

ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (štvrtá komora)  
z 8. júla 2004\*

Vo veci T-289/02,

**Telepharmacy Solutions, Inc.**, so sídlom v North Billerica, Massachusetts (Spojené štáty americké), v zastúpení: R. Davis, barrister a M. Medveckyj, solicitor,

žalobca,

proti

**Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)**,  
v zastúpení: S. Bonne, splnomocnená zástupkyňa,

žalovanému,

ktorej predmetom je žaloba proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 28. júna 2002 (vec R 108/2001-4), týkajúceho sa zápisu slovného označenia TELEPHARMACY SOLUTIONS ako ochrannej známky Spoločenstva,

\* Jazyk konania: angličtina.

SÚD PRVÉHO STUPŇA  
EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV (štvrtá komora),

v zložení: predseda komory H. Legal, sudcovia V. Tiili a M. Vilaras,

tajomník: B. Pastor, zástupkyňa tajomníka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 10. marca 2004,

vyhlásil tento

### **Rozsudok**

#### **Okolnosti predchádzajúce sporu**

- 1 Dňa 26. novembra 1999 žalobca, kedysi zapísaný pod obchodným menom Adds Inc. podal v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva, v znení neskorších predpisov (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1), Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku slovnej ochrannej známky Spoločenstva.
- 2 Ochranná známka, ktorej zápis sa požadoval, je slovné označenie TELEPHARMACY SOLUTIONS.

- 3 Továry a služby, pre ktoré sa zápis požadoval, patria do tried 9, 10, 38 a 42 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známkov z 15. júna 1957, v revidovanom a pozmenenom znení, a zodpovedajú nasledujúcemu popisu:

- „počítače, periférne zariadenia počítačov, skrinky na počítače, tlačiarne, etiketovacie stroje, nábytok pre počítače a počítačový softvér; nosiče údajov, vrátane všetkých tovarov citovaných vyššie, ktoré obsahujú časti distribučného systému a/alebo sú určené na farmaceutické, lekárske alebo lekárenské účely; systém distribúcie zahrňujúci počítačový softvér a počítačové vybavenie“, patriace do triedy 9,
  
- „distribučné systémy; distribučné systémy balených lekárskeho a/alebo farmaceutických produktov; distribučný systém zahrňujúci skrinky na lieky; súčiastky a časti tvoriace všetky tovary citované vyššie“, patriace do triedy 10,
  
- „prenos dát, údajov a pokynov potrebných na distribúciu, elektronický a/alebo rádiový prenos dát, údajov a pokynov potrebných na distribúciu“, patriacich do triedy 38,
  
- „poradenské služby pacientom; posielanie pokynov pre distribúciu vzdialenejším distribučným systémom; lekárske a lekárenské služby“, patriace do triedy 42.

- 4 Prieskumový pracovník zamietol prihlášku na zápis ochrannej známky rozhodnutím z 21. novembra 2000 v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Konštatoval, že predmetné označenie priamo opisuje tovary a služby uvedené v prihláške na zápis ochrannej známky, keďže výraz „telepharmacy“ (telelekáreň) sa bežne používa v oblasti diaľkovej distribúcie liekov. Prieskumový pracovník usúdil, že ochranná známka TELEPHARMACY SOLUTION ako celok poskytuje spotrebiteľovi iba informáciu, že žalobca zabezpečením požadovaných tovarov a služieb umožní podnikom a jednotlivcom realizovať ich plánované aktivity v oblasti telefarmácie. Ochranná známka bola preto posúdená ako známka, ktorá nemá rozlišovaciu spôsobilosť v prípade všetkých zaradených tovarov a služieb.
- 5 V zmysle článku 59 nariadenia č. 40/94 žalobca podal 22.januára 2001 na ÚHVT odvolanie proti rozhodnutiu prieskumového pracovníka, ktoré odôvodnil vyjadrením z 21. marca 2001.
- 6 Rozhodnutím z 28. júna 2002 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“), štvrtý odvolací senát ÚHVT zamietol odvolanie z dôvodu, že v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 slovná ochranná známka TELEPHARMACY SOLUTIONS nemôže byť zapísaná, pretože ju spotrebiteľia môžu vnímať ako označenie účelu prihlasovaných tovarov a služieb, teda že tieto tovary a služby sú určené na diaľkovú distribúciu farmaceutických tovarov. Podľa odvolacieho senátu prihlasovaná ochranná známka označuje zariadenie a služby slúžiace na diaľkovú distribúciu farmaceutických tovarov, keďže výraz „telepharmacy“ sa v tejto oblasti bežne používa.

### **Konanie a návrhy účastníkov konania**

- 7 Podaním podaným do kancelárie Súdu prvého stupňa 20. septembra 2002 žalobca podal túto žalobu.

