

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (neljas koda)

8. juuli 2004 *

Kohtuasjas T-289/02,

Telepharmacy Solutions, Inc., asukoht North Billerica, Massachusetts (Ameerika Ühendriigid), esindajad: *barrister* R. Davis ja *solicitor* M. Medyckyj,

hageja,

versus

Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused),
esindaja: S. Bonne,

kostja,

mille esemeks on hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja 28. juuni 2002. aasta otsuse peale (asi R 108/2001-4), mis puudutab sõnamärgi TELEPHARMACY SOLUTIONS registreerimist ühenduse kaubamärgina,

* Kohtumenetluse keel: inglise.

EUROOPA ÜHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS (neljas koda),

koosseisus: koja esimees H. Legal, kohtunikud V. Tiili ja M. Vilaras,

kohtusekretär: kohtusekretäri asetäitja B. Pastor,

arvestades kirjalikus menetluses ja 10. märtsi 2004. aasta kohtuistungil esitatut,

on teinud järgmise

otsuse

Vaidluse taust

- 1 26. novembril 1999 esitas hageja, endine Adds Inc., Siseturu Ühtlustamise Ametile (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (edaspidi „ühtlustamisamet”) nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 (EÜT 1994, L 11, lk 1) (muudetud) alusel ühenduse kaubamärgi taotluse.
- 2 Kaubamärk, mille registreerimist taotleti, on sõnamärk TELEPHARMACY SOLUTIONS.

- 3 Kaubad ja teenused, millele taotlus esitati, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe täiendatud ja muudetud redaktsiooni klassidesse 9, 10, 38 ja 42 ning vastavad iga klassi puhul järgmisele kirjeldusele:
- „arvutid, arvutite välisseadmed, arvutite kapid, printerid, märgistamiseadmed, arvutimööbel ja arvutitarkvara; andmekandjad, sealhulgas kõik eelnimetatud kaubad, mis sisaldavad turustussüsteemi osi ja/või on mõeldud kasutamiseks farmatseutilises, meditsiinilises või farmaatsiaalases teeninduses; tarkvara ja riistvara sisaldavad turustussüsteemid”, mis kuuluvad klassi 9;
 - „turustussüsteemid; pakitud meditsiiniliste ja/või farmatseutiliste kaupade turustussüsteemid; kappe sisaldavad turustussüsteemid; tarvikud ja osad kõigile eelnimetatud kaupadele”, mis kuuluvad klassi 10;
 - „teabe, andmete ja turustusjuhendite edastamine, teabe, andmete ja turustusjuhendite elektrooniline ja/või raadio teel edastamine”, mis kuuluvad klassi 38;
 - „patsientide nõustamisteenused; turustusjuhendite edastamine kaugturusüsteemi; meditsiini- ja farmaatsiateenused”, mis kuuluvad klassi 42.

- 4 21. novembri 2000. aasta otsusega lükkas kontrollija registreerimistaotluse määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b alusel tagasi. Kontrollija leidis, et kõnealune märk oli kaubamärgitaotluses osundatud kaupu ja teenuseid otseselt kirjeldav, kuna inglisekeelne termin „telepharmacy” (kaugapteek) on ravimite kaugturustamise valdkonnas igapäevases kasutuses. Kontrollija tões, et kaubamärk TELEPHARMACY SOLUTIONS tervikuna ütleb tarbijale üksnes seda, et hageja, pakkudes taotletud kaupu ja teenuseid, pakub lahendusi ettevõtjatele ja eraisikutele, kes soovivad alustada telefarmaatsiaalast äritegevust. Seetõttu leiti, et kaubamärgil puudub taotletud kaupade ja teenuste kogumi osas eristusvõime.
- 5 22. jaanuaril 2001 esitas hageja kontrollija otsuse peale määruse nr 40/94 artikli 59 alusel ühtlustamisametile kaebuse. Hageja põhjendas kaebust oma 21. märtsi 2001. aasta kirjas.
- 6 Ühtlustamisameti neljas apellatsioonikoda jättis 28. juuni 2002. aasta otsusega (edaspidi „vaidlustatud otsus”) selle kaebuse rahuldamata põhjendusel, et määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt c välistab sõnamärgi TELEPHARMACY SOLUTIONS registreerimise, kuna tarbijad võivad seda märki tajuda viitena taotletud kaupade ja teenuste otstarbele, täpsemalt, et need on suunatud farmatseutiliste kaupade kaugturustamisele. Apellatsioonikoja arvates kirjeldab taotletud kaubamärk farmatseutiliste kaupade kaugturustamisel kasutatavat varustust ja teenuseid, kuna termin „telepharmacy” on selles valdkonnas igapäevases kasutuses.

