

ROZSUDEK SOUDU (čtvrtého senátu)

8. července 2004*

Ve věci T-289/02,

Telepharmacy Solutions, Inc., se sídlem v North Billerica, Massachusetts (Spojené státy americké), zastoupená R. Davisem a M. Medyckym, advokáty,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupenému S. Bonne, jako zmocněnkyní,

žalovanému,

jejímž předmětem je žaloba směřující proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 28. června 2002 (věc R 108/2001-4), které se týká zápisu slovního označení TELEPHARMACY SOLUTIONS jako ochranné známky Společensví,

* Jednací jazyk: angličtina.

SOD PRVNÍHO STUPNĚ
EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (čtvrtý senát),

ve složení H. Legal, předseda, V. Tiili a M. Vilaras, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: B. Pastor, zástupkyně vedoucího soudní kanceláře,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 10. března 2004,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

- 1 Dne 26. listopadu 1999 žalobkyně, původně Adds Inc., podala Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) přihlášku k zápisu slovní ochranné známky Společenství na základě nařízení (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), v platném znění.
- 2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, bylo slovní označení TELEPHARMACY SOLUTIONS.

- 3 Výrobky a služby, pro které byl požadován zápis, spadají do tříd 9, 10, 38 a 42 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, s následujícím popisem:
- „počítače, počítačové periferie, počítačové skříně, tiskárny, etiketovací stroje, nábytek pro počítače a počítačový software; datové nosiče, včetně všech výše uvedených výrobků obsahujících části distribučního systému nebo určených pro farmaceutické, lékařské nebo lékárnické služby; distribuční systémy včetně počítačového softwaru a počítačového vybavení“, spadající do třídy 9;

 - „distribuční systémy, distribuční systémy pro balené lékařské nebo farmaceutické výrobky; distribuční systémy včetně skříní, kusů a podstatných částí všech výše uvedených výrobků“, spadající do třídy 10;

 - „přenos informací, údajů a distribučních pokynů, elektronický nebo rádiový přenos informací, údajů a distribučních pokynů“, spadající do třídy 38;

 - „poradenské služby pacientům; rozesílání distribučních pokynů vzdáleným distribučním systémům; lékařské a farmaceutické služby“, spadající do třídy 42.

- 4 Rozhodnutím ze dne 21. listopadu 2000 průzkumový referent zamítl přihlášku k zápisu na základě čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Usoudil, že předmětné označení bylo přímým popisem výrobků a služeb uvedených v přihlášce k zápisu ochranné známky, neboť pojem „telepharmacy“ je obvykle užíván v oblasti distribuce léků na dálku. Průzkumový referent se domníval, že ochranná známka TELEPHARMACY SOLUTIONS, pokud je čtena jako celek, spotřebiteli pouze oznamuje, že žalobkyně poskytováním požadovaných výrobků a služeb nabízí řešení podnikům a jednotlivcům, kteří si přejí zahájit činnosti týkající se distribuce léků na dálku. Ochranná známka byla tudíž posouzena jako známka bez jakékoli rozlišovací způsobilosti pro veškeré požadované výrobky a služby.
- 5 Dne 22. ledna 2001 žalobkyně podala odvolání proti rozhodnutí průzkumového referenta OHIM na základě článku 59 nařízení č. 40/94. Toto odvolání odůvodnila vyjádřením ze dne 21. března 2001.
- 6 Rozhodnutím ze dne 28. června 2002 (dále jen „napadené rozhodnutí“) čtvrtý odvolací senát OHIM zamítl toto odvolání s odůvodněním, že čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 brání zápisu slovní ochranné známky TELEPHARMACY SOLUTIONS, neboť tato ochranná známka může být spotřebiteli vnímána jako označení účelu požadovaných výrobků a služeb, tedy že jsou určeny k distribuci farmaceutických výrobků na dálku. Podle odvolacího senátu přihlašovaná ochranná známka popisuje zařízení a služby, které slouží k distribuci farmaceutických výrobků na dálku, protože pojem „telepharmacy“ je v této oblasti běžně používán.

Řízení a návrhy účastníků řízení

- 7 Návrhem došlým kanceláři Soudu dne 20. září 2002 žalobkyně podala tuto žalobu.