8 Žalobca v podaní na začatie konania uviedol, že sa žaloba týka iba týchto tovarov: „systém elektronickej distribúcie balených farmaceutických produktov riadený na diaľku, ktorý zahŕňa priestor určený na skladovanie takýchto balených farmaceutických produktov za účelom ich distribúcie, počítač napojený na distribútor a komunikačná sieť spájajúca počítač s iným vzdialeným počítačom“, patriacich do triedy 9.

9 Žalobca navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zrušil napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v ktorom sa týka tovarov uvádzaných v bode 8 vyššie,

— zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

10 ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

### **Právny stav**

11 Žalobca uvádza na podporu svojej žaloby tri žalobné dôvody. Prvý žalobný dôvod sa v podstate zakladá na porušení práva na obhajobu, druhý na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 40/94 a tretí na porušení zásady legitímnej dôvery.

*O predmete veci*

- 12 Ako prvé je potrebné posúdiť, či žiadosť žalobcu, ktorú uvádza v návrhu na začatie konania a ktorá smeruje k obmedzeniu zoznamu tovarov a služieb uvádzaného prihláškou ochrannej známky (pozri bod 8 vyššie), je prípustná.
- 13 V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva môže kedykoľvek požiadať ÚHVT o obmedzenie zoznamu tovarov a služieb v súlade s článkom 44 nariadenia č. 40/94 a pravidlom 13 nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie č. 40/94 (Ú. v. ES L 303, s. 1). Z týchto ustanovení vyplýva, že obmedzenie zoznamu tovarov a služieb nachádzajúcich sa v prihláške ochrannej známky Spoločenstva sa musí uskutočniť za určitých osobitných podmienok. Žiadosť formulovanú žalobcom v návrhu na začatie konania nezodpovedajúcu uvedeným osobitným podmienkam nemožno považovať za žiadosť o zmenu prihlášky v zmysle vyššie citovaných ustanovení [v tomto zmysle pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 5. marca 2003, Unilever/ÚHVT (Vajcovitá tableta), T-194/01, Zb. s. II-383, bod 13].
- 14 Uvedená žiadosť sa môže práve naopak vykladať tak, že žalobca žiada iba čiastočné zrušenie napadnutého rozhodnutia (v tomto zmysle pozri rozsudok Vajcovitá tableta, už citovaný v bode 13 vyššie, bod 14). Takáto žiadosť nie je v podstate v rozpore s článkom 135 ods. 4 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa, podľa ktorého nie je možné v konaní pred Súdom prvého stupňa meniť predmet konania inak, ako bol prerokovávaný v konaní pred odvolacím senátom (pozri v tomto zmysle rozsudok Vajcovitá tableta, už citovaný v bode 13 vyššie, bod 15).
- 15 V danom prípade, ako to potvrdzujú žalobca a ÚHVT vo vyjadrení na písomnú otázku Súdu prvého stupňa, ide o žiadosť o čiastočné zrušenie napadnutého rozhodnutia, ktorá nepozmeňuje predmet konania v zmysle článku 135 ods. 4 rokovacieho poriadku. Takáto žiadosť je preto prípustná.

*O prvom žalobnom dôvode založenom na porušení práva na obhajobu*

## Tvrdenia účastníkov konania

- 16 Žalobca upozorňuje, že zatiaľ čo rozhodnutie prieskumového pracovníka z 21. novembra 2000 sa zakladá výlučne na článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, napadnuté rozhodnutie sa zakladá na článku 7 ods. 1 písm. c) uvedeného nariadenia. Odvolací senát teda predložil nový absolútny dôvod na zamietnutie zápisu ochrannej známky bez toho, aby mal žalobca možnosť sa k nemu vyjadriť alebo v tejto súvislosti predložiť dôkazy. Takýmto konaním porušil odvolací senát článok 73 nariadenia č. 40/94.
- 17 ÚHVT navrhuje zamietnuť tento návrh, pretože dôvody zakladajúce zamietnutie zápisu ochrannej známky na základe článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 a tiež článku 7 ods. 1 písm. c) rovnakého nariadenia boli v danom prípade zhodné. Iba právny základ na zamietnutie zápisu bol zmenený. Pritom odvolacie senáty takto konať môžu v súlade s článkom 62 nariadenia č. 40/94, v zmysle ktorého odvolací senát môže vykonávať všetky právomoci oddelenia zodpovedného za rozhodnutie.
- 18 ÚHVT konštatuje, že neporušil článok 73 nariadenia č. 40/94, keďže opakovane pripomínal, že dôvodom zamietnutia zápisu prihlasovanej ochrannej známky je, že označenie opisuje všetky prihlasované tovary a služby, a teda tie, ktoré umožňujú riešenia v oblasti prípravy a diaľkovej distribúcie liekov. Ako zdôrazňuje, už oznámenie dôvodov na zamietnutie prihlášky ochrannej známky Spoločenstva vykonané prieskumovým pracovníkom 16. mája 2000 uvádzalo, že ochranná známka nie je schopná zápisu podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, pretože opisovala všetky tovary a služby, ktoré sú predmetom prihlášky na zápis ochrannej známky. Navyše žalobca mal dvakrát príležitosť vyjadriť sa k dôvodom, ktoré viedli k záveru, že prihlasovaná ochranná známka má opisný charakter: jedenkrát pred prieskumovým pracovníkom a jedenkrát pred odvolacím senátom.