Menetlus ja poolte nõuded

- 7 Avaldusega, mis jõudis Esimese Astme Kohtu kantseleisse 20. septembril 2002, alustas hageja käesoleva menetluse.

- 8 Hagiavaldukes märkis hageja, et käesolev hagi puudutab üksnes järgmisi kaupu: „pakendatud farmatseutiliste kaupade elektrooniline kaugjuhitav turustussüsteem, mis sisaldab ruumi, kus pakendatud farmatseutilisi kaupu hoitakse ja kust neid turustatakse, turustajaga ühendatud arvuti ja arvuteid ühendav võrk”, mis kuuluvad klassi 9.
- 9 Hageja palub Esimese Astme Kohtul:
- tühistada vaidlustatud otsus osas, milles see puudutab eespool punktis 8 mainitud kaupu;
 - mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.
- 10 Ühtlustamisamet palub Esimese Astme Kohtul:
- jätta hagi rahuldamata;
 - mõista kohtukulud välja hagejalt.

Õiguslik käsitus

- 11 Hageja esitab oma hagi toetuseks kolm väidet. Esimene väide põhineb sisuliselt hageja kaitseõiguse rikkumisel, teine määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktide b ja c rikkumisel ning kolmas õiguspärase ootuse põhimõtte rikkumisel.

Hagi ese

- 12 Esimese punktina tuleb uurida, kas hageja hagiavalduses toodud taotlus, mis piirab kaubamärgitaotlusega hõlmatud kaupade ja teenuste loetelu (vt eespool punkt 8), on vastuvõetav.
- 13 Selles suhtes tuleb meenutada, et vastavalt määruse nr 40/94 artiklile 44 ja komisjoni 13. detsembri 1995. aasta määruse (EÜ) nr 2868/95, millega rakendatakse nõukogu määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT L 303, lk 1), eeskirjale 13 võib ühenduse kaubamärgi taotluse esitaja igal ajal ühtlustamisametile esitada taotluse piirata kaupade ja teenuste loetelu. Nendest sätetest tuleneb, et ühenduse kaubamärgi taotluses esitatud kaupade ja teenuste loetelu piiramine peab toimuma teatud konkreetsete reeglite alusel. Kuna hagiavalduses hageja esitatud taotlus ei vasta neile reeglitele, ei saa seda käsitleda taotluse muutmise taotlusena eelnimetatud sätete mõttes (vaata selle kohta Esimese Astme Kohtu 5. märtsi 2003. aasta otsus kohtuasjas T-194/01: Unilever v. Siseturu Ühtlustamise Amet (munakujuline vorm), EKL 2003, lk II-383, punkt 13).
- 14 Seda taotlust võib aga tõlgendada hoopis selliselt, et hageja taotleb üksnes vaidlustatud otsuse osalist tühistamist (vaata selle kohta eespool punktis 13 viidatud kohtuotsus munakujuline vorm, punkt 14). Selline taotlus ei ole iseenesest vastuolus Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 135 lõikest 4 tuleneva keeluga muuta Esimese Astme Kohtus hagi eset võrreldes apellatsioonikojas arutatuga (vaata selle kohta eespool punktis 13 viidatud kohtuotsus munakujuline vorm, punkt 15).
- 15 Käesolevas asjas, nagu kinnitavad oma vastustes Esimese Astme Kohtu kirjalikule küsimusele nii hageja kui ka ühtlustamisamet, on tegemist vaidlustatud otsuse osalise tühistamise taotlusega, mis ei muuda hagi eset kodukorra artikli 135 lõike 4 mõttes. Seega on hagi vastuvõetav.

Esimene väide, mis põhineb kaitseõiguse rikkumisel

Poolte argumendid

- 16 Hageja märgib, et kuigi kontrollija 21. novembri 2000. aasta otsus tugineb üksnes määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktile b, põhineb vaidlustatud otsus sama määruse artikli 7 lõike 1 punktil c. Apellatsioonikoda võttis aluseks uue registreerimise absoluutse keeldumispõhjuse, ilma et hagejal oleks olnud võimalust selle kohta oma arvamust või tõendusmaterjali esitada. Selliselt toimides rikkus apellatsioonikoda määruse nr 40/94 artiklit 73.
- 17 Ühtlustamisamet leiab, et käesolev väide tuleb tagasi lükata, kuna põhjused registreerimisest keeldumisel nii määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b kui ka sama määruse artikli 7 lõike 1 punkti c alusel olid samad. Muudeti üksnes registreerimisest keeldumise juriidilist alust. Apellatsioonikodadel on õigus selliselt toimida vastavalt määruse nr 40/94 artiklile 62, mis sätestab, et apellatsioonikoda võib getutseda otsuse teinud talituse pädevuse piires.
- 18 Ühtlustamisamet on seisukohal, et ta ei ole rikkunud määruse nr 40/94 artiklit 73, kuna ta on järjepidevalt selgitanud, et taotletud kaubamärgi registreerimisest keeldumise põhjus seisnes selles, et kõnealune tähis oli kõiki viidatud kaupu ja teenuseid kirjeldav, see tähendab, et need pakuvad lahendusi ravimite valmistamiseks ja müügiks distantsilt. Ühtlustamisamet väidab, et kontrollija poolt 16. mail 2000 saadetud ühenduse kaubamärgi taotluse tagasilükkamise põhjuste teadaanne viitas juba sellele, et kaubamärk ei olnud määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b mõttes registreerimiseks vastav, kuna see oli kõiki registreerimistaotluses viidatud kaupu ja teenuseid kirjeldav. Seega oli hagejal kaks võimalust esitada oma arvamused põhjuste kohta, mille alusel tuvastati taotletud kaubamärgi kirjeldav olemus: ühel korral kontrollija juures ja teisel korral apellatsioonikojas.

