

SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (četrti senat)
z dne 8. julija 2004*

V zadevi T-289/02,

Telepharmacy Solutions, Inc., s sedežem v North Billerici, Massachusetts (Združene države), ki jo zastopata R. Davis, barrister, in M. Medyckyj, solicitor,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopa S. Bonne, zastopnica,

tožena stranka,

zaradi tožbe, vložene zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 28. junija 2002 (zadeva R 108/2001-4) o registraciji besednega znaka TELEPHARMACY SOLUTIONS kot znamke Skupnosti,

* Jezik postopka: angleščina.

SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI (četrti senat),

v sestavi H. Legal, predsednik, V. Tiili, sodnica, in M. Vilaras, sodnik,
sodna tajnica: B. Pastor, namestnica sodnega tajnika,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 10. marca 2004

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

- 1 26. novembra 1999 je tožeča stranka, prej Adds Inc., na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1), kot je bila spremenjena, pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) vložila prijavo besedne znamke Skupnosti.
- 2 Znamka, za katero je bila predlagana registracija, je besedni znak TELEPHARMACY SOLUTIONS.

- 3 Proizvodi in storitve, za katere je bila predlagana registracija, izhajajo iz razredov 9, 10, 38 in 42 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil spremenjen in dopolnjen, in za vsak posamezni razred ustrezajo naslednjemu opisu:
- „računalniki, računalniške periferne enote, omare za računalnike, tiskalniki, naprave za etiketiranje, računalniško pohištvo in računalniški programi; nosilci podatkov, vključno z vsemi zgoraj naštetimi proizvodi, ki vsebujejo dele sistema za distribucijo in/ali so namenjeni za farmacevtske, zdravstvene ali lekarniške storitve; sistemi za distribucijo, ki vsebujejo programsko in strojno opremo“ iz razreda 9;

 - „distribucijski sistemi; sistemi za distribucijo zapakiranih medicinskih in/ali farmacevtskih proizvodov; distribucijski sistemi, ki vsebujejo omare; deli in sestavine zgoraj navedenih proizvodov“ iz razreda 10;

 - „prenos informacij, podatkov in navodil za distribucijo, elektronski in/ali radio prenos informacij, podatkov in navodil za distribucijo“ iz razreda 38;

 - „storitve svetovanja pacientom; posredovanje navodil za distribucijo v oddaljene distribucijske sisteme; zdravstvene in lekarniške storitve“ iz razreda 42.

- 4 Z odločbo z dne 21. novembra 2000 je preizkuševalec na podlagi člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 zavrnil predlog za registracijo. Menil je, da obravnavani znak neposredno opisuje v prijavi znamke navedene proizvode in storitve, ker se izraz „telepharmacy“ (telelekarne) redno uporablja na področju distribucije zdravil na daljavo. Preizkuševalec je menil, da znamka TELEPHARMACY SOLUTIONS kot celota nakazuje potrošnikom le to, da tožeča stranka s tem, ko nudi prijavljene proizvode in storitve, ponuja rešitve podjetjem in posameznikom, ki želijo začeti opravljati dejavnosti telelekarne. Menil je, da je zato znamka glede celote prijavljenih proizvodov in storitev brez vsakega razlikovalnega učinka.
- 5 22. januarja 2001 je tožeča stranka zoper odločbo preizkuševalca pri UUNT na podlagi člena 59 Uredbe št. 40/94 vložila pritožbo. Obrazložila jo je v vlogi z dne 21. marca 2001.
- 6 Z odločbo z dne 28. junija 2002 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) je četrti odbor za pritožbe UUNT zavrnil to pritožbo z obrazložitvijo, da člen 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 pomeni oviro za registracijo besedne znamke TELEPHARMACY SOLUTIONS, ker bi jo lahko potrošniki sprejemali za označevanje namena prijavljenih proizvodov in storitev, namreč da so namenjeni za distribucijo farmacevtskih proizvodov na daljavo. Odbor za pritožbe meni, da predlagana znamka opisuje opremo in storitve za distribucijo farmacevtskih proizvodov na daljavo, ker se izraz „telelekarne“ na tem področju redno uporablja.

Postopek in predlogi strank

- 7 Tožeča stranka je z vlogo, ki jo je vložila v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 20. septembra 2002, vložila to tožbo.

