo

- 19 *Celltech* tvirtina, kad Apeliacinė taryba atsisakė įregistruoti prašomą prekių ženklą, remdamasi tik Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktu ir kad Pirmosios instancijos teisme VRDT pateiktos priežastys, dėl kurių atsisakoma įregistruoti šį prekių ženklą, taip pat buvo pagrįstos šia nuostata. Todėl VRDT savo apeliacinį skundą iš esmės grindė tik to paties reglamento 7 straipsnio 1 dalies c punktu.
- 20 *Celltech* nuomone, kadangi šalis neturi teisės pirmą kartą nurodyti pagrindo Teisingumo Teisme, VRDT apeliacinis skundas turi būti pripažintas nepriimtinas.
- 21 Šiuo atveju pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką, jei šaliai būtų leista teisinį pagrindą, kuris nebuvo nurodytas Pirmosios instancijos teisme, pirmą kartą

nurodyti Teisingumo Teisme, tai reikštų, kad jai leidžiama pateikti Teisingumo Teismui, kurio kompetencija apeliaciniame procese yra ribota, nagrinėti platesnę bylą, nei buvo nagrinėjęs Pirmosios instancijos teismas. Apeliaciniame procese Teisingumo Teismo kompetencija apsiriboja pirmojoje instancijoje išnagrinėtų teisinių pagrindų teisiniu vertinimu (žr. 2004 m. lapkričio 11 d. Sprendimo *Ramondin ir kt. prieš Komisiją*, C-186/02 P ir C-188/02 P, Rink. p. I-10653, 60 punktą ir 2006 m. birželio 22 d. Sprendimo *Storck prieš VRDT*, C-25/05 P, Rink. p. I-5719, 61 punktą).

22 Vis dėlto reikia pripažinti, kad šiuo atveju VRDT pareikštame apeliaciniame skunde abejojama tik Pirmosios instancijos teismo ginčijamame sprendime pateiktu teisiniu vertinimu.

23 Tiesą pasakius, Apeliacinė taryba atsisakė įregistruoti prašomą prekių ženklą, remdamasi tik Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktu, ir *Celltech* pareikštas ieškinys dėl šio sprendimo yra pagrįstas tos pačios nuostatos pažeidimu. Šiomis aplinkybėmis tik apeliaciniame procese VRDT turėjo galimybę ginčyti Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkto aiškinimą, kurį Pirmosios instancijos teismas pateikė skundžiamame sprendime, kad panaikintų VRDT sprendimą.

24 Todėl apeliacinis skundas turi būti pripažintas priimtinu.

Dėl pirmojo pagrindo

Šalių argumentai

- 25 VRDT nuomone, Pirmosios instancijos teismas neteisingai reikalavo iš Apeliacinės tarybos ir iš jos pačios pateikti mokslinę „ląstelinės technologijos“ reikšmę, kuria remiantis būtų galima parodyti, „kaip šie terminai pateikia informaciją apie paraiškoje įregistruoti nurodytų prekių ir paslaugų paskirtį ir rūšį, ypač būdo, kaip šios prekės ir paslaugos būtų naudojamos ląstelinėje technologijoje ar kaip, vykdant šią veiklą, prekės pagaminamos“.
- 26 Pirmiausia, Pirmosios instancijos teismas padarė teisės klaidą ginčijamo sprendimo 36 punkte, kaltindamas Apeliacinę tarybą, kad ji nepateikė mokslinės „ląstelinės technologijos“ reikšmės, ir nurodydamas, jog šis paaiškinimas yra sąlyga, kuriai esant galima atmesti prašomą įregistruoti prekių ženklą dėl jo apibūdinamojo pobūdžio.
- 27 VRDT nuomone, nors Apeliacinė taryba turi motyvuoti priežastis, dėl kurių ji mano, kad žodinis prekių ženklas yra apibūdinantis, šis reikalavimas motyvuoti jos neįpareigoja šiuo atveju pateikti mokslinio „ląstelinės technologijos“ apibrėžimo.
- 28 Iš Reglamento Nr. 40/94 73 straipsnio pirmo sakinio ir 74 straipsnio 1 dalies matyti, kad nors VRDT padaliniai turi motyvuoti savo sprendimus, jie neprivalo nurodyti

