

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (ketvirtoji kolegija)  
SPRENDIMAS  
2004 m. liepos 8 d.\*

Byloje T-289/02

**Telepharmacy Solutions, Inc.**, įsteigta North Bilerica, Masačiusetse (JAV),  
atstovaujama *barrister* R. Davis ir *solicitor* M. Medycky,

ieškovė,

prieš

**Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)**  
(VRDT), atstovaujamą S. Bonne,

atsakovę,

dėl 2002 m. birželio 28 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 108/2001-4), susijusio su žodinio žymens TELEPHARMACY SOLUTIONS kaip Bendrijos prekių ženklo įregistravimu,

\* Proceso kalba: anglų.

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS  
(ketvirtoji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas H. Legal, teisėjai V. Tiili ir M. Vilaras,  
sekretorė B. Pastor, sekretoriaus padėjėja,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2004 m. kovo 10 d. posėdžiui,

priima šį

### Sprendimą

#### Bylos aplinkybės

- 1 1999 m. lapkričio 26 d. ieškovė, anksčiau *Adds Inc.*, remdamasi 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1) su pakeitimais, Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklaus ir pramoniniam dizainui) (VRDT) pateikė paraišką įregistruoti žodinį Bendrijos prekių ženklą.
- 2 Prekių ženklas, kurį prašoma įregistruoti, yra žodinis žymuo TELEPHARMACY SOLUTIONS.

- 3 Prekės ir paslaugos, kurioms buvo prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso peržiūrėtos ir pataisytos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženkams įregistruoti 9, 10, 38 ir 42 klasėms ir kiekvienai iš šių klasių atitinka tokį apibūdinimą:
- „kompiuteriai, kompiuterių išoriniai įrenginiai, kompiuterių dėžės, spausdintuvai, etikečių tvirtinimo mašinos, kompiuterių ir programinės įrangos baldai; duomenų laikmenos; taip pat visos šios prekės, turinčios platinimo sistemos dalių ir (arba) naudojamos farmacijos, medicinos ar vaistinkystės paslaugose; platinimo sistemos, susidedančios iš programinės ir kompiuterinės įrangos“ (9 klasė),
  - „platinimo sistemos; supakuotų medicinos ir (arba) farmacijos produktų platinimo sistemos; spintelių platinimo sistemos; visų šių prekių dalys ir priedai“ (10 klasė),
  - „informacijos, duomenų ir platinimo instrukcijų perdavimas; informacijos, duomenų ir platinimo instrukcijų perdavimas elektroniniu būdu ir (arba) per radiją“ (38 klasė),
  - „pacientų konsultavimo paslaugos; platinimo instrukcijų persiuntimas į nutolusią platinimo sistemą; medicinos ir farmacijos paslaugos“ (42 klasė).

- 4 2000 m. lapkričio 21 d. Sprendimu ekspertas atmetė registracijos paraišką remdamasis Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktu. Eksperto nuomone, šis ženklas tiesiogiai aprašo paraiškoje įregistruoti prekių ženklą nurodytas prekes ir paslaugas, kadangi terminas „telepharmacy“ (telefarmacija) paprastai vartojamas platinant vaistus per atstumą. Ekspertas nusprendė, kad visas prekių ženklas TELEPHARMACY SOLUTIONS paprasčiausiai leido vartotojui suprasti, kad tiekdamas prekes ir teikdamas paslaugas, dėl kurių buvo prašoma registracijos, ieškovė siūlo sprendimus įmonėms ar privatiems asmenims, kurie nori pradėti telefarmacijos verslą. Todėl prekių ženklas buvo įvertintas kaip neturintis skiriamąjo požymio visų paraiškoje nurodytų prekių ir paslaugų atžvilgiu.
  
- 5 2001 m. sausio 22 d. ieškovė, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 59 straipsniu, VRDT pateikė pranešimą apie apeliaciją dėl eksperto sprendimo. 2001 m. kovo 21 d. laišku ji pateikė prašymą, jame nurodydama apeliacijos pagrindus.
  
- 6 2002 m. birželio 28 d. Sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) VRDT ketvirtoji apeliacinė taryba atmetė apeliaciją tuo pagrindu, kad Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktas neleidžia registruoti žodinio prekių ženklo TELEPHARMACY SOLUTIONS, kadangi pastarąjį vartotojai galėtų suvokti kaip prekių ir paslaugų, dėl kurių buvo kreipiamasi, paskirties nurodymą, t. y., kad jos yra skirtos farmacijos prekių platinimui per atstumą. Apeliacinės tarybos teigimu, prašomas įregistruoti prekių ženklas aprašo įrenginius ir paslaugas, naudojamas platinant farmacijos prekes per atstumą, nes terminas „telepharmacy“ plačiai vartojamas šioje srityje.