8 Ve svém návrhu na zahájení řízení žalobkyně uvedla, že tato žaloba se týká pouze následujících výrobků: „distribuční elektronický systém pro balené farmaceutické výrobky ovládaný na dálku, který obsahuje prostor, ve kterém jsou balené farmaceutické výrobky skladovány za účelem distribuce, počítač připojený na distribuční automat a komunikační síť spojující počítač se vzdáleným počítačem“, spadajících do třídy 9.

9 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

- zrušil rozhodnutí v rozsahu, ve kterém se týká výrobků uvedených v bodě 8 výše;
- uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

10 OHIM navrhuje, aby Soud:

- zamítl žalobu;
- uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

11 Žalobkyně se na podporu své žaloby dovolává tři žalobních důvodů. První žalobní důvod v podstatě vychází z porušení práva na obhajobu, druhý žalobní důvod vychází z porušení čl. 7 odst. 1 písmen b) a c) nařízení č. 40/94 a třetí žalobní důvod vychází z porušení zásady legitimního očekávání.

K předmětu sporu

- 12 Nejdříve je namístě přezkoumat, zda je návrh žalobkyně, který je obsažen v návrhu na zahájení řízení a který směřuje k omezení seznamu výrobků a služeb uvedených v přihlášce ochranné známky (viz bod 8 výše), přípustný.
- 13 V tomto ohledu je namístě připomenout, že přihlašovatel ochranné známky Společenství se může v kterémkoliv okamžiku obrátit na OHIM s žádostí směřující k omezení seznamu výrobků a služeb v souladu s článkem 44 nařízení č. 40/94 a pravidlem 13 nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 (Úř. věst. L 303, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 189). Z těchto ustanovení vyplývá, že omezení výrobků nebo služeb označených v přihlášce ochranné známky musí být provedeno za určitých zvláštních podmínek. Návrh předložený žalobkyní v návrhu na zahájení řízení neodpovídá těmto náležitostem, a nemůže být tudíž považován za žádost o změnu přihlášky ve smyslu výše uvedených ustanovení [v tomto smyslu viz rozsudek Soudu ze dne 5. března 2003, Unilever v. OHIM (Veřejitá tableta), T-194/01, Recueil, s. II-383, bod 13].
- 14 Naopak tento návrh může být vykládán v tom smyslu, že žalobkyně navrhuje pouze částečné zrušení napadeného rozhodnutí (v tomto smyslu viz rozsudek Veřejitá tableta, bod 13 výše, bod 14). Takový návrh není v rozporu se zákazem měnit před Soudem předmět sporu, který byl předložen odvolacímu senátu, který vyplývá z čl. 135 odst. 4 jednacího řádu Soudu (v tomto smyslu viz Veřejitá tableta, bod 13 výše, bod 15).
- 15 V projednávaném případě, jak potvrzují společně žalobkyně a OHIM ve svých odpovědích na písemnou otázku Soudu, se jedná o návrh na částečné zrušení napadeného rozhodnutí, který nemění předmět sporu v souladu s čl. 135 odst. 4 jednacího řádu. Tudíž je tento návrh přípustný.

K prvnímu žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení práva na obhajobu

Argumenty účastníků řízení

- 16 Žalobkyně uvádí, že zatímco se rozhodnutí průzkumového referenta ze dne 21. listopadu 2000 zakládá pouze na čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, napadené rozhodnutí vychází z čl. 7 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení. Odvolací senát vyslovil nový absolutní důvod pro zamítnutí zápisu, aniž by žalobkyně měla možnost se k němu vyjádřit nebo předložit v tomto ohledu důkazy. Tímto jednáním odvolací senát porušil článek 73 nařízení č. 40/94.
- 17 OHIM navrhuje zamítnutí tohoto žalobního důvodu, neboť příčiny, které byly v tomto případě důvodem pro zamítnutí zápisu na základě čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 a na základě čl. 7 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení, byly stejné. Změnil se pouze právní základ zamítnutí zápisu. Odvolací senáty jsou oprávněny takto postupovat na základě článku 62 nařízení č. 40/94, který stanoví, že odvolací senát může rozhodnout místo oddělení, které rozhodnutí vydalo.
- 18 OHIM má za to, že neporušil článek 73 nařízení č. 40/94, protože stále uváděl, že důvodem pro zamítnutí zápisu přihlašované ochranné známky bylo, že dotčené označení bylo popisem všech požadovaných výrobků a služeb, tedy že tyto výrobky a služby nabízely řešení v oblasti přípravy a distribuce léků na dálku. Uplatňuje, že průzkumový referent sdělením důvodů pro zamítnutí přihlášky ochranné známky Společenství ze dne 16. května 2000 již oznámil, že ochranná známka nebyla způsobilá k zápisu na základě čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, jelikož byla popisem všech výrobků a služeb uváděných v přihlášce k zápisu. Žalobkyně tedy měla dvakrát příležitost vyjádřit své připomínky k důvodům, které vedly k závěru, že přihlašovaná ochranná známka měla popisný charakter: jednou před průzkumovým referentem a jednou před odvolacím senátem.