faktinių aplinkybių, į kurias atsižvelgė. Taigi užtektų vienos išvados, net ir abstrakčios, jei ji yra teisinga ir neprieštarauja kitos šalies pateiktam įrodymui. Šis išaiškinimas patvirtintas Teisingumo Teismo praktikoje (2004 m. spalio 21 d. Sprendimas *KWS Saat prieš VTDT*, C-447/02 P, Rink. p. I-10107, 44–49 punktai) ir Pirmosios instancijos teismo praktikoje (2005 m. birželio 8 d. Sprendimas *Wilfer prieš VRDT (ROCKBASS)*, T-315/03, Rink. p. II-1981, 21 punktas).

29 Apeliacinės tarybos teisinės išvados, pagal kurią, pirma, prašomas įregistruoti prekių ženklas reiškia „ląstelinę technologiją“ ir, antra, atitinkamai vartotojų daliai ji „nusako ląstelinei technologijos sričiai priklausančią veiklą bei vykdant tokią veiklą naudojamas arba pagamintas prekes, aparatus ir įrangą“, pakanka, kad būtų pagrįstas atsisakymas įregistruoti, remiantis Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktu.

30 Iš esmės terminas „ląstelinė technologija“, kuris reiškia mokslinio tyrimo apie ląsteles praktinį taikymą, yra pakankamai aiškus, kad jį suprastų tiek paprastas vartotojas, tiek specialistai, sudarantys, atitinkamą visuomenės dalį. Visi papildomi paaiškinimai, taip pat ir mokslinis, būtų pertekliniai.

31 Antra, Pirmosios instancijos teismas taip pat padarė teisės klaidą, ginčijamo sprendimo 37 punkte kaltindamas Apeliacinę tarybą tuo, kad ji nepaiškino, kaip terminas „ląstelinė technologija“ suteiktų informacijos apie paraiškoje įregistruoti nurodytų prekių ir paslaugų paskirtį ir pobūdį.

- 32 VRDT manymu, jei Pirmosios instancijos teismas norėjo pasakyti, kad Apeliacinė taryba turėjo pateikti mokslinį šio termino apibrėžimą, jis suklydo, remdamasis šio sprendimo 26–30 punktuose išdėstytais motyvais.
- 33 Todėl jei jis norėjo pasakyti, kad Apeliacinė taryba turėjo įrodyti, jog *Celltech* parduodamos prekės ir teikiamos paslaugos yra tikrai taikomos ląstelinėje technologijoje arba tikrai atsiranda iš šios veiklos, jis taip pat padarė teisės klaidą. Būdas, kuriuo paraišką dėl Bendrijos prekių ženklo pateikęs asmuo ketina parduoti arba parduoda prekes ir paslaugas, neturi reikšmės, kai reikia nustatyti, ar prekių ženklas yra apibūdinantis ir ar jis turi skiriamąjį požymį. Tai turi būti nustatyta, atsižvelgiant į *a priori* tyrimą, o ne į faktinį naudojimą.
- 34 *Celltech* pripažįsta, kad VRDT neprivalo kiekvienu atveju įrodinėti termino reikšmės. Vis dėlto ji turėtų tai padaryti, kai terminas yra sudarytas iš kelių žodžių, ypač jei jis yra techninio pobūdžio ir paprastai bei įprastai nevartojamas apibūdinamąja prasme.
- 35 Šioje byloje susiklostė būtent tokios aplinkybės. *Celltech* tvirtina, kad žodžių junginys „ląstelinė technologija“, kuris, beje, skiriasi nuo prašomo įregistruoti prekių ženklo CELLTECH, neturi nusistovėjusios mokslinės reikšmės. Šiuo atveju nekalbama apie techninį terminą. Šio žodžių junginio apibrėžimo nėra žodynuose, ir tai įrodo, jog „ląstelinė technologija“ nevartojama mokslo srityje. Šis žodžių junginys niekur nėra apibrėžtas ar vartojamas. Apie tai Pirmosios instancijos teismas

užsiminė konstatuodamas, kad VRDT nepateikė jokios mokslinės žodžių junginio „ląstelinė technologija“ reikšmės.