Esimese Astme Kohtu hinnang

- 19 Tuleb märkida, et käesolevas asjas on selge, et kontrollija lükkas kaubamärgi TELEPHARMACY SOLUTIONS taotluse tagasi, kuna sellel märgil puudus taotluses viidatud kaupade ja teenuste suhtes eristusvõime määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b mõttes. Apellatsioonikoda leidis omakorda, et kõnealune sõnamärk pörkus sama määruse artikli 7 lõike 1 punktis c sätestatud absoluutsete keeldumispõhjustega.
- 20 Selles suhtes tuleb ennekõike meenutada, et kaitseõiguse tagamise põhimõte on paika pandud määruse nr 40/94 artikliga 73, mille kohaselt võivad ühtlustamisameti otsused põhineda üksnes motiividel, mille kohta on pooled saanud anda oma arvamuse (Esimese Astme Kohtu 16. veebruari 2000. aasta otsus kohtuasjas T-122/99: Procter & Gamble v. Siseturu Ühtlustamise Amet (seebi kuju), EKL 2000, lk II-265, punkt 40, ja 27. veebruari 2002. aasta otsused kohtuasjas T-34/00: Eurocool Logistik v. Siseturu Ühtlustamise Amet (EUROCOOL), EKL 2002, lk II-683, punkt 20, ning kohtuasjas T-79/00: Rewe-Zentral v. Siseturu Ühtlustamise Amet (LITE), EKL 2002, lk II-705, punkt 13).
- 21 Lisaks sellele on kaitseõiguse tagamine ühenduse õiguse üldpõhimõte, mille kohaselt peab riigiasutuste otsuste adressaatidel olema võimalus esitada tõhusalt oma arvamust otsuste suhtes, mis tuntaval määral nende huvisid puudutavad (eespool punktis 20 viidatud seebi kuju kohtuotsus, punkt 42, eespool punktis 20 viidatud kohtuotsus EUROCOOL, punkt 21, ja eespool punktis 20 viidatud kohtuotsus LITE, punkt 14).
- 22 Selles suhtes tuleneb Esimese Astme Kohtu praktikast, et jättes kaubamärgitaotlejale andmata võimaluse esitada oma arvamused registreerimise absoluutsete keeldumispõhjuste kohaldamise kohta, mida appellatsioonikoda teostas omal algatusel, rikub appellatsioonikoda kaitseõigust (eespool punktis 20 viidatud seebi kuju kohtuotsus, punkt 47, eespool punktis 20 viidatud kohtuotsus EUROCOOL, punkt 22, ja eespool punktis 20 viidatud kohtuotsus LITE, punkt 15).

- 23 Vaatamata sellele tuleb samuti silmas pidada, et kuigi määruse nr 40/94 artikli 7 lõikest 1 tuleneb, et iga selles sättes nimetatud registreerimisest keeldumise põhjus on teistest sõltumatu ja nõuab eraldiseisvat uurimist (vt analoogia alusel nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 1) artikli 3 lõike 1 identseid sätteid puudutavat Euroopa Kohtu 8. aprilli 2003. aasta otsust liidetud kohtuasjades C-53/01 kuni C-55/01: Linde jt, EKL 2003, lk I-3161, punkt 67), esineb nimetatud õigusnormi punktides b, c ja d sätestatud keeldumispõhjuste kohaldamisel osas selge kattumine (vaata analoogia alusel direktiivi 89/104 artikli 3 lõike 1 identseid sätteid puudutavat Euroopa Kohtu 12. veebruari 2004. aasta otsust kohtuasjas C-265/00: Campina Melkunie, EKL 2004, lk I-1699, punkt 18).
- 24 Täpsemalt, sõnamärk, mis on määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti c mõttes kaupade või teenuste omadusi kirjeldav, ei oma samade kaupade või teenuste suhtes sama määruse artikli 7 lõike 1 punkti b mõttes kindlasti eristusvõimet (vt analoogset eespool punktis 23 viidatud Euroopa Kohtu otsust Campina Melkunie, mis puudutab direktiivi 89/104 artikli 3 lõike 1 identseid sätteid, punkt 19, ja 12. veebruari 2004. aasta otsust kohtuasjas C-363/99: Koninklijke KPN Nederland, EKL 2004, lk I-1619, punkt 86).
- 25 Käesolevas asjas on vaidlustatud otsuses apellatsioonikoja poolt määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti c kohaldamise toetuseks esitatud põhjendus ja kontrollija otsuse motiveering sarnased. Viidates ingliskeelsete terminite „tele” (tele), „pharmacy” (farmaatsia) ja „solutions” (lahendused) definitsioonidele sõnaraamatus, osutas kontrollija asjaolule, et taotletud kaubamärki ei saanud määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b alusel registreerida, kuna sellel puudus eristusvõime, sest see kirjeldas kaupu ja tooteid, mis pakkusid lahendusi ravimite distantisilt valmistamise ja kättetoimetamise valdkonnas.