Závěry Soudu

- 19 Je namíste uvést, že v projednávaném případě není sporné, že průzkumový referent zamítl přihlášku ochranné známky TELEPHARMACY SOLUTIONS, protože postrádala rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 ve vztahu k výrobkům a službám uvedeným v této přihlášce. Odvolací senát uvedl, že dotčené slovní označení naráží na absolutní důvod pro zamítnutí zápisu, který stanoví čl. 7 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení.
- 20 V tomto ohledu je třeba nejdříve připomenout, že zásada ochrany práva na obhajobu je zakotvena v článku 73 nařízení č. 40/94, podle kterého rozhodnutí OHIM mohou být založena pouze na důvodech, ke kterým se účastníci měli možnost vyjádřit [rozsudky Soudu ze dne 16. února 2000, Procter & Gamble v. OHIM (Tvar mýdla), T-122/99, Recueil, s. II-265, bod 40, a ze dne 27. února 2002, Eurocool Logistik v. OHIM (EUROCOOL), T-34/00, Recueil, s. II-683, bod 20, a Rewe-Zentral v. OHIM (LITE), T-79/00, Recueil, s. II-705, bod 13].
- 21 Krom toho dodržování práva na obhajobu představuje obecnou zásadu práva Společenství, podle které adresátům rozhodnutí veřejných orgánů, které se citelným způsobem dotýkají jejich zájmů, musí být umožněno, aby efektivně vyjádřili své stanovisko (rozsudky Tvar mýdla, bod 20 výše, bod 42; EUROCOOL, bod 20 výše, bod 21, a LITE, bod 20 výše, bod 14).
- 22 V tomto ohledu z judikatury Soudu vyplývá, že odvolací senát porušuje právo na obhajobu, pokud nedá přihlašovatelí ochranné známky příležitost, aby se vyjádřil k uplatnění absolutního důvodu pro zamítnutí zápisu, které odvolací senát provede bez návrhu (rozsudky Tvar mýdla, bod 20 výše, bod 47; EUROCOOL, bod 20 výše, bod 22, a LITE, bod 20 výše, bod 15).

- 23 Je však namístě rovněž připomenout, že i když z čl. 7 odst. 1 nařízení č. 40/94 vyplývá, že každý z důvodů pro zamítnutí zápisu uvedený v tomto ustanovení je nezávislý na ostatních a vyžaduje oddělený přezkum [analogicky viz rozsudek Soudního dvora ze dne 8. dubna 2003, Linde a další, C-53/01 až C-55/01, Recueil, s. I-3161, bod 67, kde se jednalo o totožná ustanovení čl. 3 odst. 1 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92)], oblasti působnosti důvodů uvedených v bodech b), c) a d) tohoto nařízení se zjevně překrývají (analogicky viz rozsudek Soudního dvora ze dne 12. února 2004, Campina Melkunie, C-265/00, Recueil, s. I-1699, bod 18, kde se jednalo o totožná ustanovení čl. 3 odst. 1 směrnice 89/104/EHS).
- 24 Konkrétněji, slovní ochranná známka, která je popisem vlastností výrobků nebo služeb ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, na základě této skutečnosti nezbytně postrádá rozlišovací způsobilost ve vztahu ke stejným výrobkům nebo službám ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení (analogicky viz rozsudky Soudního dvora Campina Melkunie, C-265/00, bod 23 výše, bod 19, a ze dne 12. února 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Recueil, s. I-1619, bod 86, kde se jednalo o totožná ustanovení čl. 3 odst. 1 směrnice 89/104).
- 25 V projednávaném případě jsou důvody, kterých se dovolával odvolací senát v napadeném rozhodnutí na podporu použití čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, a odůvodnění, které uvedl průzkumový referent, podobné. Průzkumový referent tím, že odkázal na vymezení „tele“ (dálkový), „pharmacy“ (lékárna) a „solutions“ (řešení) ve slovníku anglických pojmů, naznačil, že přihlašovaná ochranná známka nemohla být zapsána na základě čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, neboť postrádala rozlišovací způsobilost, protože popisovala výrobky a služby, které nabízely řešení v oblasti přípravy a dodávání léků na dálku.