- 36 *Celltech* ginčija VRDT tvirtinimą, kad šio žodžių junginio reikšmė yra aiški, jog tai yra mokslinio tyrimo apie ląsteles praktinis taikymas. Nenustatyta, kad kas nors iš atitinkamos visuomenės suprastų prekių ženklą CELLTECH šia prasme. Iš tiesų, nėra jokios priežasties manyti, kad paprastas vartotojas išskaidys prašomą įregistruoti prekių ženklą minėtu būdu.

Teisingumo Teismo vertinimas

- 37 Pirma, priešingai nei ginčijamą sprendimą suprato VRDT, Pirmosios instancijos teismas VRDT sprendimą panaikino ne dėl motyvavimo stokos, o dėl to, kad VRDT nenustatė, jog prekių ženklas CELLTECH, reiškiantis „ląstelinę technologiją“, apibūdintų paraiškoje įregistruoti nurodytas prekes ir paslaugas.
- 38 Pagal Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio 1 dalį, VRDT ekspertai, o apeliacijos atveju – VRDT apeliacinės tarybos turi nagrinėti faktines aplinkybes savo iniciatyva, kad nustatytų, ar prašomas įregistruoti prekių ženklas atitinka kurį nors iš atsisakymo registruoti pagrindų, kurie išdėstyti to paties reglamento 7 straipsnyje. Iš to aišku, kad kompetentingi VRDT padaliniai gali turėti pagrįsti savo sprendimus faktais, kurių ieškovas nenurodė (minėto sprendimo *Storck prieš VRDT* 50 punktas).

- 39 Nors iš principo šie padaliniai savo sprendimuose turi nustatyti šių faktų tikslumą, taip nėra, kai jie nurodo visiems žinomus faktus (minėto sprendimo *Storck prieš VRDT* 51 punktas).
- 40 Šiuo atveju ginčijamo VRDT sprendimo 12 punkte Apeliacinė taryba nurodė, kad „junginį CELLTECH atitinkamas vartotojas gali iš karto ir nedviprasmiškai suprasti kaip terminą, nusakantį ląstelinės technologijos sričiai priklausančią veiklą bei vykdant tokią veiklą naudojamas arba pagamintas prekes, aparatus ir įrangą“.
- 41 Taigi Apeliacinė taryba netiesiogiai nusprendė, kad ląstelinė technologija yra gerai žinomas mokslinis faktas ir kad ši mokslinį metodą sudarančios ar jį įgyvendinančios veiklos metu gaminami farmacijos, veterinarijos ir higienos preparatai, junginiai ir medžiagos, chirurgijos, medicinos, stomatologijos ir veterinarijos aparatai ir instrumentai ir (arba) yra veikla, kuriai minėti preparatai, junginiai ir medžiagos bei aparatai ir instrumentai yra naudojami.
- 42 Taigi Apeliacinė taryba grindė sprendimą savo iniciatyva išnagrinėtomis faktinėmis aplinkybėmis.
- 43 Ginčijamo sprendimo 36–38 punktuose Pirmosios instancijos teismas pabrėžė, kad nepateikusi įrodymo dėl VRDT sprendime ląstelinei technologijai priskiriamos

mokslinės reikšmės, Apeliacinė taryba neįrodė teiginių, išdėstytų šio sprendimo 40 ir 41 punktuose, teisingumo, kuriais remdamasi ji padarė išvadą dėl prekių ženklo CELLTECH apibūdinamojo pobūdžio. Iš tiesų, reikia pabrėžti, kad Apeliacinė taryba niekada nemėgino įrodyti šių teiginių pagrįstumo, pavyzdžiui, remdamasi moksline literatūra.