- 8 Tožeča stranka je v tožbi navedla, da se ta nanaša na naslednje proizvode: „na daljavo voden sistem za elektronsko distribucijo zapakiranih farmacevtskih proizvodov, ki vsebuje prostor, v katerem se zapakirani farmacevtski proizvodi skladiščijo zaradi njihove distribucije, računalnik, ki je povezan z distributerjem in komunikacijsko omrežje, ki povezuje računalnik z oddaljenim računalnikom“ iz razreda 9.
- 9 Tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlaga, naj:
- razveljavi izpodbijano odločbo v delu, v katerem se nanaša na proizvode, navedene v točki 8 zgoraj;
 - UUNT naloži plačilo stroškov.
- 10 UUNT Sodišču prve stopnje predlaga, naj:
- tožbo zavrne;
 - tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Pravno stanje

- 11 Tožeča stranka se v utemeljitev tožbe sklicuje na tri razloge. Prvi se nanaša na kršitev njenih pravic do obrambe, drugi na kršitev člena 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 40/94 in tretji na kršitev načela upravičenih pričakovanj.

Predmet spora

- 12 Predhodno je treba preučiti, ali je tožbeni zahtevek tožeče stranke, ki se nanaša na ožji seznam proizvodov in storitev kot v prijavi znamke (glej točko 8 zgoraj), dopusten.
- 13 V zvezi s tem je treba opozoriti, da lahko v skladu s členom 44 Uredbe št. 40/94 in Pravilom 13 Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe Sveta št. 40/94 (UL L 303, str. 1) prijavitelj znamke Skupnosti v vsakem trenutku naslovi na UUNT zahtevo za zožitev seznama blaga in storitev. Iz teh določb izhaja, da mora potekati zožitev seznama blaga in storitev v prijavi znamke Skupnosti izvedena po posebnem za to določenem postopku. Ker tožbeni zahtevek tožeče stranke ni v skladu s tem postopkom, ga ni mogoče šteti za zahtevo za spremembo v smislu zgoraj navedenih določb (v tem smislu glej sodbo Sodišča prve stopnje z dne 5. marca 2003 v zadevi Unilever proti UUNT (Ovalna tableta), T-194/01, Recueil, str. II-383, točka 13).
- 14 Vendar je tak zahtevek mogoče razlagati tako, da tožeča stranka predlaga le delno razglasitev ničnosti izpodbijane odločbe (v tem smislu glej sodbo Ovalna tableta, točka 13 zgoraj, točka 14). Predlog kot tak ni v nasprotju s prepovedjo iz člena 135(4) Poslovnika Sodišča prve stopnje, da pred Sodiščem prve stopnje ni mogoče spremeniti predmeta postopka pred odborom za pritožbe (v tem smislu glej sodbo Ovalna tableta, točka 13 zgoraj, točka 15).
- 15 Kot potrujeta tako tožeča stranka kot UUNT v odgovorih na pisno vprašanje Sodišča prve stopnje, gre v obravnavanem primeru za zahtevek za delno razveljavitev izpodbijane odločbe, ki ne spreminja predmeta postopka v smislu člena 135(4) Poslovnika. Zato je tožba dopustna.

Prvi razlog: kršitev pravic obrambe

Trditve strank

- 16 Tožeča stranka navaja, da se izpodbijana odločba opira na člen 7(1)(c) Uredbe št. 40/94, medtem ko odločba preizkuševalca z dne 21. novembra 2000 temelji izključno na členu 7(1)(b) te uredbe. Odbor za pritožbe naj bi navedel nov absolutni razlog za zavrnitev prijave, ne da bi se imela tožeča stranka možnost o njem izreči ali v zvezi z njim predložiti dokaze. S takim ravnanjem je odbor za pritožbe kršil člen 73 Uredbe št. 40/94.
- 17 UUNT meni, da bi bilo treba ta razlog zavrniti, ker so bili v obravnavanem primeru razlogi za zavrnitev registracije na podlagi člena 7(1)(b) in člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 isti. Samo pravni temelj zavrnitve registracije naj bi bil spremenjen. Vendar naj bi odbori za pritožbe v skladu s členom 62 Uredbe št. 40/94, ki določa, da odbor za pritožbe lahko izvršuje katero koli pooblastilo v pristojnosti oddelka, ki je izdal odločbo, smeli tako ravnati.
- 18 UUNT meni, da ni kršil člena 73 Uredbe št. 40/94, ker naj bi ves čas opozarjal, da je razlog za zavrnitev registracije prijavljene znamke ta, da obravnavani znak opisuje vse prijavljene proizvode in storitve, to je da ti ponujajo rešitve na področju priprave in distribucije zdravil na daljavo. Navaja, da je bilo 16. maja 2000 v preizkuševalčevi predstavitvi razlogov za zavrnitev prijave znamke Skupnosti že navedeno, da registracije znamke na podlagi člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 ni mogoče dovoliti, ker opisuje vse proizvode in storitve iz zahteve za registracijo. Tožeča stranka naj bi imela torej dvakrat priložnost za predložitev pripomb o razlogih, ki so pripeljali do sklepa, da je prijavljena znamka opisna: enkrat pred preizkuševalcem in enkrat pred odborom za pritožbe.