## Posúdenie Súdom prvého stupňa

- 19 Je potrebné zdôrazniť, že v danom prípade je nesporné, že prieskumový pracovník zamietol prihlášku na zápis ochrannej známky TELEPHARMACY SOLUTIONS, pretože táto ochranná známka nemala rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 vo vzťahu k tovarom a službám, ktoré sú predmetom uvedenej prihlášky. Samotný odvolací senát, čo sa jej týka, rozhodol, že predmetné slovné označenie narážalo na absolútne dôvody zamietnutia uvedené v článku 7 ods. 1 písm. c) toho istého nariadenia.
- 20 V tomto smere je na úvod potrebné pripomenúť, že zásada ochrany práva na obhajobu je zakotvená v článku 73 nariadenia č. 40/94, podľa ktorého rozhodnutia ÚHVT môžu byť založené iba na dôvodoch alebo dôkazoch, ku ktorým mali príslušné strany možnosť predložiť svoje pripomienky [rozsudky Súdu prvého stupňa zo 16. februára 2000, Procter & Gamble/ÚHVT (Tvar mydla), T-122/99, Zb. s. II-265, bod 40, a z 27. februára 2002, Eurocool Logistic/ÚHVT (EUROCOOL), T-34/00, Zb. s. II-683, bod 20, a Rewe-Zentral/ÚHVT (LITE), T-79/00, Zb. s. II-705, bod 13].
- 21 Okrem toho ochrana práva na obhajobu je jedným zo základných zásad práva Spoločenstva, podľa ktorého osobám, ktorých záujmy sú rozhodnutiami orgánov verejnej moci citelne dotknuté, musí byť zaručená rovnaká možnosť vyjadriť svoje stanovisko (rozsudky Tvar mydla, už citovaný v bode 20 vyššie, bod 42; EUROCOOL, už citovaný v bode 20 vyššie, bod 21, a LITE, už citovaný v bode 20 vyššie, bod 14).
- 22 V tejto súvislosti z judikatúry Súdu prvého stupňa vyplýva, že odvolací senát tým, že prihlasovateľovi ochrannej známky neposkytol možnosť vyjadriť sa k uplatneniu absolútnych dôvodov zamietnutia zápisu, ktoré sám z úradnej moci aplikuje, porušuje právo na obhajobu (rozsudky Tvar mydla, už citovaný v bode 20 vyššie, bod 47; EUROCOOL, už citovaný v bode 20 vyššie, bod 22, a LITE, už citovaný v bode 20 vyššie, bod 15).



- 23 Je však tiež potrebné pripomenúť, že i keď z článku 7 ods. 1 nariadenia č. 40/94 vyplýva, že každý z dôvodov zamietnutia zápisu ochrannej známky uvádzaných v danom ustanovení je nezávislý od iných a vyžaduje si oddelené skúmanie [pozri analogicky rozsudok Súdneho dvora z 8. apríla 2003, Linde a i., C-53/01 až C-55/01, Zb. s. I-3161, bod 67, týkajúci sa identických ustanovení článku 3 ods. 1 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1)], rozsah uplatňovania jednotlivých dôvodov formulovaných v písm. b), c) a d) uvedeného ustanovenia sa evidentne prekrýva (pozri analogicky rozsudok Súdneho dvora z 12. februára 2004, Campina Melkunie, C-265/00, Zb. s. I-1699, bod 18, týkajúci sa identických ustanovení článku 3 ods. 1 smernice 89/104).
- 24 Osobitne slovná ochranná známka, ktorá opisuje vlastnosti tovarov alebo služieb v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 nemá jednoznačne z tohto dôvodu voči týmto tovarom alebo službám rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) citovaného nariadenia (pozri analogicky rozsudky Súdneho dvora Campina Melkunie, už citovaný v bode 23 vyššie, bod 19, a z 12. februára 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Zb. s. I-1619, bod 86, týkajúce sa identických ustanovení článku 3 ods. 1 smernice 89/104).
- 25 V danom prípade úvahy uvádzané na podporu aplikácie článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 odvolacím senátom v napadnutom rozhodnutí a odôvodnenie rozhodnutia prieskumovým pracovníkom sú totožné. Odvolávajúci sa na definície anglických výrazov „tele“ (televízia), „pharmacy“ (lekáreň) a „solutions“ (riešenie) uvádzané v slovníku, prieskumový pracovník uviedol, že prihlasovaná ochranná známka nemôže byť zapísaná podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, keďže nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože označuje tovary a služby, ktoré navrhujú riešenia v oblasti prípravy a diaľkovej distribúcie liekov.