- 44 VRDT tvirtina, kad žodžių junginys „ląstelinė technologija“ yra pakankamai aiškus, todėl visi papildomi paaiškinimai, taip pat ir mokslinis, būtų pertekliniai.
- 45 Tačiau nusprendęs, kad ląstelinės technologijos buvimas ir pobūdis nėra plačiai žinomas faktas ir kad todėl Apeliacinė taryba turi įrodyti savo teiginių teisingumą šiuo klausimu, Pirmosios instancijos teismas pasitikėjo faktinio pobūdžio vertinimu, kuris, išskyrus kai faktai buvo iškreipti, nepriklauso Teisingumo Teismo kontrolei apeliaciniame procese (žr. šiuo klausimu minėto sprendimo *Storck prieš VRDT* 53 punktą).
- 46 Todėl Pirmosios instancijos teismas nepadarė teisės klaidos, manydamas, kad, nenustačiusi ląstelinės technologijos mokslinės reikšmės, Apeliacinė taryba neįrodė, jog prekių ženklas CELLTECH apibūdina paraiškoje įregistruoti nurodytas prekes ir paslaugas.
- 47 Antra, joks faktas ginčijamame sprendime negalėtų pagrįsti papildomo VRDT ginčijamo sprendimo 37 punkte pateikto išaiškinimo, kuris išdėstytas šio sprendimo 33 punkte. Todėl Pirmosios instancijos teismas nepadarė teisės klaidos, kuria šiuo atveju jį kaltina VRDT.

48 Todėl reikia atmesti pirmąjį pagrindą.

Dėl trečiojo pagrindo

Šalių argumentai

- 49 VRDT teigia, kad Pirmosios instancijos teismas padarė teisės klaidą ginčijamo sprendimo 39 punkte nusprenddamas, kad iš esmės prekių ir paslaugų taikymo sritis nėra viena iš šių prekių ir paslaugų, kurių apibūdinimas įregistruoti prašomu prekių ženklu yra draudžiamas pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktą, savybių.
- 50 Iš tiesų, šioje nuostatoje nedaroma skirtumo tarp „paskirties“ arba „techninės funkcijos“, kurios yra prekių ir paslaugų savybės, ir „taikymo srities“, kuri tokia nėra. Priešingai, nuoroda šioje nuostatoje į „kitas savybes“ įrodo, kad visos galimos atitinkamų prekių ir paslaugų savybės patenka į joje išdėstyto draudimo sritį. Šį faktą patvirtina Teisingumo Teismo praktika, pagal kurią nesvarbu, ar aprašomos savybės svarbios, ar tik šalutinės (2004 m. vasario 12 d. Sprendimas *Koninklijke KPN Nederland*, C-363/99, Rink. p. I-1619, 101 ir 102 punktai).

- 51 Taigi Pirmosios instancijos teismas turėjo nagrinėti, ar prekių ženklą CELLTECH atitinkamas vartotojas iš karto ir nedviprasmiškai gali suprasti kaip nusakantį ląstelinės technologijos sričiai priklausančią veiklą bei (arba) vykdant tokią veiklą naudojamą prekes.
- 52 *Celltech* atsakė, kad Pirmosios instancijos teismas niekada nenusprendė, jog taikymo sritis negali būti prekių ir paslaugų, kurių apibūdinimas prekių ženklu yra draudžiamas pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktą, savybių dalis. Ginčijamo sprendimo 39 ir 40 punktuose Pirmosios instancijos teismas tik nusprendė, kad Apeliacinė taryba neįrodė, jog terminas „celltech“ iš karto ir nedviprasmiškai gali būti suprastas kaip apibūdinantis paraiškoje įregistruoti prekių ženklą nurodytų prekių ir paslaugų savybes.

Teisingumo Teismo vertinimas

- 53 Ginčijamo sprendimo 36–38 punktuose Pirmosios instancijos teismas kaltina Apeliacinę tarybą, kad ji nenustatė ląstelinės technologijos buvimo ir pobūdžio.
- 54 Šiomis sąlygomis Pirmosios instancijos teismas *a fortiori* negalėjo įvertinti, ar paraiškoje įregistruoti prekių ženklą nurodytos prekės ir paslaugos galėjo būti funkcinė prasme naudojamos ląstelinėje technologijoje.