- 26 Apellatsioonikoda kinnitas seda analüüsi, sedastades vaidlustatud otsuse punktides 8 ja 9 järgmist:

„[...] kaubamärk koosneb väljendist, mida tarbijad võivad kasutada, määratlemaks osutatud kaupu või osutatud teenuste otstarvet. Seega tuleb kaubamärk [määruse nr 40/94] artikli 7 lõike 1 [punkti] c alusel registreerimata jätta. [...] [Kontrollija] otsus kinnitas kaubamärgi registreerimata jätmist [määruse nr 40/94] artikli 7 lõike 1 [punkti] b alusel, sest sellel puudub eristusvõime, kuna see kirjeldab kaupu ja teenuseid. Seega eeldab apellatsioonikoda, et [kontrollija] lükkas taotluse tagasi kaubamärgi kirjeldava olemuse põhjendusel ja et [ta] ei tuginenud taotluse tagasilükkamisel muudele eristusvõimete puudutavatele elementidele kui neile, mis on seotud kirjeldava olemusega. Apellatsioonikoda on samuti arvamusel, et kaubamärk tuleb jätta registreerimata üksnes [määruse nr 40/94] artikli 7 lõike 1 [punkti] c alusel.”

- 27 Nendest otsustest tuleneb, et käesoleva asja asjaolud on erinevad nendest, mis panid aluse eespool punktis 20 mainitud kohtupraktikale. Nendes asjades kohaldas apellatsioonikoda omal algatusel uusi absoluutseid keeldumispõhjusi, andmata taotlejatele võimalust esitada nende absoluutsete keeldumispõhjuste kohaldamise ning selle toetuseks esitatud põhjenduste kohta omi seisukohti (eespool punktis 20 viidatud seebi kuju kohtuotsus, punktid 43–46; eespool punktis 20 viidatud kohtuotsus EUROCOOL, punktid 23 ja 24, ning eespool punktis 20 viidatud kohtuotsus LITE, punktid 16–19).

- 28 Käesolevas asjas seevastu leidis apellatsioonikoda õigesti, et olgugi, et kontrollija otsus viitas otseselt üksnes määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktile b, tulenes selle otsuse motiveeringust selgelt, et ta tugines sama määruse artikli 7 lõike 1 punktile c. Seega apellatsioonikoda, tuginedes oma otsuses sellele viimasele sättele, ei kohaldanud omal algatusel uut absoluutset keeldumispõhjust, mille osas oleks ta pidanud andma hagejale esimese võimaluse seisukoha esitamiseks.

- 29 Lisaks sellele, kuna kontrollija põhjendas registreerimata jätmist määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b alusel ja motiividel, mis tuginesid üksnes taotletud kaubamärgi kirjeldavale olemusele, oli hagejal võimalus esitada oma arvamus motiveeringu kohta, mis pani apellatsioonikoja registreerimata jätmist kinnitama. Lisaks sellele käsitleb hageja 21. märtsi 2001. aasta kuupäevaga kiri, milles hageja toob välja kaebuse motiivid apellatsioonikojas, kõnealuse kaubamärgi väidetava kirjeldava olemuse küsimust.
- 30 Sellest järeldub, et esimene väide tuleb tagasi lükata.