- 26 Odvolací senát tuto analýzu potvrdil tím, že v bodech 8 a 9 napadeného rozhodnutí uvedl následující:

„[...] ochranná známka se skládá z výrazu, který spotřebitelé mohou použít k označení požadovaných výrobků nebo k označení účelu požadovaných služeb. Tudíž musí být zamítnuta na základě čl. 7 odst. 1 [písm.] c) [nařízení č. 40/94]. [...] Rozhodnutí [průzkumového referenta] potvrdilo zamítnutí ochranné známky na základě čl. 7 odst. 1 [písm.] b) [nařízení č. 40/94], neboť ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost, protože je popisem výrobků a služeb. Tudíž odvolací senát potvrzuje, že [průzkumový referent] zamítl žádost kvůli popisnému charakteru ochranné známky a nezaložil zamítnutí na jiných prvcích vztahujících se k rozlišovací způsobilosti než na těch, které se týkají popisného charakteru. Senát je rovněž toho názoru, že ochranná známka musí být zamítnuta pouze na základě čl. 7 odst. 1 [písm.] c) [nařízení č. 40/94].“

- 27 Z těchto rozhodnutí vyplývá, že okolnosti této věci se liší od okolností, které vedly k judikatuře uvedené v bodě 20 výše. V těchto věcech totiž odvolací senát uplatnil bez návrhu nové absolutní důvody pro zamítnutí, aniž by dal přihlašovatelům možnost vyjádřit se k použití těchto absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu a k důvodům uvedeným na podporu tohoto použití (rozsudky Tvar mýdla, bod 20 výše, body 43 až 46; EUROCOOL, bod 20 výše, body 23 a 24, a LITE, bod 20 výše, body 16 až 19).

- 28 V projednávaném případě se naopak odvolací senát správně domníval, že zatímco průzkumový referent v rozhodnutí uvedl výslovně pouze čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, z odůvodnění tohoto rozhodnutí jasně vyplývalo, že se toto rozhodnutí zakládalo na čl. 7 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení. Tudíž tím, že odvolací senát založil své rozhodnutí na tomto posledně zmíněném ustanovení, neuplatnil bez návrhu nový absolutní důvod pro zamítnutí, ke kterému by musel dát žalobkyni příležitost se předem vyjádřit.

- 29 Navíc průzkumový referent tím, že odůvodnil zamítnutí zápisu na základě čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 důvody, které vycházejí pouze z popisného charakteru přihlašované ochranné známky, dal žalobkyni příležitost vyjádřit se k důvodům, které odvolací senát vedly k potvrzení zamítnutí zápisu. Vyjádření žalobkyně ze dne 21. března 2001, ve kterém vysvětluje důvody odvolání k odvolacímu senátu, se mimo jiné zabývá otázkou předpokládaného popisného charakteru předmětné ochranné známky.
- 30 Z toho vyplývá, že první žalobní důvod musí být zamítnut.

K druhému žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 40/94

Argumenty účastníků řízení

- 31 Žalobkyně odkazem na rozsudek Soudního dvora ze dne 20. září 2001, Procter & Gamble v. OHIM (C-383/99 P, Recueil, s. I-6251), na prvním místě uplatňuje, že zápis přihlašované ochranné známky nemůže být zamítnut na základě čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, protože se neskládá výlučně z označení nebo údajů, které označují účel dotčených výrobků nebo služeb. Žalobkyně připouští, že pojem „pharmacy“ může být v obchodě užíván k označení těchto výrobků. Mimo jiné uznává, že prvek „tele“ může být používán jako předpona, která znamená „na dálku“. Nicméně podle ní žádné z těchto zjištění nemůže vést k závěru, že tato kombinace pojmů odkazuje na výraz z běžného života. Skutečnost, že pojem „tele“ je uveden ve slovníku, toho není důkazem.