- 26 Odvolací senát potvrdil uvedenú analýzu prieskumového pracovníka, konštatujúc v bodoch 8 a 9 napadnutého rozhodnutia nasledujúce:

„... ochrannú známku tvorí výraz, ktorým spotrebitelia môžu označovať uvádzané tovary alebo účel uvádzaných služieb. Z tohto dôvodu takáto ochranná známka musí byť zamietnutá podľa článku 7 ods. 1 [písm.] c) [nariadenia č. 40/94]. ... Rozhodnutie [prieskumového pracovníka] potvrdilo zamietnutie ochrannej známky podľa článku 7 ods.1 [písm.] b) [nariadenia č. 40/94], nakoľko nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože označuje tovary a služby. Senát teda považuje za nesporné, že [prieskumový pracovník] zamietol prihlášku ochrannej známky z dôvodu jej opisného charakteru a svoje zamietnutie zakladal iba na tých skutočnostiach, týkajúcich sa rozlišovacej spôsobilosti, ktoré sa viažu na jej opisný charakter. Senát je rovnako toho názoru, že ochranná známka musí byť zamietnutá jedine podľa článku 7 ods. 1 [písm.] c) [nariadenia č. 40/94].“

- 27 Ako vyplýva z týchto rozhodnutí, okolnosti týkajúce sa prejednávanej veci sú iné ako okolnosti, na ktorých sa zakladá judikatúra uvádzaná v bode 20 vyššie. V uvedených veciach totiž odvolací senát vzal do úvahy z vlastného podnetu nové absolútne dôvody na zamietnutie prihlášky bez toho, aby umožnil prihlasovateľom vyjadriť sa k aplikácii uvedených absolútnych dôvodov na zamietnutie prihlášky a k úvahám uvádzaným na podporu ich aplikácie (rozsudky Tvar mydla, už citovaný v bode 20 vyššie, body 43 až 46; EUROCOOL, už citovaný v bode 20 vyššie, body 23 a 24, a LITE, už citovaný v bode 20 vyššie, body 16 až 19).

- 28 Naopak, v danom prípade odvolací senát správne usúdil, že i keď sa rozhodnutie prieskumového pracovníka výslovne odvoláva iba na článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 z odôvodnenia uvedeného rozhodnutia jasne vyplýva, že sa zakladá na článku 7 ods. 1 písm. c) toho istého nariadenia. Preto teda odvolací senát tým, že svoje vlastné rozhodnutie založil na uvedenom ustanovení citovanom vyššie, neprihliadal z vlastného podnetu na nový absolútny dôvod zamietnutia, ku ktorému by bol povinný poskytnúť žalobcovi príležitosť predbežne sa vyjadriť.

- 29 Okrem toho tým, že prieskumový pracovník odôvodnil zamietnutie zápisu v zmysle článku 7 ods.1 písm. b) nariadenia č. 40/94 iba dôvodmi zakladajúcimi sa na opisnom charaktere prihlasovanej ochrannej známky, žalobca bol takto nútený vyjadriť sa k úvahám, ktoré viedli odvolací senát k potvrdeniu zamietnutia jej zápisu. Podanie žalobcu z 21. marca 2001 uvádzajúce dôvody jeho odvolania podaného odvolaciemu senátu sa okrem iného dotýka otázky uvádzaného opisného charakteru predmetnej ochrannej známky.
- 30 Z toho vyplýva, že prvý žalobný dôvod musí byť zamietnutý.

*O druhom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 40/94*

#### Tvrdenia účastníkov konania

- 31 Odvolávajúc sa na rozsudok Súdneho dvora z 20. septembra 2001, Procter & Gamble/ÚHVT (C-383/99 P, Zb. s. I-6251), žalobca uvádza ako prvé, že zápis prihlasovanej ochrannej známky do registra nemôže byť zamietnutý podľa článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, pretože nepozostáva výlučne z označení alebo údajov označujúcich zamýšľaný účel predmetných tovarov alebo služieb. Žalobca pripúšťa, že pojem „pharmacy“ sa môže použiť v obchode na označenie zamýšľaného účelu týchto tovarov. Okrem iného uznáva, že pojem „tele“ sa môže používať ako predpona s významom „na diaľku“. Predsa len, podľa tvrdenia žalobcu, žiadne z týchto dvoch konštatovaní neumožňuje prijať záver, že by takáto kombinácia uvedených pojmov tvorila výraz používaný v bežnej komunikácii. Ani skutočnosť, že pojem „telepharmacy“ figuruje v slovníku, nie je toho dôkazom.