Presoja Sodišča prve stopnje

- 19 Treba je poudariti, da je v obravnavanem primeru ugotovljeno, da je preizkuševalec zavrnil prijavo znamke TELEPHARMACY SOLUTIONS, ker je bila glede na v prijavi navedene proizvode in storitve brez slehernega razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94. Odbor za pritožbe je navedel, da gre pri obravnavanem besednem znaku za absolutni razlog za zavrnitev iz člena 7(1)(c) te uredbe.
- 20 V zvezi s tem je treba najprej opozoriti, da je načelo varstva pravic obrambe opredeljeno v členu 73 Uredbe št. 40/94, ki določa, da lahko odločbe UUNT temeljijo le na razlogih, glede katerih so imele stranke priložnost podati pripombe (sodbe Sodišča prve stopnje z dne 16. februarja 2000 v zadevi Procter & Gamble proti UUNT (Oblika mila), T-122/99, Recueil, str. II-265, točka 40, z dne 27. februarja 2002 v zadevi Eurocool Logistik proti UUNT (EUROCOOL), T-34/00, Recueil, str. II-683, točka 20, in v zadevi Rewe-Zentral proti UUNT (LITE), T-79/00, Recueil, str. II-705, točka 13).
- 21 Sicer pa je spoštovanje pravic obrambe splošno načelo prava Skupnosti, na podlagi katerega mora biti naslovníkom odločb javnih organov, ki občutljivo vplivajo na njihove interese, omogočeno, da učinkovito izrazijo svoje stališče (sodbe Oblika mila, točka 20 zgoraj, točka 42; EUROCOOL, točka 20 zgoraj, točka 21, in LITE, točka 20 zgoraj, točka 14).
- 22 V zvezi s tem iz sodne prakse Sodišča prve stopnje izhaja, da so pravice obrambe kršene, če se prijavitelju znamke ne ponudi priložnosti, da se izreče o uporabi absolutnih razlogov za zavrnitev registracije, ki jih odbor za pritožbe uporabi po uradni dolžnosti (sodbe Oblika mila, točka 20 zgoraj, točka 47; EUROCOOL, točka 20 zgoraj, točka 22, in LITE, točka 20 zgoraj, točka 15).

- 23 Vendar je treba opozoriti tudi na to, da gre, čeprav iz člena 7(1) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti izhaja, da je vsak razlog za zavrnitev registracije, ki ga omenja ta določba, neodvisen od drugih in ga je treba obravnavati ločeno (glej po analogiji v zvezi z enako določbo člena 3(1) Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 1989, L 40, str. 1) sodbo Sodišča z dne 8. aprila 2003 v združenih zadevah Linde in drugi, od C-53/01 do C-55/01, Recueil, str. I-3161, točka 67), očitno za prekrivanje področij uporabe razlogov iz točk b), c) in d) omenjene določbe (glej po analogiji v zvezi z enako določbo člena 3(1) Direktive 89/104 sodbo Sodišča z dne 12. februarja 2004 v zadevi Campina Melkunie, C-265/00, Recueil, str. I-1699, točka 18).
- 24 Zlasti besedna znamka, ki opisuje lastnosti blaga ali storitev v smislu člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94, je zaradi tega nujno brez razlikovalnega značaja glede na enako blago in storitve v smislu člena 7(1)(b) te uredbe (glej po analogiji v zvezi z enako določbo člena 3(1) Direktive 89/104 sodbi Sodišča Campina Melkunie, točka 23 zgoraj, točka 19, in z dne 12. februarja 2004 v zadevi Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Recueil, str. I-1619, točka 86).
- 25 V tem primeru sta si presojanje odbora za pritožbe v izpodbijani odločbi in presojanje v obrazložitvi odločbe preizkuševalca, s katerima se utemeljuje uporaba člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94, podobni. Preizkuševalec se je skliceval na opredelitve v slovarju angleškega jezika za izraze „tele“, „pharmacy“ (lekarna) in „solutions“ (rešitve) in navedel, da prijavljene znamke na podlagi člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 ni mogoče registrirati, ker ji manjka razlikovalni učinek, saj opisuje proizvode in storitve, ki ponujajo rešitve na področju priprave in dostave zdravil na daljavo.