Teine väide, mis põhineb määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktide b ja c rikkumisel

Poolte argumendid

- 31 Viidates Euroopa Kohtu 20. septembri 2001. aasta otsusele kohtuasjas Procter & Gamble v. Siseturu Ühtlustamise Amet (C-383/99 P, EKL 2001, lk I-6251), väidab hageja esiteks, et taotletud kaubamärki ei saa määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti c alusel registreerimata jätta, kuna see ei koosne kõnealuste kaupade või teenuste üksnes otstarvet tähistavatest märkidest või tähistest. Hageja möönab, et terminit „pharmacy” võib kaupade otstarbe tähistamiseks kaubanduses kasutada. Lisaks sellele tunnistab hageja, et elementi „tele” võib kasutada eesliitena, mis tähendab „eemalt”. Vaatamata sellele leiab hageja, et kumbki neist kahest tõdemusest ei luba järeldada, et see terminite kombinatsioon on igapäevases kasutuses olev väljend. Asjaolu, et inglisekeelne termin „telepharmacy” esineb sõnaraamatus, ei ole tõend.

- 32 Lisaks sellele ei uurinud ühtlustamisamet kaubamärki tervikuna, see tähendab termini „solutions” lisamist, mida ei saa käsitleda igapäevase mõistena eelkõige kaupade suhtes, mis erinevad teenustest.
- 33 Hageja leiab, et taotletud kaubamärk koosneb elliptilisest tähisest, milles sisaldub ebaharilik grammatiline struktuur ja mis moodustab fraasi, mille mõte kohe ei selgu. Lisaks sellele meenutab hageja, et lihtsat fakti, et kaubamärk vihjab kindlatele kaupadele või teenustele, ei saa käsitleda neid kaupu või teenuseid kirjeldavana.
- 34 Hageja lisab, et kui, vastavalt ühtlustamisameti seisukohale, taotletud kaubamärk on ettevõtjatele või eraisikutele, kes soovivad käivitada „ravimite kaugmüügi alast” äritegevust — see tähendab ravimite müümist telekommunikatsiooni vahendeid kasutades —, pakutavaid lahendusi täielikult kirjeldav, ei ole see kaubamärk kirjeldav kaupade osas, mis on sätestatud käesoleva hagi raames piiritletud taotluses.
- 35 Teiseks väidab hageja, et apellatsioonikojal, kes oli seotud kontrollijale esitatud tõenditega, ei olnud ainsatki tõendit või teise võimalusena ainsatki mõistlikku tõendit toetamiseks oma sedastust, mille kohaselt ei registreeritud kaubamärki määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti c alusel. Hageja rõhutab, et kontrollija põhistas registreerimata jätmist üksnes Interneti-viitega ühele konverentsile, mida on mainitud väljaspool Euroopa Ühendust asuva õppeasutuse veebilehel. Lisaks sellele ei olnud hagejal võimalik nimetatud viite tõesust kontrollida.
- 36 Kolmandaks rõhutab hageja, et taotletud kaubamärki ei saa ka määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b alusel registreerimata jätta, kuna see ei ole kirjeldav ning ühtlustamisamet ei ole esitanud teisi tõendeid kinnitamaks, et kaubamärgil puudub eristusvõime.

- 37 Ühtlustamisamet leiab, et taotletud kaubamärk tervikuna viitab apteegile, kuhu võib pöörduda eemalt läbi Interneti. Sihtgrupiks oleva avalikkuse vaatepunktist, milleks on spetsialiseerunud isikute grupp meditsiinisektorist, on see kaubamärk kirjeldav. Ühtlustamisamet on seisukohal, et see avalikkus võib olla inglise keelt kõnelev või tunda arstiteaduses kasutatavat keelt, see tähendab inglise keelt.
- 38 Mis puudutab hageja väidet, et apellatsioonikojal ei olnud ühtegi tõendit kinnitamaks oma sedastust, mille kohaselt ei registreeritud kaubamärki määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti c alusel, siis märgib ühtlustamisamet, et apellatsioonikoda kohaldas otsuse tegemisel vastavalt kohtupraktikale üksnes kirjeldava olemuse kriteeriumit.
- 39 Mis puutub taotletud kaubamärgi eristusvõime puudumisse, väidab ühtlustamisamet, et isegi juhul, kui vaidlustatud otsus tugineb määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktile c, puudub kaubamärgil samuti igasugune eristusvõime. Selles suhtes märgib kostja, et Interneti-otsing terminite „telepharmacy and solutions” kohta annab loendi 245-st veebilehest, kus taotletud kaubamärki on kasutatud üldise terminina.

§

Esimese Astme Kohtu hinnang

- 40 Vastavalt määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktile c ei registreerita „kaubamärke, mis koosnevad ainult sellistest märkidest või tähistest, mis tähistavad kaubanduses

sorti, kvaliteeti, kvantiteeti, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu või kaupade tootmise või teenuste pakumise aega või muid kauba või teenuse omadusi”. Lisaks sellele sätestab määruse nr 40/94 artikli 7 lõige 2, et „lõiget 1 kohaldatakse olenemata sellest, et registreerimata jätmise põhjused on ainult teatavas ühenduse osas”.