- 32 Navyše, ÚHVT opomenul skúmať celú ochrannú známku, konkrétne dodatok pojmu „solutions“, ktorý sa nemôže považovať za pojem používaný v bežnej komunikácii predovšetkým pre tovary odlišujúce sa od služieb.
- 33 Žalobca zdôrazňuje, že prihlasovaná ochranná známka je vyjadrená stručným údajom s nezvyčajnou gramatickou štruktúrou, ktorý tvorí syntagmu, ktorej význam sa nezjavuje bezprostredne. Okrem toho pripomína, že samotný fakt, že ochranná známka obsahuje náznak vo vzťahu k osobitým tovarom alebo službám, sa nemusí považovať ako zahrnujúci ich opis.
- 34 Žalobca dopĺňa, že ak podľa ÚHVT prihlasovaná ochranná známka výslovne označuje návrh riešení určených odborníkom alebo jednotlivcom umožňujúcich realizovať ich plánované aktivity v oblasti „telefarmácie“, konkrétne distribúciu liekov zahrnujúcu používanie telekomunikačných prostriedkov, neoznačuje teda tovary uvádzané v prihláške tak, ako sú tovary obmedzené v tejto žalobe.
- 35 Žalobca uvádza ako druhé, že odvolací senát, ktorý bol viazaný dôkazmi predloženými prieskumovému pracovníkovi, nedisponoval žiadnym dôkazom alebo subsidiárne žiadnym primeraným dôkazom na podporu svojich záverov, podľa ktorých zápis prihlasovanej ochrannej známky musí byť zamietnutý podľa článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94. Žalobca zdôrazňuje, že zamietnutie prieskumového pracovníka sa zakladalo na jedinom odkaze nachádzajúcom sa na internete, ktorý sa týkal konferencie spomínanej na stránke vzdelávacieho zariadenia situovaného mimo Európskeho spoločenstva. Okrem toho žalobca nebol spôsobilý overiť skutočnú existenciu citovaného odkazu.
- 36 Po tretie žalobca zdôrazňuje, že zápis prihlasovanej ochrannej známky nemôže byť rovnako zamietnutý na základe článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, pretože ochranná známka nie je opisná a ÚHVT nepredložil žiadne iné skutočnosti na podporu tvrdenia, v zmysle ktorého nemá ochranná známka rozlišovaciu spôsobilosť.

- 37 ÚHVT konštatuje, že prihlasovaná ochranná známka ako celok odkazuje na lekára, ktorú je možné kontaktovať na diaľku prostredníctvom internetu. Takáto ochranná známka je z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti, ktorá je odbornou verejnosťou pozostávajúcou z osôb pochádzajúcich z lekárskej oblasti, opisná. Podľa ÚHVT takáto verejnosť môže ovládať anglický jazyk alebo poznať vedecký jazyk medicíny, ktorým je angličtina.
- 38 Čo sa týka vyjadrenia žalobcu, v zmysle ktorého odvolací senát nedisponoval žiadnym dôkazom na podporu svojich záverov, podľa ktorých zápis ochrannej známky musí byť zamietnutý podľa článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, ÚHVT upozorňuje, že odvolací senát iba v súlade s judikatúrou na účel vydania svojho rozhodnutia aplikoval kritérium opisnej povahy.
- 39 Pokiaľ ide o absenciu rozlišovacej spôsobilosti prihlasovanej ochrannej známky, ÚHVT potvrdzuje, že i keď sa napadnuté rozhodnutie zakladá na článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, ochranná známka nemá rovnako akúkoľvek rozlišovaciu spôsobilosť. V tejto súvislosti poznamenáva, že prieskum vykonaný na internete týkajúci sa pojmov „telepharmacy and solutions“ umožňuje získať zoznam 245 internetových stránok, na ktorých sa prihlasovaná ochranná známka vyskytuje ako druhový názov.

### Posúdenie Súdom prvého stupňa

- 40 V zmysle ustanovenia článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 do registra sa nezapíšu „ochranné známky, ktoré pozostávajú výlučne z označení alebo údajov, ktoré môžu slúžiť v obchode na označenie druhu, kvality, množstva, zamýšľaného

účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo času výroby tovarov alebo poskytovania služieb, prípadne iných vlastností tovarov alebo služieb“. Okrem toho článok 7 ods. 2 nariadenia č. 40/94 upravuje, že „odsek 1 sa bude uplatňovať napriek skutočnosti, že dôvody na zamietnutie existujú iba v časti Spoločenstva“.