26 Odbor za pritožbe je to analizo potrdil in v točki 8 in 9 izpodbijane odločbe ugotovil:

„[...] znamka je sestavljena iz izraza, ki ga lahko potrošniki uporabljajo za opis zadevnih proizvodov ali za namen zadevnih storitev. Zato jo je na podlagi člena 7(1)(c) [Uredbe št. 40/94] treba zavrniti. [...] Z odločbo [preizkuševalca] je bila na podlagi člena 7(1)(b) [Uredbe št. 40/94] znamka zavrnjena, ker je brez razlikovalnega učinka, saj opisuje proizvode in storitve. Zato odbor meni, da je [preizkuševalec] prijavo zavrnil zaradi opisnosti znamke in svoje zavrnitve ni oprl na nobene druge elemente razlikovalnega učinka razen tistih, ki so povezani z opisnostjo. Odbor tudi meni, da je treba znamko zavrniti izključno na podlagi člena 7(1)(c) [Uredbe št. 40/94].“

27 Iz teh odločb izhaja, da so okoliščine te zadeve drugačne od tistih v primeru iz točke 20 zgoraj omenjene sodne prakse. V teh zadevah je tako odbor za pritožbe po uradni dolžnosti uporabil nove absolutne razloge za zavrnitev, ne da bi dal prijavitelju možnost, da se izreče o uporabi teh absolutnih razlogov za zavrnitev in o presojanju za tako utemeljitev (sodbe *Oblika mila*, točka 20 zgoraj, točke od 43 do 46; *EUROCOOL*, točka 20 zgoraj, točki 23 in 24, in *LITE*, točka 20 zgoraj, točke od 16 do 19).

28 Po drugi strani je v tem primeru odbor za pritožbe pravilno menil, da iz obrazložitve odločbe preizkuševalca jasno izhaja, da temelji na členu 7(1)(c) Uredbe št. 40/94, čeprav je v njej izrecno naveden le člen 7(1)(b) iste uredbe. Ker je odbor za pritožbe oprl svojo odločbo na to prvo določbo, ni po uradni dolžnosti uporabil novega razloga za zavrnitev, glede katerega bi bil moral dati tožeči stranki možnost, da se o tem predhodno izreče.

29 Še več, s tem da je preizkuševalec utemeljil zavrnitev registracije na podlagi člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 izključno zaradi opisnosti prijavljene znamke, je tožeča stranka imela možnost, da se izreče o presojanju, na podlagi katerega je odbor za pritožbe potrdil zavrnitev registracije. V vlogi z dne 21. marca 2001, v kateri podaja razloge pritožbe pred odborom za pritožbe, načenja med drugim vprašanje domnevne opisnosti obravnavane znamke.

30 Iz navedenega izhaja, da je treba prvi razlog zavrniti.

Drugi razlog: kršitev člena 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 40/94

Trditve strank

31 Tožeča stranka se sklicuje na sodbo Sodišča z dne 20. septembra 2001 v zadevi Procter & Gamble proti UUNT (C-383/99 P, Recueil, str. I-6251) in pod prvič navaja, da registracije prijavljene znamke ni mogoče zavrniti na podlagi člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94, saj ni sestavljena izključno iz znakov ali iz podatkov, ki označujejo namen obravnavanih proizvodov in storitev. Tožeča stranka priznava, da se lahko izraz „pharmacy“ uporablja v trgovini za označitev namena teh proizvodov. Sicer pa priznava, da se element „tele“ lahko uporablja kot predpona, ki pomeni „na daljavo“. Po njenem mnenju kljub temu nobena od teh dveh ugotovitev ni dovolj za sklep, da je ta kombinacija izrazov izraz iz vsakdanjega življenja. Dejstvo, da je izraz „telepharmacy“ v slovarju, tega ne dokazuje.