- 55 Tad ginčijamo sprendimo 39 punkte Pirmosios instancijos teismas darydamas prielaidą manė, jog taip galėjo būti šiuo atveju, tai parodo šio punkto pirmame sakinyje pavartoti žodžiai „net manant“.
- 56 Taigi trečiasis pagrindas yra pateiktas dėl šalutinio ginčijamo sprendimo motyvo, todėl net manant, kad jis yra pagrįstas, juo remiantis negalima panaikinti šio sprendimo.
- 57 Todėl reikia atmesti šį pagrindą kaip neveiksmingą.

Dėl ketvirtojo pagrindo

Šalių argumentai

- 58 VRDT manymu, Pirmosios instancijos teismas nepagrindė ginčijamo sprendimo 40 punkte išdėstyto teiginio, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas iš karto ir nedviprasmiškai gali būti suprastas kaip nusakantis ląstelinės technologijos sričiai priklausančią veiklą bei vykdant tokią veiklą naudojamas prekes, aparatus ir įrangą. Tiesą pasakius, ginčijamas sprendimas nepaaiškina, kodėl terminai „celltech“ arba „cell technology“ neapibūdina savybės, nurodančios atitinkamų prekių ir paslaugų gavimo mokslinį metodą.

- 59 *Celltech* atsako, kad VRDT turėjo įrodyti, jog paprastas vartotojas supras terminą „celltech“ (arba ir žodžių junginį „cell technology“) kaip apibūdinantį tokią savybę. Iš kitos pusės, Pirmosios instancijos teismas pagrindė ginčijamo sprendimo 35–41 punktuose pateiktą vertinimą.

Teisingumo Teismo vertinimas

- 60 Išnagrinėjus pirmąjį pagrindą matyti, kad Pirmosios instancijos teismas ginčijamo sprendimo 35–38 punktuose pakankamai teisiškai pagrindė savo sprendimo 40 punkte išdėstytą vertinimą, jog Apeliacinė taryba neįrodė, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas apibūdina nagrinėjamas prekes ir paslaugas.
- 61 Taigi ketvirtasis pagrindas turi būti atmestas.

Dėl penktojo pagrindo

Šalių argumentai

- 62 VRDT nuomone, Pirmosios instancijos teismas padarė teisės klaidą paneigdamas, jog prekių ir paslaugų gavimo mokslinis metodas yra apibūdinantis 7 straipsnio 1 dalies c punkto prasme.

- 63 Terminas „celltech“, nurodytas kaip reiškiantis „cell technology“, galėtų būti suprastas kaip susijęs su prekėmis ir paslaugomis, kurių savybės atsiranda biomokslo pažangos, naudojant ir modifikuojant ląsteles, būtent ląstelinės technologijos mokslinių tyrimų, srityje. Taigi atitinkamas vartotojas mokslinį metodą gaminti prekes ir teikti paslaugas gali suprasti kaip svarbią, konkrečią ir tiesioginę savybę.
- 64 *Celltech* mano, kad Pirmosios instancijos teismas teisingai atmetė prielaidą, jog terminas „ląstelinė technologija“ apibūdina mokslinį atitinkamų prekių gamybos ir paslaugų teikimo procesą. VRDT negalėjo pateikti jokios šio žodžių junginio nuorodos mokslinėje ar kitoje literatūroje, nes mokslininkai nieko juo neapibūdina. Todėl jis negali pateikti jokios informacijos apie atitinkamas prekes.

Teisingumo Teismo vertinimas

- 65 Priešingai nei teigia VRDT, Pirmosios instancijos teismas nenusprendė, kad žodis ar žodžių junginys, nusakantis mokslinį metodą, kuriuo gaminami farmacijos, veterinarijos ir higienos preparatai, junginiai ir medžiagos arba teikiamos su

biologijos, medicinos ir chemijos mokslais susijusios paslaugos, neapibūdina naudojant šį metodą gautų prekių ir paslaugų.

- 66 Nagrinėjant pirmąjį pagrindą pastebėta, kad Pirmosios instancijos teismas panaikino VRDT sprendimą, remdamasis tuo, kad Apeliacinė taryba neįrodė, jog būtent ląstelinė technologija yra paraiškoje įregistruoti nurodytų prekių ir paslaugų gaminimo ir teikimo būdas.
- 67 Taigi reikia atmesti penktąjį pagrindą.