- 32 Navíc OHIM zanedbal průzkum ochranné známky jako celku, tedy přidání pojmu „solutions“, což nemůže být považováno za pojem z každodenního života zejména pro výrobky, které se od služeb liší.
- 33 Žalobkyně tvrdí, že přihlašovaná ochranná známka se skládá z eliptického označení, které má neobvyklou gramatickou strukturu a které tvoří větnou dvojici, jejíž smysl není ihned zjevný. Nadto připomíná, že prostá skutečnost, že ochranná známka obsahuje zmínku o výrobcích nebo určitých službách, nesmí být posouzena tak, že zahrnuje jejich popis.
- 34 Dodává, že pokud podle OHIM přihlašovaná ochranná známka je čistě popisem nabídky řešení odborníkům nebo jednotlivcům, kteří si přejí zahájit činnosti v oboru „telefarmacie“, tedy distribuce léků při použití telekomunikačních prostředků, není popisem výrobků uvedených v přihlášce, jak je vymezena v rámci této žaloby.
- 35 Zadruhé žalobkyně soudí, že odvolací senát, který byl vázán důkazy předloženými průzkumovému oddělení, neměl k dispozici žádný důkaz, nebo podpůrně žádný rozumný důkaz, na podporu svého zjištění, že zápis přihlašované ochranné známky musel být zamítnut na základě čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94. Zdůrazňuje, že zamítnutí průzkumového referenta se opíralo o jediný odkaz na internetu, který se týkal konference zmíněné na stránce vzdělávacího zařízení umístěného mimo Evropské společenství. Navíc žalobkyně neměla možnost ověřit existenci uvedeného odkazu.
- 36 Zatřetí žalobkyně zdůrazňuje, že zápis ochranné známky nemůže být zamítnut ani na základě čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, neboť ochranná známka není popisná a OHIM nepředložil další důkazy na podporu tvrzení, že ochranná známka je zbavena rozlišovací způsobilosti.

- 37 OHIM má za to, že přihlašovaná ochranná známka ve svém celku odkazuje na lékárnu, která může být konzultována na dálku přes internet. Z pohledu cílové veřejnosti, kterou je odborná veřejnost skládající se z osob pocházejících z lékařského odvětví, je tato ochranná známka popisná. Podle OHIM tato veřejnost může být anglofonní nebo může znát lékařský vědecký jazyk, tedy angličtinu.
- 38 Co se týče tvrzení žalobkyně, že odvolací senát neměl k dispozici žádný důkaz na podporu svého zjištění, na jehož základě měla být ochranná známka zamítnuta na základě čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, OHIM poznamenává, že odvolací senát k vynesení svého rozhodnutí pouze uplatnil kritéria popisného charakteru v souladu s judikaturou.
- 39 Co se týče nedostatku rozlišovací způsobilosti ochranné známky, OHIM tvrdí, že ačkoli se napadené rozhodnutí zakládá na čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, ochranná známka je rovněž zbavena veškeré rozlišovací způsobilosti. V tomto ohledu poznamenává, že vyhledání pojmů „telepharmacy and solutions“ na internetu umožňuje získat seznam 245 internetových stránek, na kterých je přihlašovaná ochranná známka používána jako obecný pojem.

Závěry Soudu

- 40 Podle čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 se do rejstříku nezapíší „ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit

v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností“. Navíc článek 7 odst. 2 nařízení č. 40/94 uvádí, že „odstavec 1 se použije, i když důvody k zamítnutí existují jen v části Společenství“.

41 Je namístě vyložit různé důvody zamítnutí zápisu uvedené v článku 7 nařízení č. 40/94 ve světle obecného zájmu, který je podkladem pro každý z nich [analogicky viz rozsudky Soudního dvora ze dne 18. června 2002, Philips, C-299/99, Recueil, s. I-5475, bod 77; Linde a další, bod 23 výše, bod 71; ze dne 6. května 2003, Libertel, C-104/01, Recueil, s. I-3793, bod 51, a Campina Melkunie, bod 23 výše, bod 34, ve kterých se jednalo o totožná ustanovení čl. 3 směrnice 89/104].

