

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

8 päivänä heinäkuuta 2004 *

Asiassa T-289/02,

Telepharmacy Solutions, Inc., kotipaikka North Billerica, Massachusetts (Yhdysvallat), edustajinaan barrister R. Davis ja solicitor M. Medyckyj,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavamerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään S. Bonne,

vastaajana,

jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n neljännen valituslautakunnan 28.6.2002 tekemästä päätöksestä (asia R 108/2001-4), joka koskee sanamerkin TELEPHARMACY SOLUTIONS rekisteröintiä yhteisön tavamerkkinä,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: puheenjohtaja H. Legal sekä tuomarit V. Tiili ja M. Vilaras,
kirjaaja: apulaiskirjaaja B. Pastor;

ottaen huomioon kirjallisen käsittelyn ja 10.3.2004 pidetyn istunnon,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

- ¹ Kantaja, aikaisemmalta nimeltään Adds Inc., on hakenut 26.11.1999 sanamerkin rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi sisämarkkinoiden harmonisointivirastolta (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin tämä asetus on muutettuna, perusteella.
- ² Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä on haettu, on sanamerkki TELEPHARMACY SOLUTIONS.

- 3 Tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 9, 10, 38 sekä 42, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta:
- ”tietokoneet, tietokoneiden oheislaitteet, tietokonekaapit, tulostimet, etiketöintikoneet, tietokonekalusteet ja tietokoneohjelmistot; tietovälineet; kaikki edellä mainitut tavarat koostuvat myös jakelujärjestelmän osista ja/tai ne on tarkoitettu käytettäväksi farmaseuttisissa, farmasian- tai lääketieteellisissä palveluissa; jakelujärjestelmät, jotka koostuvat ohjelmistoista ja laitteistoista”, jotka kuuluvat luokkaan 9
 - ”jakelujärjestelmät; pakattujen farmaseuttisten ja/tai pakattujen lääketieteellisten tuotteiden jakelujärjestelmät; kaapeista koostuvat jakelujärjestelmät; kaikkien edellä mainittujen tavaroiden osat ja tarvikkeet”, jotka kuuluvat luokkaan 10
 - ”tietojen, datan ja jakeluohjeiden siirto, tietojen, datan ja jakeluohjeiden elektroninen siirto ja/tai siirto radion välityksellä”, jotka kuuluvat luokkaan 38
 - ”potilaskonsultointipalvelut; jakeluohjeiden lähettäminen edelleen etäjakelujärjestelmään; lääketieteelliset ja farmaseuttiset palvelut”, jotka kuuluvat luokkaan 42.

- 4 Tutkija hylkäsi rekisteröintihakemuksen 21.11.2000 päivätyllä päätöksellä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella. Tutkija katsoi, että kyseessä oleva merkki kuvaa suoraan tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa tarkoitettuja tavaroita ja palveluita, koska sanaa "telepharmacy" (etäapteekki) käytetään yleisesti lääkkeiden etäjakelelun alalla. Tutkija katsoi, että kun tavaramerkki a TELEPHARMACY SOLUTIONS luettiin kokonaisuutena, se vain ilmoitti kuluttajalle, että kantaja, joka toimittaa kyseisiä tavaroita ja palveluita, tarjosi ratkaisuja yrityksille ja yksityisille, jotka halusivat harjoittaa etäapteekkitoimintaa. Näin ollen tutkija katsoi, että tavaramerkiltä puuttui erottamiskyky kaikkien hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden ja palveluiden osalta.
- 5 Kantaja teki 22.1.2001 SMHV:lle asetuksen N:o 40/94 59 artiklan mukaisen valituksen tutkijan päätöksestä. Kantaja perusteli valitustaan 21.3.2001 päivätyssä kirjelmässä.
- 6 SMHV:n neljäs valituslautakunta hylkäsi tämän valituksen 28.6.2002 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) sillä perusteella, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohta estää sanamerkin TELEPHARMACY SOLUTIONS rekisteröinnin, koska kuluttajat voivat käsittää viimeksi mainitun siten, että siinä viitataan hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden ja palveluiden tarkoitukseen eli siihen, että ne on tarkoitettu farmaseuttisten tuotteiden etäjakeleluun. Valituslautakunnan mukaan hakemuksen kohteena olevalla tavaramerkillä kuvaillaan farmaseuttisten tuotteiden etäjakelelussa käytettäviä laitteita ja palveluita, koska termiä "telepharmacy" käytetään tällä alalla yleisesti.