- 41 Vykladať jednotlivé dôvody zamietnutia zápisu vymenované v článku 7 nariadenia č. 40/94 je potrebné s prihliadnutím na všeobecný záujem, ktorý je v každom z nich implicitne obsiahnutý [analogicky pozri v súvislosti s ustanovením článku 3 smernice 89/104 rozsudky Súdneho dvora z 18. júna 2002, Philips, C-299/99, Zb. s. I-5475, bod 77; Linde a i., už citovaný v bode 23 vyššie, bod 71; zo 6. mája 2003, Libertel, C-104/01, Zb. s. I-3793, bod 51, a Campina Melkunie, už citovaný v bode 23 vyššie, bod 34].
- 42 Zákazom zápisu označení alebo údajov, ktoré uvádza článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 ako ochrannej známky Spoločenstva, toto ustanovenie sleduje všeobecný záujem, ktorý vyžaduje, aby sa označenia a údaje označujúce vlastnosti tovarov alebo služieb, pre ktoré je zápis žiadaný, mohli voľne používať všetkými. Uvedené ustanovenie preto zamedzuje, aby takéto označenia a údaje boli rezervované jedinému podniku z dôvodu ich zápisu ako ochrannej známky (rozsudok Súdneho dvora z 23. októbra 2003, ÚHVĽ/Wrigley, C-191/01 P, Zb. s. I-12447, bod 31 a tam citovaná judikatúra).
- 43 Na to, aby ÚHVĽ zamietol zápis ochrannej známky v zmysle článku 7 ods.1 písm. c) nariadenia č. 40/94 nie je potrebné, aby sa označenia a údaje, ktoré tvoria ochrannú známku, uvedené v danom ustanovení v okamihu podania prihlášky na jej zápis naozaj používali na účely opisu tovarov alebo služieb, pre ktoré je prihláška podaná,

alebo vlastností týchto tovarov alebo služieb. Je postačujúce, ako to uvádza aj samotné citované ustanovenie, aby sa tieto označenia a údaje mohli použiť na uvedené účely. V zmysle uvedeného ustanovenia sa do registra nezapíše slovné označenie, ak aspoň jeden z jeho možných významov označuje niektorú z vlastností dotknutých tovarov alebo služieb (rozsudok ÚHVT/Wrigley, už citovaný v bode 42 vyššie, bod 32).

- 44 Preto je potrebné na účely aplikácie článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 skúmať, či aspoň jeden z možných významov predmetného označenia opisuje niektorú z vlastností dotknutých tovarov alebo služieb.
- 45 Na posúdenie možných významov akéhokoľvek označenia je potrebné zhodnotiť, či uvedené označenie môže v bežnom používaní z pohľadu príslušnej časti verejnosti slúžiť buď priamo, alebo spomenutím jednej z jeho podstatných vlastností na označenie tovaru alebo služby, pre ktorý je zápis požadovaný (v tomto zmysle pozri rozsudok Procter & Gamble/ÚHVT, už citovaný v bode 31 vyššie, bod 39). Opisný charakter označenia je teda možné posudzovať na jednej strane iba vo vzťahu k predmetným tovarom a službám a na strane druhej vo vzťahu k jeho chápaniu príslušnou skupinou verejnosti (rozsudok EUROCOOL, už citovaný v bode 20 vyššie, bod 38).
- 46 Na úvod je potrebné pripomenúť, že táto žaloba sa týka iba nasledujúcich tovarov, ktoré sú predmetom prihlasovanej ochrannej známky: „systém elektronickej distribúcie balených farmaceutických produktov riadený na diaľku, ktorý zahŕňa priestor určený na skladovanie takýchto balených farmaceutických produktov za účelom ich distribúcie, počítač napojený na distribútor a komunikačná sieť spájajúca počítač s iným vzdialeným počítačom“, patriacich do triedy 9.