### **Procesas ir šalių reikalavimai**

- 7 2002 m. rugsėjo 20 d. Pirmosios instancijos teismo sekretoriui pateiktu pareiškimu ieškovė pareiškė šį ieškinį.

- 8 Ieškinyje ieškovė nurodė, kad jis susijęs tik su šiomis prekėmis: „supakuotų vaistų nuotolinio valdymo elektroninio platinimo sistema, į kurią įeina platinimui paruoštų supakuotų farmacinių produktų sandėliavimo patalpa, kompiuteris, prijungtas prie dalytuvo, ir ryšių tinklas, jungiantis kompiuterį su nutolusiu kompiuteriu“, patenkančiomis į 9 klasę.
- 9 Ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo:
- panaikinti ginčijamą sprendimą tiek, kiek jis taikytinas pirmiau 8 punkte nurodytoms prekėms,
  - priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.
- 10 VRDT Pirmosios instancijos teismo prašo:
- atmesti ieškinį,
  - priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

### **Dėl teisės**

- 11 Grįsdama ieškinį ieškovė nurodo tris jo pagrindus. Pirmas iš esmės susijęs su jos teisės į gynybą pažeidimu, antras – su Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktų pažeidimu ir trečias – su teisėtų lūkesčių principo pažeidimu.

*Dėl bylos dalyko*

- 12 Preliminariai būtina įvertinti, ar ieškinyje pateiktas prašymas, kuriuo siekiama apriboti prekių ženklo paraiškoje nurodytų prekių ir paslaugų (žr. 8 punktą), sąrašą, yra priimtinas.
  
- 13 Šiuo tikslu reikia priminti, kad pagal Reglamento Nr. 40/94 44 straipsnį ir 1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2868/95, skirto įgyvendinti Tarybos reglamentą Nr. 40/94 (OL L 303, 1995, p. 1), 13 taisyklę paraišką Bendrijos prekių ženklui įregistruoti pateikęs asmuo gali bet kuriuo metu pateikti VRDT prašymą apriboti prekių ir paslaugų sąrašą. Iš šių nuostatų matyti, kad Bendrijos prekių ženklo paraiškoje nurodytų prekių ar paslaugų sąrašo apribojimas turi būti įgyvendinamas pagal tam tikras ypatingas taisykles. Kadangi ieškinyje nurodytas prašymas neatitinka šių taisyklių, jis negali būti laikomas prašymu iš dalies pakeisti paraišką šių nuostatų prasme (šiuo klausimu žr. 2003 m. kovo 5 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Unilever prieš VRDT (Ovalus stalelis)*, T-194/01, Rink. p. II-383, 13 punktą).
  
- 14 Tačiau šis prašymas gali būti aiškinamas taip, kad ieškovė siekia tik ginčijamo sprendimo panaikinimo iš dalies (šiuo klausimu žr. 13 punkte minėto sprendimo *Ovalus stalelis* 14 punktą). Toks prašymas *per se* neprieštarauja Darbo reglamento 135 straipsnio 4 dalyje nustatytam draudimui Pirmosios instancijos teisme keisti Apeliacinėje taryboje išnagrinėtos bylos dalyką (šiuo klausimu žr. 13 punkte minėto sprendimo *Ovalus stalelis* 15 punktą).
  
- 15 Šiuo atveju, kaip patvirtino ieškovė ir VRDT savo atsakymuose į raštu pateiktą Pirmosios instancijos teismo klausimą, kalbama apie prašymą iš dalies panaikinti ginčijamą sprendimą, kuris nekeičia bylos dalyko Darbo reglamento 135 straipsnio 4 dalies prasme. Todėl prašymas yra priimtinas.