42 Tím, že zakazuje zápis uvedených označení nebo údajů jako ochranné známky Společenství, článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 sleduje účel obecného zájmu, který vyžaduje, aby označení nebo údaje popisující vlastnosti výrobků nebo služeb, pro které se požaduje zápis, mohli volně používat všichni. Toto ustanovení tudíž brání tomu, aby takováto označení nebo údaje byly vyhrazeny pro jediný podnik z důvodu zápisu jakožto ochranná známka (rozsudek Soudu ze dne 23. října 2003, OHIM v. Wrigley, C-191/01 P, Recueil, s. I-12447, bod 31 a uvedená judikatura).

43 K tomu, aby OHIM zamítl zápis ochranné známky na základě čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, není nutné, aby označení nebo údaje tvořící ochrannou známku, které toto ustanovení uvádí, byly skutečně použity v okamžiku přihlášky k zápisu

jako popis takového zboží nebo služeb, které se přihlašují k zápisu, nebo vlastností tohoto zboží nebo služeb. Stačí, jak uvádí samotné znění tohoto ustanovení, že tato označení nebo údaje mohou být použity za těmito účely. Slovní označení je tudíž třeba zamítnout na základě uvedeného ustanovení, pokud alespoň jeden z možných významů popisuje vlastnost dotyčných výrobků nebo služeb (rozsudek OHIM v. Wrigley, bod 42 výše, bod 32).

44 Tudíž je třeba pro účely použití čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 přezkoumat, zda alespoň jeden z možných významů dotčeného označení popisuje vlastnost dotyčných výrobků nebo služeb.

45 Při přezkumu možných významů označení je namíste posoudit, zda při obvyklém použití z hlediska relevantní veřejnosti může toto označení sloužit k popisu výrobku nebo služby, pro kterou se požaduje zápis, ať přímo nebo odkazem na jednu ze zásadních vlastností (v tomto smyslu viz rozsudek Procter & Gamble v. OHIM, bod 31 výše, bod 39). Posouzení popisného charakteru označení tedy může být provedeno na jedné straně ve vztahu k dotyčným výrobkům nebo službám a na druhé straně ve vztahu k tomu, jak jej chápe relevantní veřejnost (rozsudek EUROCOOL, bod 20 výše, bod 38).

46 Předem je namíste připomenout, že tato žaloba se týká pouze následujících výrobků uvedených v přihlášce ochranné známky: „distribuční elektronický systém pro balené farmaceutické výrobky ovládaný na dálku, který obsahuje prostor, ve kterém jsou balené farmaceutické výrobky skladovány za účelem distribuce, počítač připojený na distribuční automat a komunikační síť spojující počítač se vzdáleným počítačem“, spadajících do třídy 9.

- 47 V důsledku toho je namístě se domnívat, že relevantní veřejnost je anglofonní a odborná veřejnost, která se skládá z osob pocházejících z lékařského odvětví, jak usoudil OHIM, aniž by to žalobce zpochybnil.
- 48 Co se týče významu slovního označení TELEPHARMACY SOLUTIONS v angličtině, je namístě mít za to, jak mimo jiné připouští žalobce, že prvek „pharmacy“ může být používán k označení účelu výrobků uvedených v přihlášce k zápisu a prvek „tele“ může být použit jako předpona, která znamená „na dálku“. Následně je namístě učinit závěr, že pojem „telepharmacy“ znamená distribuci léků na dálku.
- 49 V tomto ohledu není důležité, zda je prvek „telepharmacy“ neologismem, nebo nikoliv. Jak totiž uvedl Soud, ochranná známka skládající se z neologismu, který je tvořen slovními prvky, přičemž každý z nich je popisem vlastností výrobků nebo služeb, pro které se požaduje zápis, je sama o sobě popisem uvedených vlastností, ledaže existuje rozeznatelný rozdíl mezi neologismem a pouhým součtem prvků, které jej tvoří, což předpokládá, že z důvodu neobvyklosti kombinace ve vztahu k uvedeným výrobkům nebo službám neologismus vyvolává dojem, který je dostatečně vzdálený od dojmu, který je vyvolán pouhým spojením významů propůjčených prvky, ze kterých se skládá, s tím výsledkem, že je něčím víc než součtem uvedených prvků [analogicky viz rozsudek Campina Melkunie, bod 23 výše, bod 43, kde se jednalo o totožná ustanovení v čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice 89/104].
- 50 V projednávaném případě jednoduchá kombinace slovních prvků „tele“ a „pharmacy“, z nichž je každý popisem vlastností výrobků nebo služeb, pro které byl požadován zápis, zůstává sama o sobě popisem uvedených vlastností. Z pouhého spojení těchto prvků dohromady, aniž by byly provedeny neobvyklé změny, zejména v syntaktickém nebo sémantickém pořádku, nemůže vzniknout nic jiného než ochranná známka, která se skládá výlučně z označení nebo údajů, které mohou sloužit v obchodním styku k popisu vlastností uvedených výrobků.