- 47 Podľa toho je potrebné domnievať sa, že príslušná skupina verejnosti je odbornou verejnosťou, ktorá ovláda anglický jazyk a je tvorená osobami pochádzajúcimi z lekárskej oblasti, ako to konštatoval ÚHVT bez toho, aby uvedený fakt žalobca popieral.
- 48 Čo sa týka významu slovného označenia TELEPHARMACY SOLUTIONS v anglickom jazyku, je potrebné vziať do úvahy, ako to okrem iného priznáva žalobca, že prvok „pharmacy“ môže byť použitý v obchode na označenie zamýšľaného účelu tovarov uvedených v prihláške na zápis ochrannej známky, zatiaľ čo prvok „tele“ sa môže používať ako predpona s významom „na diaľku“. Na základe uvedeného je potrebné vyvodzovať, že pojem „telepharmacy“ označuje diaľkovú distribúciu liekov.
- 49 V tejto súvislosti nie je dôležité, či prvok „telepharmacy“ predstavuje alebo nie neologizmus. V skutočnosti, ako to konštatoval Súdny dvor, ochranná známka tvorená neologizmom, ktorý pozostáva zo slovných prvkov, z ktorých každý označuje vlastnosti tovarov alebo služieb, pre ktoré sa zápis požaduje, označuje rovnako uvedené vlastnosti okrem prípadu, ak existuje zjavný rozdiel medzi neologizmom a jednoduchým súhrnom prvkov, ktoré ho tvoria, čo predpokladá, že z dôvodu netradičného charakteru kombinácie týkajúcej sa uvedených tovarov alebo služieb neologizmus vytvára dojem dostatočne vzdialený tomu, ktorý je tvorený iba jednoduchým spojením údajov zahrnutých v prvkoch, ktoré ho tvoria tak, aby potlačil súhrn týchto prvkov (analogicky pozri v súvislosti s identickými ustanoveniami článku 3 ods. 1 písm. c) smernice 89/104, rozsudok Campina Melkunie, už citovaný v bode 23 vyššie, bod 43).
- 50 V danom prípade jednoduchá kombinácia slovných prvkov „tele“ a „pharmacy“, z ktorých každý označuje vlastnosti tovarov, pre ktoré sa zápis požadoval, označuje tiež uvedené vlastnosti. Preto iba jednoduché spájanie takýchto prvkov bez ich akejkoľvek netradičnej obmeny, predovšetkým syntaktickej alebo sémantickej povahy, môže vytvoriť iba ochrannú známku pozostávajúcu výlučne z označení a údajov, ktoré môžu slúžiť v obchode na označenie vlastností uvedených tovarov.



- 51 Pokiaľ ide o pojem „solutions“, tento pojem sa týka hlavne činností, ktorých snahou je vyriešenie určitého problému teoretickej alebo praktickej povahy. Pojmy „telepharmacy“ a „solutions“ čítané spolu sa teda musia posudzovať ako opisujúce zamýšľaný účel tovarov uvádzaných v prihláške na zápis, a preto aj ako označujúce ich podstatnú charakteristiku.
- 52 Podľa toho je rovnako, ako to urobil ÚHVT, potrebné domnievať sa, že slovné označenie TELEPHARMACY SOLUTIONS vnímané vo svojej celej forme iba oznamuje cieľovej skupine verejnosti, ktorá pozostáva z osôb ovládajúcich anglický jazyk a pochádzajúcich z lekárskeho prostredia, že žalobca ponúkajúc tovary uvádzané v prihláške na zápis ponúka zariadenie slúžiace na diaľkovú distribúciu farmaceutických produktov.
- 53 Z toho vyplýva, že slovné označenie TELEPHARMACY SOLUTIONS môže slúžiť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 na označenie podstatnej charakteristiky tovarov, ktoré sa uvádzajú v prihláške na zápis ochrannej známky.
- 54 Čo sa týka tvrdenia žalobcu, podľa ktorého odvolací senát nedisponoval žiadnym dôkazom na podporu svojich záverov, podľa ktorých zápis prihlasovanej ochrannej známky musí byť zamietnutý podľa článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, stačí skonštatovať, že zápisu schopná povaha označenia ako ochrannej známky Spoločenstva musí byť hodnotená iba na základe príslušných predpisov Spoločenstva, ako sú vykladané sudcom Spoločenstva. Preto, ako to dôvodne zdôrazňuje ÚHVT, je dostačujúce, ak odvolací senát na vydanie svojho rozhodnutia uplatnil kritérium opisnej povahy, ako je vykladané judikatúrou bez toho, aby na svoje odôvodnenie predkladal dôkazné prostriedky.

- 55 Nakoniec, čo sa týka argumentácie žalobcu týkajúcej sa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, je potrebné pripomenúť, že podľa článku 7 ods. 1 nariadenia č. 40/94 je postačujúce, ak sa aplikuje jeden z vymenovaných absolútnych dôvodov zamietnutia na to, aby zápis označenia ako ochrannej známky Spoločenstva bol zamietnutý [rozsudok Súdneho dvora z 19. septembra 2002, DKV/ÚHVT, C-104/00 P, Zb. s. I-7561, bod 29, a rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. januára 2000, DKV/ÚHVT (COMPANYLINE), T-19/99, Zb. s. II-1, bod 30]. Preto nie je potrebné preskúmať tvrdenie žalobcu založené na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.
- 56 S prihliadnutím na vyššie uvedené druhý žalobný dôvod musí byť zamietnutý.