Asian käsittelyn vaiheet ja asianosaisten vaatimukset

- 7 Kantaja nosti nyt käsiteltävänä olevan kanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 20.9.2002 toimittamallaan kannekirjelmällä.

- 8 Kantaja ilmoitti kannekirjelmässään, että tämän kanteen kohteena oli vain seuraavat tavarat: ”pakattujen farmaseuttisten tuotteiden kauko-ohjattu elektroninen jakelu-järjestelmä, johon kuuluu tila, jossa pakatut farmaseuttiset tuotteet varastoidaan jakelua varten, jakelulaitteeseen liitetty tietokone ja viestintäverkko, joka liittyy tietokoneen etätietokoneeseen”, jotka kuuluvat luokkaan 9.
- 9 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
- kumoaa riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin se koskee edellä 8 kohdassa mainittuja tavaroita
 - velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 10 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
- hylkää kanteen
 - velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

- 11 Kantaja esittää kanteensa tueksi kolme kanneperustetta. Ensimmäinen koskee sitä, että kantajan puolustautumisoikeuksia on loukattu, toinen sitä, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaa on rikottu, ja kolmas sitä, että luottamuksensuojan periaatetta on loukattu.

Riita-asian kohde

- 12 On tarkasteltava ensiksi, täyttääkö kantajan pyyntö, joka esitettiin kannekirjelmässä ja jonka tarkoituksena on tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden ja palveluiden luettelon rajoittaminen (ks. edellä 8 kohta) tutkittavaksi ottamisen edellytykset.
- 13 Tältä osin on muistutettava, että yhteisön tavaramerkin hakija voi milloin tahansa esittää virastolle pyynnön, jonka tarkoituksena on tavaroiden tai palveluiden luettelon rajoittaminen asetuksen N:o 40/94 44 artiklan ja asetuksen N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13 päivänä joulukuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 13 säännön mukaisesti. Näistä säännöksistä seuraa, että yhteisön tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa mainittujen tavaroiden tai palveluiden luettelon rajoittamisessa on noudatettava tiettyjä erityisiä menettelysääntöjä. Koska kantajan kannekirjelmässään esittämä pyyntö ei ole näiden menettelysääntöjen mukainen, sitä ei voida pitää edellä mainituissa säännöksissä tarkoitettuna muutoshakemuksena (ks. tältä osin asia T-194/01, Unilever v. SMHV (munanmuotoinen tabletti), tuomio 5.3.2003, Kok. 2003, s. II-383, 13 kohta).
- 14 Tätä pyyntöä voidaan sen sijaan tulkita siten, että kantaja vaatii riidanalaisen päätöksen kumoamista vain osittain (ks. tältä osin edellä 13 kohdassa mainittu tapaus munanmuotoinen tabletti, tuomion 14 kohta). Tällainen pyyntö ei sellaisenaan ole vastoin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohtaan perustuvaa kieltoa muuttaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa riidan kohdetta siitä, mitä se on ollut valituslautakunnassa (ks. tältä osin edellä 13 kohdassa mainittu tapaus munanmuotoinen tabletti, tuomion 15 kohta).
- 15 Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa, kuten myös kantaja ja SMHV toteavat ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjalliseen kysymykseen antamissaan vastauksissa, kyseessä on riidanalaisen päätöksen osittaista kumoamista koskeva vaatimus, joka ei muuta riidan kohdetta työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohdassa tarkoitettulla tavalla. Näin ollen se otetaan tutkittavaksi.

Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee puolustautumisoikeuksien loukkaamista.