- 41 Määruse nr 40/94 artiklis 7 loetletud erinevaid registreerimata jätmise põhjuseid tuleb tõlgendada üldise huvi kontekstis, millel igaüks neist põhineb (vt analoogia alusel direktiivi 89/104 artikli 3 sätteid, Euroopa Kohtu 18. juuni 2002. aasta otsus kohtuasjas C-299/99: Philips, EKL 2002, lk I-5475, punkt 77; eespool punktis 23 viidatud Linde jt kohtuotsus, punkt 71; 6. mai 2003. aasta otsus kohtuasjas C-104/01: Libertel, EKL 2003, lk I-3793, punkt 51, ja eespool punktis 23 viidatud Campina Melkunie kohtuotsus, punkt 34).
- 42 Määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt c, keelates registreerida ühenduse kaubamärgina märke ja tähiseid, millele ta viitab, omab üldise huvi eesmärki, mis nõuab, et kaupade ja teenuste, mille jaoks registreerimist on taotletud, omadusi kirjeldavad märgid ja tähised oleksid kõigile vabalt kasutatavad. Seega takistab see säte selliste märkide või tähiste reserveerimist ühele ettevõtjale seeläbi, et need on registreeritud kaubamärgina (Euroopa Kohtu 23. oktoobri 2003. aasta otsus kohtuasjas C-191/01 P: Siseturu Ühtlustamise Amet v. Wrigley, EKL 2003, lk I-12447, punkt 31 ja viidatud kohtupraktika).
- 43 Selleks, et ühtlustamisamet saaks määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti c alusel kaubamärgi registreerimata jätta, ei ole vaja, et kaubamärki moodustavad märgid ja tähised, mis on selles sättes toodud, oleks registreerimistaotluse esitamise ajal

tegelikult kasutusel viisil, mis kirjeldab kaupu või teenuseid nagu need, mille suhtes taotlus on esitatud, või nende kaupade või teenuste omadusi. Nagu selle sätte sõnastuski viitab, piisab sellest, et neid märke ja tähiseid on võimalik selliselt kasutada. Seega tuleb sõnamärk nimetatud sätet kohaldades registreerimata jätta, kui vähemalt üks selle võimalikest tähendustest viitab asjaomaste kaupade või teenuste omadusele (eespool punktis 42 viidatud kohtuotsus Siseturu Ühtlustamise Amet *v.* Wrigley, punkt 32).

- 44 Seetõttu tuleb määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti c kohaldamise eesmärgil uurida, kas vähemalt üks kõnealuse märgi võimalikest tähendustest viitab asjaomaste kaupade või teenuste mõnele omadusele.
- 45 Selleks, et uurida märgi võimalikke tähendusi, tuleb hinnata, kas tavapärasel kasutamisel omab see märk asjaomase sihtgrupi vaatenurgast otsest viidet kaubale või teenusele, millele registreerimist on taotletud, või mainib mõnda nende olulistest omadustest (vaata selles osas eespool punktis 31 viidatud kohtuotsus Procter & Gamble *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 39). Sellest lähtuvalt saab märgi kirjeldavat olemust hinnata üksnes, ühelt poolt, kõnealuste kaupade ja teenuste suhtes ning, teiselt poolt, arusaamise suhtes, mis asjaomasel avalikkusel sellest tekkib (eespool punktis 20 viidatud kohtuotsus EUROCOOL, punkt 38).
- 46 Esimese asjana tuleb meenutada, et käesolev hagi käsitleb üksnes kaubamärgitaotluses toodud järgmisi kaupu: „pakendatud farmatseutiliste kaupade elektrooniline kaugjuhitav turustussüsteem, mis sisaldab ruumi, kus pakendatud farmatseutilisi kaupu hoitakse ja kust neid turustatakse, turustajaga ühendatud arvuti ja arvuteid ühendav võrk”, mis kuuluvad klassi 9.