Dėl antrojo pagrindo

Šalių argumentai

- 68 VRDT nuomone, iš minėto sprendimo *Koninklijke KPN Nederland* 98 punkto matyti, kad jei žodinis prekių ženklas yra sudarytas iš paprasto elementų, iš kurių kiekvienas apibūdina prekių arba paslaugų, kurių atžvilgiu jį prašoma įregistruoti, junginio, manoma, jog jis pats yra apibūdinantis šias prekes arba paslaugas Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkto prasme ir kad minėta prielaida gali būti atmesta tik tuo atveju, jei minėtas junginys būtų neįprastai pakeistas, būtent sintaksės ar semantikos požiūriu.

- 69 Taigi Pirmosios instancijos teismas turėjo patikrinti, ar žodžiai „cell“ ir „tech“, kiekvienas atskirai, apibūdintų atitinkamas prekes ir paslaugas, ir, jei nusprendė, kad taip ir yra, turėjo paaiškinti, dėl kokių šių dviejų apibūdinančių žodžių junginio neįprastų sintaksės ar žodžio „celltech“ reikšmės pakeitimų pastarasis junginys pats neapibūdina šių prekių ir paslaugų. Tad jis pažeidė Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktą, šito nepatikrinęs.
- 70 VRDT priduria, kad Pirmosios instancijos teismas neturėtų grįsti savo analizės 2004 m. rugsėjo 16 d. Teisingumo Teismo sprendimo *SAT.1 prieš VRDT* (C-329/02 P, Rink. p. I-8317) principais, nurodytais ginčijamo sprendimo 43 punkte. Tiesą pasakius, minėtas sprendimas *SAT.1 prieš VRDT* nagrinėja prekių ženklo, kurį sudaro apibūdinančio elemento ir neskiriamojo elemento junginys, skiriamąjį požymį, o ne, kaip yra šiuo atveju, prekių ženklo, kurį sudaro dviejų, manoma, apibūdinančių elementų junginys, apibūdinamąjį pobūdį. Be to, šis sprendimas yra susijęs su Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto, o ne c punkto išaiškinimu.
- 71 *Celltech* neigia, kad Teisingumo Teismas iškėlė prielaidą dėl prekių ženklo, kurį sudaro dviejų neskiriamųjų elementų junginys, skiriamojo požymio nebuvimo. Minėtame sprendime *Koninklijke KPN Nederland* Teisingumo Teismas tik nurodė, kad „paprastai“ paprastas prekių savybes apibūdinančių elementų junginys ir pats yra jas apibūdinantis. Tačiau iš nusistovėjusios Teisingumo Teismo praktikos, o ypač iš minėto jo sprendimo *SAT.1 prieš VRDT* matyti, kad prekių ženklas turi būti įvertintas kaip visuma, nes paprastas vartotojas jo neskaido į sudarančius įvairius elementus.

72 Taigi Pirmosios instancijos teismas teisingai vertino prekių ženklą CELLTECH kaip visumą.

Teisingumo Teismo vertinimas

73 Pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktą neregistruojami prekių ženklai, sudaryti tikrai iš žymenų arba nuorodų, kurie prekyboje gali būti naudojami žymėti rūšiai, kokybei, kiekiui, paskirčiai, vertei, geografinei kilmei arba prekių pagaminimo ar paslaugų suteikimo laikui, ar kitoms prekių ar paslaugų savybėms.

74 Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalyje nurodyti įvairūs atsisakymo registruoti pagrindai turėtų būti aiškinami atsižvelgiant į visuomenės interesą, kuriuo grindžiamas kiekvienas iš jų (2005 m. rugsėjo 15 d. Sprendimo *BioID prieš VRDT*, C-37/03 P, Rink. p. I-7975, 59 punktas ir jame nurodyta Teisingumo Teismo praktika).