*Dėl pirmojo ieškinio pagrindo, susijusio su teisės į gynybą pažeidimu*

Šalių argumentai

- 16 Ieškovė teigia, kad nors 2000 m. lapkričio 21 d. eksperto sprendimas išimtinai pagrįstas Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktu, ginčijamas sprendimas grindžiamas šio reglamento 7 straipsnio 1 dalies c punktu. Apeliacinė taryba nurodė naują absoliutų atmetimo pagrindą, nesuteikdama ieškovei galimybės išdėstyti savo nuomonę dėl jo ar pateikti įrodymus šiuo tikslu. Taip veikdama Apeliacinė taryba pažeidė Reglamento Nr. 40/94 73 straipsnį.
- 17 VRDT tvirtina, kad šis pagrindas turi būti atmetas atsižvelgiant į tai, kad šiuo atveju atsisakymo registruoti remiantis Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktu ir 7 straipsnio 1 dalies c punktu priežastys buvo tos pačios. Buvo pakeistas tik atsisakymo registruoti teisinis pagrindas. Apeliacinės tarybos turi teisę taip veikti pagal Reglamento Nr. 40/94 62 straipsnį, numatantį, kad Apeliacinė taryba gali pasinaudoti visais skyriais, atsakingo už sprendimą, kompetencijai priklausančiais įgaliojimais.
- 18 VRDT teigia, kad nepažeidė Reglamento Nr. 40/94 73 straipsnio, nes ji nuolat tvirtino, jog atsisakymo registruoti prašomą prekių ženklą motyvas buvo tas, kad aptariamas žymuo yra aprašomasis visų nurodytų prekių ir paslaugų, kurios siūlo sprendimus dėl vaistų paruošimo ir platinimo per atstumą ir dėl kurių buvo prašoma registracijos, atžvilgiu. 2000 m. gegužės 16 d. eksperto pranešime apie paraiškos dėl Bendrijos prekių ženklo atmetimo pagrindus jau buvo išdėstyta, kad prekių ženklas negali būti įregistruotas remiantis Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktu, kadangi jis tik aprašė registracijos paraiškoje nurodytas prekes ir paslaugas. Be to, ieškovė turėjo dvi galimybes pareikšti nuomonę dėl priežasčių, leidusių padaryti išvadą, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas yra aprašomasis: pirmą kartą – ekspertui, antrą – Apeliacinei tarybai.

## Pirmosios instancijos teismo vertinimas

- 19 Reikėtų pažymėti, kad šioje byloje akivaizdu, jog ekspertas atmetė paraišką dėl prekių ženklo TELEPHARMACY SOLUTIONS įregistravimo, kadangi šis prekių ženklas paraiškoje nurodytų prekių ir paslaugų atžvilgiu Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme neturėjo skiriamojo pobūdžio. Savo ruožtu Apeliacinė taryba įrodinėjo, kad nagrinėjamas žodinis žymuo prieštaravo absoliutaus atmetimo pagrindui, numatytam to paties reglamento 7 straipsnio 1 dalies c punkte.
- 20 Visų pirma reikėtų priminti, kad teisės į gynybą apsaugos principas yra įtvirtintas Reglamento Nr. 40/94 73 straipsnyje, numatančiame, kad VRDT sprendimai turi būti grindžiami tik tais motyvais, dėl kurių šalys turėjo galimybę pateikti savo atsiliepimus (2000 m. vasario 16 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas *Procter & Gamble prieš VRDT (Muilo forma)*, T-122/99, Rink. p. II-265, 40 punktas; 2002 m. vasario 27 d. Sprendimas *Eurocool Logistik prieš VRDT (EUROCOOL)*, T-34/00, Rink. p. II-683, 20 punktas ir sprendimas *Rewe-Zentral prieš VRDT (LITE)*, T-79/00, Rink. p. II-705, 13 punktas).
- 21 Be to, teisės į gynybą užtikrinimas yra bendras Bendrijos teisės principas, reikalaujantis, kad viešosios valdžios institucijų sprendimų adresatams būtų suteikta galimybė veiksmingai pareikšti savo nuomonę, kai tokie sprendimai pastebimai paveikia jų interesus (20 punkte minėtų sprendimų *Muilo forma* 42 punktas, *EUROCOOL* 21 punktas ir *LITE* 14 punktas).
- 22 Šiuo klausimu iš Pirmosios instancijos teismo praktikos matyti, kad Apeliacinė taryba, nesuteikdama prekių ženklo pareiškėjui galimybės pareikšti savo nuomonę dėl absoliučių atmetimo pagrindų, kuriuos Taryba taiko savo iniciatyva, pažeidžia ieškovės teisę į gynybą (20 punkte minėtų sprendimų *Muilo forma* 47 punktas, *EUROCOOL* 22 punktas ir *LITE* 15 punktas).