- 32 Poleg tega naj UUNT ne bi preučil znamke kot celote, namreč z dodanim izrazom „solutions“, ki ga ni mogoče šteti za izraz iz vsakdanjega življenja predvsem za blago, ki je drugačno od storitev.
- 33 Tožeča stranka zatrjuje, da prijavljena znamka vsebuje eliptično oznako, ki ima neobičajno slovnično zgradbo in sestavlja pomensko zvezo, katere smisel se ne pokaže takoj. Poleg tega opozarja, da za dejstvo, da znamka namiguje na posebne proizvode ali na posebne storitve, ni mogoče šteti, da kaže na njihov opis.
- 34 Dodaja, da prijavljena znamka, če po mnenju UUNT samo opisuje ponudbo rešitev za strokovnjake ali posameznike, ki želijo začeti opravljati dejavnosti „telelekarne“, to je distribucije zdravil z uporabo telekomunikacijskih sredstev, ne opisuje tistega blaga iz prijave, ki je po zožitvi navedeno v tej tožbi.
- 35 Tožeča stranka pod drugič meni, da odbor za pritožbe, ki je bil vezan na dokaze, ki so bili predloženi preizkuševalcu, ni imel nobenega dokaza ali vsaj nobenega razumnega dokaza za utemeljitev svoje ugotovitve, da je treba na podlagi člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 registracijo prijavljene znamke zavrniti. Poudarja, da je preizkuševalčeva zavrnitev temeljila na enem samem spletnem zadetku o konferenci, ki je bila omenjena na straneh neke izobraževalne organizacije zunaj Evropske skupnosti. Poleg tega naj tožeči stranki ne bi bila dana možnost, da preveri obstoj zadevnega spletnega zadetka.
- 36 Pod tretjič tožeča stranka poudarja, da registracije prijavljene znamke ni mogoče zavrniti na podlagi člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, ker ni opisna in ker UUNT ni navedel drugih elementov v podporo trditve, da naj bi bila znamka brez razlikovalnega učinka.

- 37 UUNT meni, da se prijavljena znamka v celoti nanaša na lekarno, do katere se vstopa po spletu. Ta znamka bi bila za javnost, na katero se nanaša, ki je specializirana javnost posameznikov iz zdravstvenega sektorja, opisna. Po mnenju UUNT je ta javnost lahko angleško govoreča ali pa pozna znanstveni medicinski jezik, ki je angleščina.
- 38 V zvezi s trditvijo tožeče stranke, da odbor za pritožbe ni imel nobenega dokaza za utemeljitev svoje ugotovitve, da je treba na podlagi člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 znamko zavrniti, UUNT opozarja, da je v skladu s sodno prakso odbor za pritožbe pri izdaji svoje odločbe uporabil samo merilo opisnosti.
- 39 V zvezi z nerazlikovalnim učinkom prijavljene znamke UUNT zatrjuje, da je, čeprav se izpodbijana odločba opira na člen 7(1)(c) Uredbe št. 40/94, znamka tudi brez slehernega razlikovalnega učinka. Glede tega omenja, da iskanje izrazov „telepharmacy and solutions“ na spletu prikaže seznam 245 spletnih strani, na katerih je uporabljena prijavljena znamka kot splošen izraz.

Presoja Sodišča prve stopnje

- 40 Na podlagi člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 se ne registrirajo „znamke, ki jih sestavljajo izključno znaki ali podatki, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo vrsto,

kakovost, količino, namen, vrednost, geografski izvor ali čas proizvodnje blaga ali opravljanja storitve ali druge lastnosti blaga ali storitve“. Poleg tega člen 7(2) Uredbe št. 40/94 določa, da se „odstavek 1 uporablja ne glede na to, da razlogi proti registraciji obstajajo le v delu Skupnosti“.