- 51 Pokud jde o pojem „solutions“, týká se zejména operací, které směřují k vyřešení praktického nebo teoretického problému. Tudíž při společném čtení musejí být pojmy „telepharmacy“ a „solutions“ považovány za popis účelu výrobků uváděných v přihlášce k zápisu, a tudíž za jejich zásadní vlastnosti.
- 52 V důsledku toho je namístě domnívat se, jak to učinil OHIM, že slovní označení TELEPHARMACY SOLUTIONS ve svém celku pouze oznamuje cílové veřejnosti, která se skládá z anglofonních osob pocházejících z lékařského odvětví, že žalobce tím, že poskytuje výrobky uvedené v přihlášce k zápisu, nabízí zařízení, které slouží k distribuci farmaceutických výrobků na dálku.
- 53 Z toho vyplývá, že slovní označení TELEPHARMACY SOLUTIONS může sloužit ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 k označení zásadní vlastnosti výrobků uvedených v přihlášce k zápisu.
- 54 Co se týče tvrzení žalobkyně, že odvolací senát neměl k dispozici žádný důkaz na podporu zjištění, že zápis známky musí být zamítnut na základě čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, stačí uvést, že možnost zapsat označení jako ochrannou známku Společenství smí být posuzována pouze na základě příslušné právní úpravy Společenství tak, jak je vykládána soudcem Společenství. Tudíž stačí, jak OHIM správně uvádí, že odvolací senát k přijetí rozhodnutí použil kritéria popisného charakteru, jak jsou vykládána v judikatuře, aniž by svůj závěr musel odůvodnit předložením důkazů.

- 55 Konečně co se týče argumentace žalobkyně, která se týká čl. 7 odst. 1 písm. b), je namístě připomenout, že podle čl. 7 odst. 1 nařízení č. 40/94 stačí, aby se uplatnil pouze jeden z absolutních důvodů pro zamítnutí k tomu, aby označení nemohlo být zapsáno jako ochranná známka Společenství [rozsudky Soudního dvora ze dne 19. září 2002, DKV v. OHIM, C-104/00 P, Recueil, s. I-7561, bod 29, a Soudu ze dne 12. ledna 2000, DKV v. OHIM (COMPANYLINE), T-19/99, Recueil, s. II-1, bod 30]. Tvrzení žalobkyně vycházející z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 tudíž není namístě přezkoumat.
- 56 S ohledem na výše uvedené musí být druhý žalobní důvod zamítnut.

K třetímu žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení zásady legitimního očekávání

Argumenty účastníků řízení

- 57 Žalobkyně poznamenává, že přihláška k zápisu slovního označení TELEPHARMACY, která je v současné době projednávána, byla jednak podána ve stejný den jako přihláška k zápisu označení TELEPHARMACY SOLUTIONS a jednak se v důsledku omezení provedeného v této žalobě týká stejného seznamu výrobků. Zdůrazňuje, že po změně seznamu výrobků a služeb, pro které byl požadován zápis ochranné známky TELEPHARMACY, průzkumový referent vzal zpět své výhrady zakládající se na čl. 7 odst. 1 písmenech b) a c) nařízení č. 40/94. Navíc přihláška k zápisu označení TELEPHARMACY již byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných*

známek dne 27. srpna 2001. Domnívá se, že označení TELEPHARMACY SOLUTIONS by mělo být posouzeno tak, že má spíše vyšší než nižší rozlišovací způsobilost než označení TELEPHARMACY. Zamítnutí zápisu prvního označení, avšak přijetí zápisu druhého označení je nelogické a je v rozporu se zásadou legitimního očekávání.