- 23 Vis dėlto reikėtų priminti, kad nors iš Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies taip pat matyti, kad kiekvienas iš šioje nuostatoje įtvirtintų atsisakymo registruoti pagrindų yra nepriklausomas nuo kitų ir reikalauja atskiro tyrimo (dėl identiškų 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos Pirmosios direktyvos 89/104/EEB dėl valstybių narių teisės aktų dėl prekių ženklų derinimo (OL L 40, 1989, p. 1) 3 straipsnio 1 dalies nuostatų pagal analogiją žr. 2003 m. balandžio 8 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Linde ir kt.*, C-53/01–C-55/01, Rink. p. I-3161, 67 punktą), yra aiškus pagrindų, numatytų 7 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose, taikymo sričių sutapimas (dėl identiškų Direktyvos 89/104 3 straipsnio 1 dalies nuostatų pagal analogiją žr. 2004 m. vasario 12 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Campina Melkunie*, C-265/00, Rink. p. I-1699, 18 punktą).
- 24 Konkrečiai kalbant, žodinis prekių ženklas, kuris aprašo prekių ir paslaugų savybes Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkto prasme, dėl šios aplinkybės neturi jokio skiriamąjio pobūdžio tų pačių prekių ir paslaugų atžvilgiu šio reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme (dėl identiškų Direktyvos 89/104 3 straipsnio 1 dalies nuostatų pagal analogiją žr. 23 punkte minėto sprendimo *Campina Melkunie* 19 punktą ir 2004 m. vasario 12 d. Sprendimo *Koninklijke KPN Nederland*, C-363/99, Rink. p. I-1619, 86 punktą).
- 25 Šiuo atveju Apeliacinės tarybos argumentai, kuriuos ji pateikė ginčijamame sprendime, grįsdama Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkto taikymą, ir eksperto sprendimo motyvai yra panašūs. Remdamasis žodyne pateiktomis angliškų terminų „tele“ (tele), „pharmacy“ (farmacija) ir „solutions“ (sprendimai) sąvokomis ekspertas pareiškė, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas negalėjo būti įregistruotas pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktą, kadangi jis neturėjo jokio skiriamąjio požymio, nes aprašė prekes ir paslaugas, siūlančias sprendimus vaistų paruošimo ir platinimo per atstumą srityje.

26 Apeliacinė taryba patvirtino šį vertinimą ginčijamo sprendimo 8 ir 9 punktuose nurodydama:

„<...> prekių ženklą sudaro žodžių junginys, kuris vartotojų gali būti vartojamas žymėti ginčijamas prekes ar ginčijamų paslaugų paskirtį. Dėl to jis yra neregistruotinas pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktą. <...> (eksperto) sprendimas patvirtino atsisakymą įregistruoti prekių ženklą pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktą, nes jis neturi jokio skiriamąjo požymio, kadangi yra aprašomasis prekių ir paslaugų atžvilgiu. Todėl Taryba mano, kad (ekspertas) atmetė paraišką dėl aprašomojo prekių ženklo pobūdžio, o ne dėl kitų su išskirtinumu susijusių požymių, kurie skiriasi nuo pagrįstų aprašomuoju pobūdžiu. Taryba taip pat mano, kad ženklas turi būti neregistruojamas tik pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktą.“

27 Iš šių sprendimų matyti, kad šios bylos aplinkybės skiriasi nuo tų, kurios susijusios su 20 punkte minėta teismo praktika. Iš tikrųjų šiose bylose Apeliacinė taryba savo iniciatyva taikė naujus absoliučius atmetimo pagrindus, nesuteikdama ieškovams galimybės pareikšti savo nuomonę dėl šių absoliučių atmetimo pagrindų taikymo ir dėl jų pagrindimo (20 punkte minėtų sprendimų *Muilo forma* 43–46 punktai, *EUROCOOL* 23 ir 24 punktai bei *LITE* 16–19 punktai).

28 Tačiau šiuo atveju Apeliacinė taryba teisingai nusprendė, kad nors eksperto sprendime aiškiai nurodytas tik Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktas, iš sprendimo motyvų aiškiai matyti, kad jis buvo paremtas šio reglamento 7 straipsnio 1 dalies c punktu. Dėl to, grįsdama savo sprendimą pastarąja nuostata, Apeliacinė taryba savo iniciatyva netaikė naujo absoliutaus atmetimo pagrindo, dėl kurio ji būtų turėjusi suteikti ieškovei galimybę iš anksto pareikšti savo nuomonę.

- 29 Be to, kadangi ekspertas atsisakymą įregistruoti pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktą pagrindė motyvais, susijusiais tik su aprašomuoju prašomo įregistruoti prekių ženklo pobūdžiu, ieškovei buvo suteikta galimybė pareikšti savo nuomonę dėl motyvų, paskatinusių Apeliacinę tarybą patvirtinti atsisakymą įregistruoti. Jos 2001 m. kovo 21 d. prašymas, kuriame nurodyti apeliacijos pagrindai, vis dėlto yra susijęs su tariamai aprašomuoju nagrinėjamo prekių ženklo pobūdžiu.
- 30 Iš to išplaukia, kad pirmasis ieškinio pagrindas turi būti atmestas.