- 41 Različne razloge za zavrnitev registracije iz člena 7 Uredbe št. 40/94 je treba razlagati glede na splošni interes, ki je za vsakim izmed njih (glej po analogiji v zvezi z določbami člena 3 Direktive 89/104 sodbe Sodišča z dne 18. junija 2002 v zadevi Philips, C-299/99, Recueil, str. I-5475, točka 77; v zadevi Linde in drugi, točka 23 zgoraj, točka 71; z dne 6. maja 2003 v zadevi Libertel, C-104/01, Recueil, str. I-3793, točka 51, in Campina Melkunie, točka 23 zgoraj, točka 34).
- 42 S tem da člen 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 prepoveduje registracijo znakov ali podatkov za znamko Skupnosti, ta določba zasleduje cilj splošnega interesa, ki zahteva, da lahko znake ali podatke, ki opisujejo lastnost blaga ali storitev, za katere se zahteva registracija, vsi prosto uporabljajo. Ta določba tako preprečuje, da bi bili taki znaki ali podatki pridržani samo za eno podjetje, ker jih je registriralo za znamko (sodba Sodišča z dne 23. oktobra 2003 v zadevi UUNT proti Wrigley, C-191/01 P, Recueil, str. I-12447, točka 31, in navedena sodna praksa).
- 43 Čeprav UUNT utemeljuje zavrnitev registracije na podlagi člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94, ni nujno, da se znaki in podatki, ki sestavljajo znamko in jih obravnava ta določba, ob zahtevi za registracijo dejansko uporabljajo za tiste namene, ki opisujejo

blago ali storitve, za katere je bila prijava vložena, ali imajo lastnosti tega blaga ali teh storitev. Kot dobnesedno izhaja iz besedila določbe, zadostuje, da se znake in podatke lahko uporablja za te namene. Tako je mogoče z uporabo zadevne določbe zavrniti registracijo besednega znaka, če najmanj eden izmed mogočih pomenov označuje lastnost zadevnih blaga ali storitev (sodba UUNT proti Wrigley, točka 42 zgoraj, točka 32).

44 Zaradi namena uporabe člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 je treba zato preučiti, ali najmanj eden izmed mogočih pomenov označuje lastnost zadevnih blaga ali storitev.

45 Pri preučevanju mogočih pomenov nekega znaka je treba presoditi, ali se lahko ta znak pri upoštevni javnosti v normalni rabi uporablja za označevanje blaga ali storitve, za katere se zahteva registracija, bodisi za neposredno označevanje teh bodisi tako, da se omeni ena od njihovih bistvenih lastnosti (v tem smislu glej sodbo v zadevi Procter & Gamble proti UUNT, točka 31 zgoraj, točka 39). Preučitev opisnosti značaja nekega znaka je torej mogoče opraviti le tako, da se upošteva zadevne blago ali storitve in to, kako jih razume upoštevna javnost (sodba EUROCOOL, točka 20 zgoraj, točka 38).

46 Uvodoma je treba opozoriti, da se ta tožba nanaša samo na te proizvode iz prijave znamke: „na daljavo voden sistem za elektronsko distribucijo zapakiranih farmacevtskih proizvodov, ki vsebuje prostor, v katerem se zapakirani farmacevtski proizvodi skladiščijo zaradi njihove distribucije, računalnik, ki je povezan z distributerjem in komunikacijsko omrežje, ki povezuje računalnik z oddaljenim računalnikom“ iz razreda 9.