- 47 Sellest lähtuvalt tuleb tõdeda, et asjaomane avalikkus on ingliskeelne ja spetsialiseerunud, st koosneb meditsiinisektoris tegutsevatest isikutest, nagu leidis ühtlustamisamet, ilma et hageja oleks seda vaidlustanud.
- 48 Mis puudutab sõnamärgi TELEPHARMACY ingliskeelset tähendust, siis tuleb tõdeda, nagu muuhulgas tunnistas ka hageja, et elementi „pharmacy” on võimalik kaubanduses kasutada tähistamiseks registreerimistaotluses toodud kaupade otstarvet, sellal kui elementi „tele” on võimalik kasutada „kaugust” tähistava eesliitena. Seega tuleb kokkuvõtvalt öelda, et termin „telepharmacy” tähistab ravimite kaugmüüki.
- 49 Selles suhtes ei ole oluline see, kas element „telepharmacy” moodustab uudissõna või mitte. Nagu Euroopa Kohus on leidnud, on sõnalistest elementidest, millest igauks on nende kaupade või teenuste omadusi kirjeldav, mille suhtes registreerimist on taotletud, koosnevast uudissõnast moodustatud kaubamärk iseenesest mainitud omadusi kirjeldav, välja arvatud juhul, kui esineb märgatav erinevus uudissõna ja seda moodustavate elementide kogumi vahel; viimane eeldab, et tulenevalt kombinatsiooni ebaharilikust olemusest mainitud kaupade ja teenuste suhtes loob uudissõna mulje, mis on piisavalt kauge muljest, mille loob seda moodustavate elementide poolt edasiantavate tähenduste lihtne kogum, selliselt, et uudissõna on midagi rohkemat kui selle elementide summa (vaata analoogia alusel direktiivi 89/104 artikli 3 lõike 1 punkti c identseid sätteid puudutavat eespool punktis 23 viidatud Campina Melkunie kohtuotsust, punkt 43).
- 50 Käesolevas asjas jääb sõnaliste elementide „tele” ja „pharmacy”, millest kumbki on kaupade omadusi kirjeldav, mille suhtes registreerimist taotleti, lihtne kombinatsioon iseenesest nimetatud omadusi kirjeldavaks. Selliste elementide lihtne ühendamine ilma, et tekitataks ebaharilikke, täpsemalt süntaktilisi või semantilisi variatsioone, moodustab kaubamärgi, mis koosneb üksnes märkidest või tähistest, mis võivad kaubanduses tähistada nimetatud kaupade omadusi.

- 51 Mis puudutab terminit „solutions”, siis peab see silmas toiminguid, mille eesmärgiks on lahendada teoreetilise ja praktilise iseloomuga probleeme. Seega tuleb termineid „telepharmacy” ja „solutions” koos mõista registreerimistaotluses toodud kaupade otstarvet kirjeldavatena ja sellest tulenevalt nende kaupade olulisele omadusele viitavatena.
- 52 Lõpuks tuleb tõdeda, nagu seda tegi ka ühtlustamisamet, et tajudes sõnamärki TELEPHARMACY SOLUTIONS tervikuna, tähendab see asjaomasele avalikkusele, mis koosneb meditsiinisektoris tegutsevatest inglise keelt kõnelevatest isikutest, üksnes seda, et hageja, tarnides registreerimistaotluses toodud kaupu, pakub seadmeid farmatseutiliste kaupade kaugmüügiks.
- 53 Sellest järeldub, et sõnamärk TELEPHARMACY SOLUTIONS võib määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti c mõttes viidata registreerimistaotluses toodud kaupade olulisele omadusele.
- 54 Mis puudutab hageja kinnitust, et apellatsioonikojal puudusid tõendid toetamiseks oma sedastust, mille kohaselt jäeti kaubamärk registreerimata määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti c alusel, siis piisab, kui tõdeda, et märgi ühenduse kaubamärgina registreeritavuse olemust tuleb hinnata üksnes ühenduse asjaomase õigusnormi alusel vastavalt ühenduse kohtu tõlgendusele. Seega, nagu ühtlustamisamet õigesti leidis, piisab sellest, et apellatsioonikoda kohaldas otsuse vastuvõtmisel kirjeldavuse kriteeriumit, nagu seda on tõlgendatud kohtupraktikas, ilma et ta peaks selle kohta esitama tõendusmaterjali.

- 55 Lõpuks, mis puudutab hageja väiteid määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b kohta, siis tuleb meenutada, et vastavalt määruse nr 40/94 artikli 7 lõikele 1 piisab kasvõi ühe loetletud absoluutse keeldumispõhjuse kohaldumisest selleks, et märki ühenduse kaubamärgina ei registreerita (Euroopa Kohtu 19. septembri 2002. aasta otsus kohtuasjas C-104/00 P: DKV v. Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2002, lk I-7561, punkt 29, ja Esimese Astme Kohtu 12. jaanuari 2000. aasta otsus kohtuasjas T-19/99: DKV v. Siseturu Ühtlustamise Amet (COMPANYLINE), EKL 2000, lk II-1, punkt 30). Seega puudub alus käsitleda hageja väiteid määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumise kohta.
- 56 Arvestades eeltoodut, tuleb teine väide tagasi lükata.