*Dėl antrojo ieškinio pagrindo, susijusio su Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktų pažeidimu*

### Šalių argumentai

- 31 Visų pirma, remdamasi 2001 m. rugsėjo 20 d. Teisingumo Teismo sprendimu *Procter & Gamble prieš VRDT* (C-383/99 P, Rink. p. I-6251), ieškovė tvirtina, kad negalima atsisakyti registruoti prašomo įregistruoti prekių ženklo pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktą, kadangi jį sudaro ne tik žymenys ar požymiai, nurodantys nagrinėjamą prekių ar paslaugų paskirtį. Ieškovė pripažįsta, kad žodis „pharmacy“ prekyboje gali būti vartojamas kaip nurodantis šių prekių paskirtį. Be to, ji pripažįsta, kad elementas „tele“ gali būti vartojamas kaip priešdėlis, reiškiantis „per atstumą“. Tačiau, jos manymu, nė vienas iš šių tvirtinimų neleidžia padaryti išvados, kad toks žodžių junginys yra kasdieninės kalbos formuluotė. Aplinkybė, kad žodis „tele“ yra įtrauktas į žodyną, to taip pat neįrodo.

- 32 Be to, VRDT neįvertino viso prekių ženklo, t. y. kartu su žodžiu „solutions“, kuris negali būti laikomas kasdienės kalbos terminu, ypač prekių, kurios skiriasi nuo siūlomų paslaugų, atžvilgiu.
- 33 Ieškovės nuomone, prašomas įregistruoti prekių ženklas yra elipsinė nuoroda, turinti neįprastą gramatinę struktūrą ir sudaranti žodžių junginį, kurio reikšmė iškart nėra aiški. Be to, ji pažymi, jog prekių ženklas, vien dėl to, kad primena tam tikras prekes ar paslaugas, neturi būti laikomas jas aprašančiu.
- 34 Ji priduria, kad nors, VRDT nuomone, prašomas įregistruoti prekių ženklas aprašo siūlomus sprendimus įmonėms ar asmenims, norintiems užsiimti „telepharmacy“ verslu, t. y. vaistų platinimu naudojant telekomunikacijas, jis neaprašo šioje byloje apibrėžtoje paraiškoje numatytų prekių.
- 35 Antra, ieškovė teigia, kad Apeliacinė taryba, kuri apsiribojo ekspertui pateiktais įrodymais, neturėjo įrodymų arba bent jau pagrįstų įrodymų paremti savo išvadą, kad paraiška įregistruoti prekių ženklą turėjo būti atmesta pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktą. Ji pabrėžia, kad eksperto atsisakymas buvo paremtas vienintele interneto nuoroda į konferenciją, kuri buvo paminėta už Europos Bendrijos ribų įsteigtos mokslo įstaigos tinklapyje. Be to, ieškovė negalėjo patikrinti, ar tokia interneto nuoroda egzistuoja.
- 36 Trečia, ieškovė teigia, kad paraiška įregistruoti prekių ženklą taip pat negali būti atmesta remiantis Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktu, kadangi jis nėra aprašomasis, ir kad VRDT nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių išvadą, jog šis ženklas neturi skiriamąjo požymio.

- 37 VRDT tvirtina, kad visas prašomas įregistruoti prekių ženklas nurodo vaistinę, su kuria galima konsultotis per atstumą internetu. Tikslinės visuomenės, t. y. specializuotos visuomenės, sudarytos iš medicinos sektoriuje dirbančių asmenų, požiūriu šis prekių ženklas yra aprašomasis. VRDT nuomone, ši visuomenė gali būti angliškai kalbanti arba susipažinusi su medicinos mokslo kalba, t. y. anglų kalba.
- 38 Dėl ieškovės teiginio, kad Apeliacinė taryba neturėjo jokių įrodymų, pagrindžiančių jos išvadą, jog paraiška įregistruoti prekių ženklą turėjo būti atmesta remiantis Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktu, VRDT teigia, kad priimdama savo sprendimą Apeliacinė taryba remdamasi teismų praktika taikė vien aprašomojo požymio kriterijų.
- 39 Dėl prekių ženklo skiriamąjį pobūdžio trūkumo VRDT teigia, kad nors ginčijimas sprendimas yra pagrįstas Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktu, prekių ženklas taip pat neturi jokio skiriamąjį pobūdžio. Šiuo klausimu ji pabrėžia, kad paieška internete pagal žodžius „telepharmacy and solutions“ leidžia surasti 245 interneto tinklalapių, kuriuose prašomas įregistruoti prekių ženklas naudojamas kaip bendrinis terminas, sąrašą.

#### Pirmosios instancijos teismo vertinimas

- 40 Pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktą negali būti registruojami „prekių ženklai, sudaryti tiksliai 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“. Be to, Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 2 dalis nurodo, jog „1 dalies nuostatos taikomos, net jeigu prekių ženklo neregistravimo pagrindai galioja tiktai dalyje Bendrijos“.