- 47 Zato je treba ugotoviti, da je upoštevena javnost, kot je ugotovil UUNT, tožeča stranka pa tega ni prerekala, specializirana angleško govoreča javnost, ki jo sestavljajo posamezniki iz zdravstvenega sektorja.
- 48 V zvezi s pomenom besednega znaka TELEPHARMACY SOLUTIONS v angleškem jeziku je treba ugotoviti, kar sicer tožeča stranka priznava, da se element „pharmacy“ lahko uporablja v trgovini za označitev namena blaga, na katerega se nanaša zahteva za registracijo, medtem ko se lahko element „tele“ uporablja kot predpona, ki pomeni „na daljavo“. Zato je treba skleniti, da se izraz „telepharmacy“ nanaša na distribucijo zdravil na daljavo.
- 49 Glede tega nima smisla ugotavljati, ali je element „telepharmacy“ neologizem ali ne. Kot je ugotovilo Sodišče, znamka, ki je sestavljena iz neologizma, ki vsebuje besedne elemente, od katerih vsak opisuje lastnosti proizvodov ali storitev, za katere se zahteva registracija, sama opisuje navedene lastnosti, razen če obstaja občutna razlika med neologizmom in vsoto elementov, ki jo sestavljajo, kar pomeni, da neologizem zaradi glede na zadevne proizvode ali storitve neobičajne narave kombinacije ustvari vtis, ki je dovolj drugačen od tistega, ki ga daje samo združitev podatkov posameznih elementov, ki ga sestavljajo, tako da je neologizem več kot le vsota njegovih elementov (glej po analogiji v zvezi z enako določbo člena 3(1)(c) Direktive 89/104 sodbo Campina Melkunie, točka 23 zgoraj, točka 43).
- 50 V tej zadevi je že kombinacija besednih elementov „tele“ in „pharmacy“, od katerih vsak opisuje lastnosti proizvodov, za katere se zahteva registracija, sama opis zadevnih lastnosti. Zato preprosta združitev takih elementov, ne da bi ji bile predvsem besedno ali pomensko dodane neobičajne spremembe, lahko pripelje le do znamke, ki jo sestavljajo izključno znaki ali podatki, ki se v trgovini uporabljajo za označitev lastnosti zadevnega blaga.

- 51 Izraz „solutions“ se nanaša predvsem na dejanja v zvezi z reševanjem teoretičnega ali praktičnega problema. Tako je treba izraza „telepharmacy“ in „solutions“, če se bereta skupaj, šteti za taka, ki opisujeta namen blaga, navedenega v zahtevi za registracijo, in zato za taka, ki označujeta njegovo bistveno lastnost.
- 52 Zato je treba ugotoviti, tako kot je ugotovil UUNT, da besedni znak TELEPHARMACY SOLUTIONS kot celota samo za javnost, na katero se nanaša, ki je sestavljena iz angleško govorečih posameznikov iz zdravstvenega sektorja, pomeni, da tožeča stranka s tem, da nudi proizvode, navedene v zahtevi za registracijo, ponuja opremo za distribucijo farmacevtskih proizvodov na daljavo.
- 53 Iz navedenega izhaja, da se lahko v smislu člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 besedni znak TELEPHARMACY SOLUTIONS uporablja za označitev bistvene lastnosti blaga, navedenega v zahtevi za registracijo.
- 54 V zvezi s trditvijo tožeče stranke, da odbor za pritožbe ni imel nobenega dokaza za utemeljitev svoje ugotovitve, da je treba na podlagi člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 registracijo prijavljene znamke zavrniti, je dovolj ugotovitev, da se to, ali je mogoče znak registrirati kot znamko Skupnosti, lahko preuči samo na podlagi upoštevne ureditve Skupnosti, kot jo razlaga sodišče Skupnosti. Zato je dovolj, kot pravilno poudarja UUNT, da je odbor za pritožbe za sprejetje odločitve uporabil merilo opisnosti, kot ga razlaga sodna praksa, in mu tega ni bilo treba utemeljevati z dokaznimi elementi.

- 55 Na koncu je treba glede trditve tožeče stranke v zvezi s členom 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 opozoriti na dejstvo, da v skladu s členom 7(1) Uredbe št. 40/94 zadošča za to, da znak ne more biti registriran kot znamka Skupnosti, že uporaba enega izmed naštetih absolutnih razlogov za zavrnitev (sodbi Sodišča z dne 19. septembra 2002 v zadevi DKV proti UUNT, C-104/00 P, Recueil, str. I-7561, točka 29, in Sodišča prve stopnje z dne 12. januarja 2000 v zadevi DKV proti UUNT (COMPANYLINE), T-19/99, Recueil, str. II-1, točka 30). Zato ni treba preučiti trditve tožeče stranke o kršitvi člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94.
- 56 Glede na zgoraj navedeno je treba drugi razlog zavrniti.