Kolmas väide, mis põhineb õiguspärase ootuse põhimõtte rikkumisel

Poolte argumendid

- 57 Hageja märgib, et sõnamärgi TELEPHARMACY registreerimistaotlus, mille menetlemine on pooleli, esitati ühelt poolt samal päeval kui märgi TELEPHARMACY SOLUTIONS registreerimistaotlus ning teisalt puudutab see käesoleva hagi raames teostatud piiramise järel sama loetelu kaupu. Hageja rõhutab, et pärast kaupade ja teenuste loetelu muutmist, mille suhtes kaubamärgi TELEPHARMACY registreerimist taotleti, võttis kontrollija määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktidele b ja c tuginevad vastuväited tagasi. Lisaks sellele avaldati märgi TELEPHARMACY registreerimistaotlus ühenduse kaubamärkide bulletäänis 27.

augustil 2001. Hageja leiab, et märk TELEPHARMACY SOLUTIONS omab pigem rohkem kui vähem eristusvõimet kui märk TELEPHARMACY. On ebaloogiline ja õiguspärase ootusega vastuolus jätta registreerimata esimene märk sellal, kui teine registreeriti.

- 58 Ühtlustamisamet rõhutab, et sõnamärki TELEPHARMACY pole veel registreeritud, kuna käimas on vastulausemenetlus. Lisaks sellele on ühtlustamisametil *ex officio* seni, kuni kaubamärki registreeritud ei ole, võimalus absoluutsete keeldumispõhjuste olemasolul kaubamärki taaskontrollida selleks, et parandada vigu. Igal juhul ei saa üks pool tugineda enda kasuks õigusvastasele otsusele.

Esimese Astme Kohtu hinnang

- 59 Mis puudutab kõnealust väidet, siis arvesse võttes eeltoodut ja samuti seda, mida ühtlustamisamet kohtuistungil tunnistas, piisab tõdemusest, et kontrollija otsus sõnamärgi TELEPHARMACY registreerimise suhtes vastuväiteid mitte esitada oli ekslik. Juhul, kui ühtlustamisamet tegi õigusliku vea, tunnistades konkreetses asjas tehtud otsuses kaubamärgi registreeritavust ühenduse kaubamärgina, siis ei saa see otsus olla tõhusaks aluseks taotlusele, millega soovitakse tühistada hilisemat sarnases asjas tehtud vastupidist otsust. Euroopa Kohtu praktikast tuleneb, et võrdse kohtlemise põhimõtte tagamisel tuleb arvestada legaalsuse põhimõtte tagamisega, mille kohaselt ei saa keegi enda nõude toetuseks tugineda kellegi teise huvides toime pandud õigusvastasele teole (vt selle kohta Euroopa Kohtu 9. oktoobri 1984. aasta otsus kohtuasjas 188/83: Witte *v.* parlament, EKL 1984, lk 3465, punkt 15, ja 4. juuli 1985. aasta otsus kohtuasjas 134/84: Williams *v.* kontrollikoda, EKL 1985, lk 2225, punkt 14).

- 60 Igal juhul tuleb märkida, et kaubamärgitaotluse avaldamine ei taga nimetatud kaubamärgi registreerimist. Määruse nr 40/94 artikli 40 lõikest 2 tuleneb, et pärast avaldamist võib kaubamärgitaotluse lükata tagasi vastavalt sama määruse artiklitele 37 ja 38. Selles suhtes tuleb täheldada, et nimetatud määruse artikkel 38 näeb ette absoluutsete keeldumispõhjuste kontrollimise. Lisaks sellele võib kaubamärgitaotluse tagasi lükata kolmandate isikute vastuväidete järel, vastavalt määruse nr 40/94 artiklile 41, mis sätestab, et „[p]ärast ühenduse kaubamärgi taotluse avaldamist võib iga füüsiline või juriidiline isik ja iga rühm või organ, kes esindab valmistajaid, tootjaid, teenuseosutajaid, kaubastajaid või tarbijaid, esitada ühtlustamisametile kirjalikke vastuväiteid, milles selgitatakse, millistel põhjustel, eelkõige artikli 7 põhjal ei registreerita kaubamärki *ex officio* [...]”, või selle määruse artikli 42 alusel koostatud vastulause järgselt.
- 61 Sellistel tingimustel ei ole põhjendatud väide, mis põhineb õiguspärase ootuse põhimõtte rikkumisel.
- 62 Sellest järeldub, et ka kolmas väide tuleb tagasi lükata ja seega kogu hagi rahuldamata jätta.

Kohtukulud

- 63 Kodukorra artikli 87 lõike 2 alusel peab kohtuvaidluse kaotanud pool hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud. Kuna kohtuotsus on tehtud hageja kahjuks, mõistetakse ühtlustamisameti nõude kohaselt kohtukulud välja hagejalt.

Esitatud põhjendustest lähtudes

ESIMESE ASTME KOHUS (neljas koda)

otsustab:

- 1. Jätta hagi rahuldamata.**
- 2. Mõista kohtukulud välja hagejalt.**

Legal

Tiili

Vilaras

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 8. juulil 2004 Luxembourgis.

Kohtusekretär

H. Jung

Koja esimees

H. Legal