- 41 Įvairūs Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnyje įtvirtinti atsisakymo registruoti pagrindai turi būti aiškinami atsižvelgiant į viešąjį interesą, kuris yra jų priėmimo pagrindas (dėl Direktyvos 89/104 3 straipsnio nuostatų pagal analogiją žr. 2002 m. birželio 18 d. Sprendimo *Philips, C-299/99*, Rink. p. I-5475, 77 punktą, 23 punkte minėto sprendimo *Linde ir kt.* 71 punktą; 2003 m. gegužės 6 d. Sprendimo *Libertel, C-104/01*, Rink. p. I-3793, 51 punktą ir 23 punkte minėto sprendimo *Campina Melkunie* 34 punktą).
- 42 Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktu draudžiant kaip Bendrijos prekių ženklus registruoti žymenis ir nuorodas, kuriuos jis nurodo, siekiama užtikrinti viešąjį interesą, t. y., kad visi galėtų laisvai naudoti prekių ir paslaugų, kurių atžvilgiu prašoma registracijos, savybes apibūdinančius žymenis ir nuorodas. Todėl šia nuostata neleidžiama tokių žymenų ir nuorodų naudoti vienai įmonei dėl to, kad jie buvo įregistruoti kaip prekių ženklai (2003 m. spalio 23 d. Sprendimas *VRDT prieš Wrigley, C-191/01 P*, Rink. p. I-12447, 31 punktą ir cituota teismų praktika).
- 43 Kad pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktą VRDT galėtų atsisakyti registruoti prekių ženklą, nebūtina, kad šioje nuostatoje nurodyti prekių ženklą sudarantys žymenis ir nuorodos paraiškos įregistruoti pateikimo metu būtų

realiai naudojami aprašyti prekes ar paslaugas, kurių atžvilgiu paduota paraiška, ar tokių prekių ar paslaugų savybes. Pakanka, kad pati tokios nuostatos formuluotė nurodo, jog šie žymenys ir nuorodos gali būti naudojami tokiems tikslams. Todėl šios nuostatos pagrindu turi būti atsisakyta registruoti žodinių žymenį, jei bent viena iš galimų jo reikšmių žymi atitinkamų prekių ar paslaugų savybę (42 punkte minėto sprendimo *VRDT prieš Wrigley* 32 punktas).

- 44 Todėl norint taikyti Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktą reikia išnagrinėti, ar bent viena iš galimų nagrinėjamo žymens reikšmių žymi atitinkamų prekių ar paslaugų savybę.
- 45 Vertinant galimas žymens reikšmes būtina nustatyti, ar suinteresuotos visuomenės požiūriu naudojamas įprastai, šis žymuo gali būti naudojamas žymėti prekes ir paslaugas, kurių atžvilgiu prašoma registracijos, tiesiogiai arba nurodydamas vieną iš jų esminių savybių (šiuo klausimu žr. 31 punkte minėto sprendimo *Procter & Gamble prieš VRDT* 39 punktą). Todėl įvertinti, ar žymuo yra aprašomasis, galima tik, pirma, atsižvelgiant į atitinkamas prekes ir paslaugas ir, antra, atsižvelgiant į suinteresuotos visuomenės turimą jo suvokimą (20 punkte minėto sprendimo *EUROCOOL* 38 punktas).
- 46 Visų pirma primintina, kad iš prekių ženklų paraiškoje nurodytų prekių šis ieškinytis apima tik „supakuotų vaistų nuotolinio valdymo elektroninio platinimo sistemą, į kurią įeina platinimui paruoštų supakuotų farmacinių produktų sandėliavimo patalpa, kompiuteris, prijungtas prie dalytuvo, ir ryšių tinklas, jungiantis kompiuterį su nutolusiu kompiuteriu“, patenkančią į 9 klasę.