75 Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktas siekia visuomenės interesą užtikrinančio tikslo, reikalaujančio, kad tokie žymenys ir nuorodos, kurie prekyboje gali būti naudojami žymėti prekių ar paslaugų, kurių atžvilgiu prašoma registracijos, savybėms, galėtų būti laisvai naudojami visų. Todėl ši nuostata draudžia suteikti išimtinę teisę naudoti šiuos žymenis ar nuorodas vienintelei įmonei dėl to, kad jie buvo įregistruoti kaip prekių ženklai (2006 m. sausio 12 d. Sprendimo *Deutsche SiSi-*

Werke prieš VRDT, C-173/04 P, Rink. p. I-551, 62 punktą ir jame nurodyta teismo praktika).

- 76 Kad iš žodžio, kurį sudaro elementų derinys, sudarytas prekių ženklas, kaip prašomas įregistruoti prekių ženklas, būtų laikomas apibūdinančiu Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkto prasme, nepakanka, kad kiekvienas iš šių elementų būtų pripažintas apibūdinančiu. Pats žodis turi būti pripažintas tokiu (žr., be kita ko, 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoji Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1) 3 straipsnio 1 dalies c punktą, nuostatą, iš esmės analogišką Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktui, minėto sprendimo *Koninklijke KPN Nederland* 96 punktui ir 2004 m. vasario 12 d. Sprendimo *Campina Melkunie, C-265/00, Rink. p. I-1699, 37 punktui).*
- 77 VRDT primena, kad iš Teisingumo Teismo praktikos matyti, jog pagal bendrą taisyklę paprastas junginys elementų, iš kurių kiekvienas apibūdina prekių ir paslaugų, kurioms prašoma registracijos, savybes, išlieka jų atžvilgiu apibūdinantis Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkto prasme (minėtų sprendimų *Koninklijke KPN Nederland* 98 punktą ir *Campina Melkunie* 39 punktą).
- 78 Tačiau Teisingumo Teismas priduria, kad, remiantis šia nuostata, toks junginys gali ir nebūti apibūdinantis tos nuostatos prasme, jeigu jis sukuria įspūdį, pakankamai skirtingą nuo to, kuris atsiranda sujungus jį sudarančius elementus (minėtų sprendimų *Koninklijke KPN Nederland* 99 punktą ir *Campina Melkunie* 40 punktą).

79 Todėl jei, kalbant apie iš žodžių sudarytą prekių ženklą, galimas apibūdinamasis pobūdis iš dalies gali būti nustatytas kiekvienos sudedamosios dalies atžvilgiu atskirai, bet koku atveju jis turi priklausyti nuo jų sudaromos visumos vertinimo (žr. pagal analogiją reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punktą, minėtų sprendimų *SAT.1 prieš VRDT* 28 punktą ir *BioID prieš VRDT* 29 punktą).

80 Iš to, kas pasakyta, matyti, jog, priešingai nei pabrėžia VRDT, iš Teisingumo Teismo praktikos neišplaukia tai, kad išankstinė kiekvieno elemento, kurie sudaro prekių ženklą, analizė yra privaloma. Dėl to VRDT apeliacinė taryba ir Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas ieškinį, turi įvertinti prekių ženklo, nagrinėjamo kaip visuma, apibūdinamąjį pobūdį.

81 Šiuo atveju reikia konstatuoti, kad Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino prekių ženklo CELLTECH, nagrinėjamo kaip visuma, apibūdinamąjį požymį ir priėjo prie išvados, kad neįrodyta, jog šis prekių ženklas, nurodytas kaip reiškiantis „ląstelinę technologiją“, apibūdino paraiškoje įregistruoti nurodytas prekes ir paslaugas. Todėl Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktas nebuvo pažeistas.

82 Taigi reikia atmesti antrąjį pagrindą ir VRDT apeliacinį skundą.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

- 83 Pagal Procedūros reglamento 69 straipsnio 2 dalį, taikomą apeliacinėse bylose pagal šio reglamento 118 straipsnį, pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jei laimėjusi šalis to prašė. Kadangi *Celltech* prašė priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas ir pastaroji pralaimėjo bylą, ji turi jas padengti.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (pirmoji kolegija) nusprendžia:

- 1. Atmesti apeliacinį skundą.**
- 2. Priteisti iš Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniam dizainui) (VRDT) bylinėjimosi išlaidas.**

Parašai.