*O treťom žalobnom dôvode založenom na porušení zásady legitímnej dôvery*

#### Tvrdenia účastníkov konania

- 57 Žalobca poznamenáva, že prihláška na zápis slovného označenia TELEPHARMACY, vo veci ktorého sa koná, bola na jednej strane podaná v ten istý deň ako prihláška na zápis označenia TELEPHARMACY SOLUTIONS a na strane druhej v nadväznosti na obmedzenie vykonané v rámci tejto žaloby uvádza táto prihláška rovnaký zoznam tovarov. Žalobca zdôrazňuje, že následne po úprave zoznamu tovarov a služieb, pre ktoré bola podaná prihláška na zápis ochrannej známky TELEPHARMACY, prieskumový pracovník upustil od svojich námietok založených na článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 40/94. Okrem iného prihláška na zápis označenia TELEPHARMACY bola už uverejnená 27. augusta 2001 vo *Vestníku ochranných*

*známok spoločnosti*. Domnieva sa, že označenie TELEPHARMACY SOLUTIONS sa má posudzovať ako označenie, ktoré má skôr vyššiu ako nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť, než označenie TELEPHARMACY. Nie je logické a v rozpore so zásadou legitímnej dôvery zamietnuť zápis prvého označenia a zároveň povoliť zápis druhého.

- 58 ÚHVT zdôrazňuje, že slovné označenie TELEPHARMACY nebolo ešte zapísané, pretože prebieha konanie o námietkach. Navyše, kým ochranná známka nie je zapísaná, ÚHVT má stále možnosť *ex officio* opätovne posúdiť ochrannú známku s ohľadom na možnú existenciu absolútnych dôvodov jej zamietnutia na zápis a takto napraviť chyby. V každom prípade sa účastník konania nemôže vo svoj prospech dovolávať rozhodnutia, ktoré sa zakladá na nesprávnom právnom posúdení.

#### Posúdenie Súdom prvého stupňa

- 59 Čo sa týka tohto žalobného dôvodu stačí konštatovať, že s prihliadnutím na predchádzajúce skutočnosti a tak, ako to počas pojednávania uznal ÚHVT, rozhodnutie prieskumového pracovníka o nepodaní námietok voči zápisu slovného označenia TELEPHARMACY sa zakladá na nesprávnom právnom posúdení. Teda ak sa ÚHVT tým, že pripustil v rozhodnutí vydanom v rámci danej veci zápisu schopnú povahu určitého označenia ako ochrannej známky Spoločenstva dopustil nesprávneho právneho posúdenia, rozhodujúc v opačnom zmysle v podobnej veci, nemožno sa na podporu podania vo veci vyslovenia neplatnosti neskoršieho rozhodnutia na takéto rozhodnutie odvolávať. Ako vyplýva z judikatúry Súdneho dvora, dodržiavanie zásady rovnosti zaobchádzania musí byť v súlade s dodržiavaním zásady zákonnosti, podľa ktorej sa nikto nemôže dovolávať vo svoj prospech nezákonnosti spôsobenej na prospech iného (v tomto zmysle pozri rozsudky Súdneho dvora z 9. októbra 1984, Witte/Parlament, 188/83, Zb. s. 3465, bod 15, a zo 4. júla 1985, Williams/Dvor audítorov, 134/84, Zb. s. 2225, bod 14).

- 60 V každom prípade je potrebné poznamenať, že uverejnenie prihlášky ochrannej známky nezaručuje zápis uvedenej ochrannej známky. V skutočnosti ako vyplýva z článku 40 ods. 2 nariadenia č. 40/94 po uverejnení sa prihláška ochrannej známky môže ešte zamietnuť na základe článkov 37 a 38 toho istého nariadenia. V tejto súvislosti je dôležité poznamenať, že článok 38 citovaného nariadenia predpokladá prieskum z hľadiska absolútnych dôvodov na zamietnutie. Navyše prihláška ochrannej známky môže byť rovnako zamietnutá, hlavne na základe pripomienok tretích strán v súlade s článkom 41 nariadenia 40/94, v zmysle ktorého „po uverejnení prihlášky ochrannej známky Spoločenstva môže každá fyzická alebo právnická osoba a každá skupina alebo orgán zastupujúci výrobcov, poskytovateľov služieb, obchodníkov alebo spotrebiteľov predložiť [ÚHVT] písomné pripomienky, pričom vysvetlí dôvody podľa článku 7, pre ktoré by ochranná známka nemala byť zapísaná z úradnej moci...“, alebo na základe námietok podaných podľa článku 42 uvedeného nariadenia.
- 61 Za takýchto okolností žalobný dôvod založený na porušení zásady legitímnej dôvery je nedôvodný.
- 62 Z toho vyplýva, že je potrebné rovnako zamietnuť tretí žalobný dôvod a teda zamietnuť žalobu v celom rozsahu.

## O trovách

- 63 Podľa článku 87 ods. 2 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže žalobca nemal vo veci úspech, je opodstatnené zaviazat' ho na náhradu trov konania v súlade s návrhom ÚHVT.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (štvrtá komora)

rozhodol a vyhlásil:

- 1) **Žaloba sa zamieta.**
  
- 2) **Žalobca je povinný nahradiť trovy konania.**

Legal

Tiili

Vilaras

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 8. júla 2004.

Tajomník

Predseda komory

H. Jung

H. Legal