- 47 Todėl galima pripažinti, kaip tvirtino ir VRDT, o ieškovė to neginčijo, kad suinteresuota visuomenė yra specializuota angliškai kalbanti visuomenė, kurią sudaro asmenys iš medicinos sektoriaus.
- 48 Dėl žodinio žymens TELEPHARMACY SOLUTIONS reikšmės anglų kalboje pažymėtina, ką pripažįsta ir ieškovė, kad prekyboje žodis „pharmacy“ gali būti naudojamas kaip prekių ženklo paraiškoje nurodytų prekių paskirties nuoroda, o žodis „tele“ gali būti naudojamas kaip priešdėlis, reiškiantis „per atstumą“. Todėl darytina išvada, kad terminas „telepharmacy“ daro nuorodą į medicinos prekių platinimą per atstumą.
- 49 Atsižvelgiant į tai, nėra svarbu, ar terminas „telepharmacy“ yra naujadaras. Kaip yra pažymėjęs Teisingumo Teismas, prekių ženklas, sudarytas iš naujadaro, sudaryto iš žodžių, kurių kiekviena sudėtinė dalis yra prekių ar paslaugų, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, savybių aprašomasis požymis, pats savaime aprašo šių prekių ar paslaugų savybes, nebent egzistuoja suvokiamas skirtumas tarp naujadaro ir paprastos jį sudarančių dalių sumos, o tai reiškia, kad dėl neįprasto derinio pobūdžio šių prekių ar paslaugų atžvilgiu naujadaras sukuria įspūdį, pakankamai besiskiriantį nuo to, kuris atsiranda dėl paprasto jį sudarančių dalių reikšmių derinio, ir iš to išplaukia, kad žodis reiškia daugiau nei jo sudėtinių dalių suma (dėl identiškų Direktyvos 89/104 3 straipsnio 1 dalies c punkto nuostatų pagal analogiją žr. 23 punkte minėto sprendimo *Campina Melkunie* 43 punktą).
- 50 Šiuo atveju paprastas žodinių elementų „tele“ ir „pharmacy“, iš kurių kiekvienas yra aprašantis prekių, kurių atžvilgiu buvo prašoma registracijos, savybes, derinys pats aprašo šias savybes. Dėl paprasto šių elementų sujungimo nedarant neįprastų pakeitimų, pavyzdžiui, sintaksės ar semantikos pakeitimų, gali atsirasti tik prekių ženklas, sudarytas išimtinai iš žymenų ar nuorodų, kurios prekyboje gali būti naudojamos aprašyti atitinkamų prekių savybes.

- 51 Žodis „solutions“ ypač susijęs su veiksmiais, kuriais siekiama išspręsti teorinio ar praktinio pobūdžio problemą. Taigi kartu skaitomi žodžiai „telepharmacy“ ir „solutions“ turi būti laikomi aprašančiais registracijos paraiškoje nurodytų prekių paskirtį ir todėl žyminčiais esminę jų savybę.
- 52 Todėl reikia pripažinti, kaip tai padarė VRDT, kad visas žodinis žymuo TELEPHARMACY SOLUTIONS tikslinei visuomenei, kurią sudaro angliškai kalbantys medicinos sektoriaus asmenys, paprasčiausiai nurodo, kad ieškovė, tiekdamą paraiškoje įregistruoti nurodytas prekes, siūlo įrangą, kuri gali būti naudojama vaistų platinimui per atstumą.
- 53 Iš to matyti, kad žodinis žymuo TELEPHARMACY SOLUTIONS Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkto prasme gali būti naudojamas žymėti esminę prekių, nurodytų registracijos paraiškoje, savybę.
- 54 Dėl ieškovės teiginio, kad Apeliacinė taryba neturėjo jokių jos išvadą pagrindžiančių įrodymų, jog turėjo būti atsisakyta registruoti prekės ženklą remiantis Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktu, pakanka pažymėti, jog galimybė įregistruoti žymenį kaip Bendrijos prekės ženklą turi būti įvertinta vien atitinkamų Bendrijos teisės aktų, kaip jie išaiškinti Bendrijos teismo, pagrindu. Todėl, kaip teisingai teigia VRDT, pakanka, kad Apeliacinė taryba sprendimui priimti taikė aprašomojo požymio kriterijų, kaip jis išaiškintas teismų praktikoje, ir ji nebuvo įpareigota pagrįsti savo veiksmų pateikdama įrodymus.

- 55 Galiausiai, kalbant apie ieškovės argumentus dėl Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto, reikia priminti, kad, remiantis šio reglamento 7 straipsnio 1 dalimi, pakanka taikyti tik vieną iš absoliučių atmetimo pagrindų, kad žymuo nebūtų registruojamas kaip Bendrijos prekių ženklas (2002 m. rugsėjo 19 d. Sprendimas *DKV prieš VRDT*, C-104/00 P, Rink. p. I-7561, 29 punktas ir 2000 m. sausio 12 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas *DKV prieš VRDT (COMPANYLINE)*, T-19/99, Rink. p. II-1, 30 punktas). Todėl nėra būtinybės nagrinėti ieškovės argumentų dėl Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimo.
- 56 Atsižvelgiant į tai, kas pirmiau išdėstyta, antrasis ieškinio pagrindas turi būti atmestas.

*Dėl trečiojo ieškinio pagrindo, susijusio su teisėtų lūkesčių principo pažeidimu*

### Šalių argumentai

- 57 Ieškovė pabrėžia, kad jos paraiška įregistruoti žodinį žymenį TELEPHARMACY, kuri vis dar nagrinėjama, buvo pateikta tuo pat metu kaip ir paraiška įregistruoti žymenį TELEPHARMACY SOLUTIONS ir dėl šiame ieškinyje nustatyto apribojimo apima tą patį prekių sąrašą. Ji pabrėžia, kad pakeitus prekių ir paslaugų, kurių atžvilgiu prašoma prekių ženklo TELEPHARMACY registracijos, sąrašą ekspertas atsisakė savo prieštaravimų, pagrįstų Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktais. Be to, paraiška įregistruoti žymenį TELEPHARMACY jau buvo paskelbta

2001 m. rugpjūčio 27 d. *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje*. Ieškovė teigia, kad žymuo TELEPHARMACY SOLUTIONS turėtų būti laikomas turinčiu didesnį, o ne mažesnę skiriamąjį požymį, palyginti su žymeniu TELEPHARMACY. Atsisakyti registruoti pirmąjį žymenį ir registruoti antrąjį yra nelogiška ir tai prieštarautų teisėtų lūkesčių principui.