Tretji razlog: kršitev načela upravičenih pričakovanj

Trditve strank

- 57 Tožeča stranka opozarja, da je bila zahteva za registracijo besednega znaka TELEPHARMACY, ki se še obravnava, vložena istega dne kot zahteva za registracijo znaka TELEPHARMACY SOLUTIONS in se nanaša, potem ko je bila opravljena zožitev v tej tožbi, na enak seznam blaga. Poudarja, da naj bi preizkuševalec po spremembi seznama blaga in storitev, za katere se je zahtevala registracija znamke TELEPHARMACY, umaknil svoje ugovore iz člena 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 40/94. Poleg tega naj bi bila zahteva za registracijo znaka TELEPHARMACY že objavljena

v *Biltenu znamk Skupnosti* z dne 27. avgusta 2001. Meni, da je treba znak TELEPHARMACY SOLUTIONS šteti za takega, ki ima prej večji kot manjši razlikovalni učinek kot znak TELEPHARMACY. Bilo bi nelogično in v nasprotju z načelom upravičenih pričakovanj, da se registracija prvega znaka zavrne, medtem ko se drugega registrira.

- 58 UUNT poudarja, da besedni znak TELEPHARMACY še ni bil registriran, ker je še na stopnji ugovornega postopka. Poleg tega naj bi imel UUNT, dokler znamka ni registrirana, še vedno možnost, da jo glede obstoja absolutnih razlogov za njeno registracijo ponovno preuči *ex officio* in s tem odpravi napake. V vsakem primeru se stranka v svojo korist ne more zanašati na odločbo, ki je pravno nepravilna.

Presoja Sodišča prve stopnje

- 59 V zvezi s tem razlogom zadošča ugotovitev, da je bila ob upoštevanju zgoraj navedenega in kot je na obravnavi priznal UUNT, odločitev preizkuševalca, da ne vložijo ugovorov zoper registracijo besednega znaka TELEPHARMACY, napačna. Vendar čeprav je UUNT zmotno uporabil pravo, ko je v odločbi v določeni zadevi potrdil, da ima določen znak take lastnosti, da se lahko registrira kot znamka, se na to odločbo ni mogoče uspešno sklicevati v utemeljitev zahtevka za razveljavitev neke poznejše odločbe, v kateri je bila v podobni zadevi odločitev nasprotna. Iz sodne prakse Sodišča tako izhaja, da je treba spoštovanje načela enakega obravnavanja uskladiti s spoštovanjem načela zakonitosti, po katerem se nihče v svojo korist ne more sklicevati na neko nezakonito ravnanje, ki je bilo storjeno v korist nekoga drugega (v tem smislu glej sodbi Sodišča z dne 9. oktobra 1984 v zadevi Witte proti Parlamentu, 188/83, Recueil, str. 3465, točka 15, in z dne 4. julija 1985 v zadevi Williams proti Računskemu sodišču, 134/84, Recueil, str. 2225, točka 14).

- 60 V vsakem primeru je treba opozoriti, da objava prijave znamke ne zagotavlja registracije zadevne znamke. Iz člena 40(2) Uredbe št. 40/94 tako izhaja, da je znamko v skladu s členoma 37 in 38 te uredbe po njeni objavi še vedno mogoče zavrniti. V zvezi s tem je pomembno, da člen 38 zadevne uredbe določa preverjanje absolutnih razlogov za zavrnitev. Poleg tega se lahko prijava znamke zavrne tudi na podlagi pripomb tretjih oseb v skladu s členom 41 Uredbe št. 40/94, ki določa: „[p]o objavi prijave znamke Skupnosti lahko vsaka fizična ali pravna oseba in vsaka skupina ali telo, ki predstavlja izdelovalce, proizvajalce, izvajalce storitev, trgovce ali potrošnike, [UUNT] sporoči pisne pripombe, v katerih navede razloge, zaradi katerih naj se zlasti po členu 7 znamka po uradni dolžnosti ne registrira [...]“, ali na podlagi ugovora v skladu s členom 42 te uredbe.
- 61 V teh okoliščinah razlog, ki se nanaša na kršitev načela upravičenih pričakovanj, ni utemeljen.
- 62 Iz navedenega izhaja, da je treba zavrniti tudi tretji razlog in s tem celotni tožbeni zahtevek.

Stroški

- 63 V skladu s členom 87(2) Poslovnika se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Tožeča stranka s predlogom ni uspela, zato se ji v skladu s predlogoma UUNT naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je

SODIŠČE PRVE STOPNJE (četrti senat)

razsodilo:

- 1. Tožba se zavrne.**
- 2. Tožeči stranki se naloži plačilo stroškov.**

Legal

Tiili

Vilaras

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourggu, 8. julija 2004.

Sodni tajnik

Predsednik

H. Jung

H. Legal