- 58 OHIM zdůrazňuje, že slovní označení TELEPHARMACY dosud nebylo zapsáno, neboť probíhá námitkové řízení. Navíc dokud ochranná známka není zapsána, má OHIM vždy možnost přezkoumat ochrannou známku bez návrhu s ohledem na existenci absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu této ochranné známky, aby napravit chyby. V každém případě se účastník řízení nemůže dovolávat nesprávného právního rozhodnutí ve svůj prospěch.

Závěry Soudu

- 59 Co se týče tohoto žalobního důvodu, stačí uvést s ohledem na výše uvedené a také s ohledem na to, co OHIM na jednání připustil, že rozhodnutí průzkumového referenta nevznést výhrady proti zápisu slovního označení TELEPHARMACY bylo nesprávné. Neboť pokud OHIM připustil v rozhodnutí vydaném v rámci dané věci možnost zapsat označení jako ochrannou známku Společenství, pak se dopustil nesprávného právního posouzení a tohoto rozhodnutí se nelze efektivně dovolávat na podporu návrhu směřujícího ke zrušení pozdějšího rozhodnutí, kterým bylo v podobné věci rozhodnuto v opačném smyslu. Z judikatury Soudu totiž vyplývá, že dodržování zásady rovného zacházení musí být uvedeno do souladu se zásadou legality, podle které se nikdo nemůže dovolávat ve svůj prospěch protiprávnosti spáchané ku prospěchu jiného (v tomto smyslu viz rozsudky Soudu ze dne 9. října 1984, *Witte v. Parlament*, C-188/83, Recueil, s. 3465, bod 15, a ze dne 4. července 1985, *Williams v. Účetní dvůr*, C-134/84, Recueil, s. 2225, bod 14).

- 60 Každopádně je třeba poznamenat, že zveřejnění přihlášky ochranné známky nezaručuje zápis uvedené ochranné známky. Z čl. 40 odst. 2 nařízení č. 40/94 totiž vyplývá, že po zveřejnění může být známka ještě zamítnuta podle článků 37 a 38 tohoto nařízení. V tomto ohledu je třeba podotknout, že článek 38 tohoto nařízení upravuje průzkum absolutních důvodů pro zamítnutí. Navíc přihláška ochranné známky může být také zamítnuta zejména na základě připomínek třetích osob podle článku 41 nařízení č. 40/94, který stanoví, že: „[k]aždá fyzická nebo právnická osoba, jakož i sdružení, zastupující výrobce, poskytovatele služeb, obchodníky nebo spotřebitele, může po zveřejnění přihlášky ochranné známky Společenství zaslat [OHIM] písemná vyjádření založená zejména na důvodech podle článku 7, pro které nelze z úřední moci známku zapsat [...]“ nebo na základě námítky podané podle článku 42 tohoto nařízení.
- 61 Za těchto podmínek není žalobní důvod vycházející z porušení zásady legitimního očekávání opodstatněný.
- 62 Z toho vyplývá, že je namístě zamítnout také třetí žalobní důvod, a tudíž žalobu jako celek.

K nákladům řízení

- 63 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu bude účastníku řízení, který byl ve sporu neúspěšný, uložena náhrada nákladů řízení, pokud účastník, který byl ve sporu úspěšný, náhradu nákladů ve svém návrhu požadoval. Vzhledem k tomu, že OHIM požadoval náhradu nákladů řízení ve svém návrhu a žalobkyně byla ve sporu neúspěšná, je namístě jí uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů

SOUD (čtvrtý senát)

rozhodl takto:

- 1) **Žaloba se zamítá.**
- 2) **Žalobkyni se ukládá náhrada nákladů řízení.**

Legal

Tiili

Vilaras

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 8. července 2004.

Vedoucí soudní kanceláře

Předseda

H. Jung

H. Legal