- 58 VRDT pažymi, kad žymuo TELEPHARMACY dar nėra įregistruotas, nes protesto procedūra dar nėra baigta. Be to, kol prekių ženklas dar nėra įregistruotas, VRDT gali *ex officio* iš naujo peržiūrėti prekių ženklo registraciją remdamasi absoliučiais atmetimo pagrindais, kad ištaisytų klaidas. Bet kuriuo atveju šalis savo naudai negali remtis sprendimu, kuris teisės atžvilgiu yra klaidingas.

#### Pirmosios instancijos teismo vertinimas

- 59 Dėl šio ieškinio pagrindo pakanka pažymėti, kad atsižvelgiant į tai, kas pirmiau išdėstyta, ir kadangi VRDT tai pripažino per posėdį, eksperto sprendimas nepareikšti prieštaravimų registruojant žymenį TELEPHARMACY yra klaidingas. Jei konkrečiu atveju priimtu sprendimu pripažindama, kad žymuo gali būti registruotas kaip Bendrijos prekių ženklas, VRDT padarė teisės klaidą, tai šiuo sprendimu negalima sėkmingai remtis grindžiant prašymą panaikinti vėlesnę panašioje byloje priimtą priešingą sprendimą. Iš Teisingumo Teismo praktikos matyti, kad vienodo požiūrio principo užtikrinimas turi būti suderintas su teisėtumo principo, pagal kurį asmuo, grįsdamas savo reikalavimus, negali remtis neteisėtais veiksmais, padarytais kitų naudai, užtikrinimu (šiuo klausimu žr. 1984 m. spalio 9 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Witte prieš Parlamentą*, 188/83, Rink. p. 3465, 15 punktą ir 1985 m. liepos 4 d. Sprendimo *Williams prieš Audito rūmus*, 134/88, Rink. p. 2225, 14 punktą).

- 60 Bet kuriuo atveju reikia pastebėti, kad paraiškos įregistruoti prekių ženklą paskelbimas negarantuoja, jog šis prekių ženklas bus įregistruotas. Iš Reglamento Nr. 40/94 40 straipsnio 2 dalies matyti, kad ir paskelbus paraišką įregistruoti prekių ženklą ji gali būti atmesta remiantis to paties reglamento 37 ir 38 straipsniais. Šiuo atveju pažymėtina, kad šio reglamento 38 straipsnis numato absoliučių atmetimo pagrindų nagrinėjimą. Be to, paraiška įregistruoti prekių ženklą taip pat gali būti atmesta po trečiųjų šalių pateiktų pastabų, kaip tai numato Reglamento Nr. 40/94 41 straipsnis, kuris įtvirtina, jog „paskelbus paraišką Bendrijos prekių ženklui, kiekvienas fizinis arba juridinis asmuo ir kiekviena gamintojams, paslaugų teikėjams, prekybininkams ar vartotojams atstovaujanti grupė ar institucija gali pateikti Tarnybai savo rašytines pastabas, jose konkrečiai nurodydami, dėl kurių 7 straipsnyje paminėtų pagrindų prekių ženklas negali būti įregistruotas *ex officio* <...>“, arba po protesto, paduoto šio reglamento 42 straipsnio pagrindu.
- 61 Atsižvelgiant į šias aplinkybes, ieškinio pagrindas dėl teisėtų lūkesčių principo pažeidimo yra nepagrįstas.
- 62 Iš to išplaukia, kad trečiasis ieškinio pagrindas ir visas ieškinys yra atmestinas.

### Dėl bylinėjimosi išlaidų

- 63 Pagal Pirmosios instancijos teismo darbo reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to prašė. Kadangi ieškovė pralaimėjo bylą, ji turi padengti VRDT išlaidas pagal jos pateiktus reikalavimus.

Remdamasis šiais motyvais,

**PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (ketvirtoji kolegija)**

nusprendžia:

- 1. Atmesti ieškinį.**
- 2. Priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.**

Legal

Tiili

Vilaras

Paskelbta 2004 m. liepos 8 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Sekretorius

Pirmininkas

H. Jung

H. Legal