Asianosaisten lausumat

- 16 Kantaja huomauttaa, että kun tutkijan 21.11.2000 tekemä päätös perustuu vain asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaan, riidanalainen päätös perustuu saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan. Sen mukaan valituslautakunta esitti rekisteröinnille uuden ehdottoman hylkäysperusteen ilman, että kantajalla olisi ollut mahdollisuutta esittää siitä huomautuksiaan tai todisteita. Kantaja katsoo, että täten toimiessaan valituslautakunta rikkoi asetuksen N:o 40/94 73 artiklaa.
- 17 SMHV vaatii, että tämä kanneperuste hylätään, koska syyt, joiden vuoksi nyt käsiteltävänä olevassa asiassa perusteltiin rekisteröinnin hylkäämistä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdalla ja saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdalla, ovat yhtenevät. SMHV:n mukaan vain rekisteröinnin hylkäämisen oikeudellista perustaa muutettiin. Sen mukaan valituslautakunnilla on kuitenkin toimivalta menetellä täten asetuksen N:o 40/94 62 artiklan mukaisesti, sillä kyseisessä artiklassa säädetään, että valituslautakunta voi käyttää päätöksen tehneen osaston toimivaltaa.
- 18 SMHV katsoo, että se ei ole rikkonut asetuksen N:o 40/94 73 artiklaa, koska se on jatkuvasti muistuttanut, että haetun tavaramerkin rekisteröinti hylättiin sillä perusteella, että kyseessä oleva merkki suoraan kuvaisi hakemuksessa tarkoitettuja tavaroita ja palveluita, eli sitä, että ne tarjosivat lääkkeiden valmistuksen ja etäjakelun alan ratkaisuja. SMHV väittää, että jo tutkijan yhteisön tavaramerkkihakemuksen hylkäämisperusteista 16.5.2000 tekemässä tiedonannossa todettiin, että merkki oli sellainen, että sen rekisteröintiä ei voitu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla hyväksyä siltä osin kuin merkki kuvasi kaikkia rekisteröintihakemuksessa tarkoitettuja tavaroita ja palveluita. Näin ollen kantajalla oli kahteen kertaan tilaisuus esittää huomautuksia syistä, joiden vuoksi rekisteröitäväksi haetun merkin todettiin olevan kuvaileva: kerran tutkijalle ja kerran valituslautakunnalle.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 19 On aiheellista todeta, että esillä olevassa asiassa on selvää, että tutkija hylkäsi merkkiä TELEPHARMACY SOLUTIONS koskevan hakemuksen, koska kyseiseltä merkiltä puuttuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky tässä hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen osalta. Valituslautakunta sen sijaan katsoi, että kyseinen sanamerkki oli ristiriidassa saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen ehdottoman hylkäysperusteen kanssa.
- 20 Tältä osin on syytä todeta aluksi, että puolustautumisoikeuksien kunnioittamisesta säädetään asetuksen N:o 40/94 73 artiklassa, jonka mukaan SMHV:n päätökset voivat perustua ainoastaan sellaisiin syihin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa kantaa (asia T-122/99, Procter & Gamble v. SMHV (saippuan muoto), tuomio 16.2.2000, Kok. 2000, s. II-265, 40 kohta; asia T-34/00, Eurocool Logistik v. SMHV (EUROCOOL), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-683, 20 kohta ja asia T-79/00, Rewe-Zentral v. SMHV (LITE), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-705, 13 kohta).
- 21 Lisäksi puolustautumisoikeuksien kunnioittaminen on yhteisön oikeuden yleinen periaate, jonka mukaan henkilöille, joille osoitetaan heidän etuihinsa huomattavasti vaikuttavia viranomaispäätöksiä, on annettava tilaisuus tulla asianmukaisesti kuulluksi (edellä 20 kohdassa mainittu tapaus saippuan muoto, tuomion 42 kohta; edellä 20 kohdassa mainittu tapaus EUROCOOL, tuomion 21 kohta ja edellä 20 kohdassa mainittu tapaus LITE, tuomion 14 kohta).
- 22 Tältä osin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, että valituslautakunta loukkaa puolustautumisoikeuksia, jos se ei anna tavaramerkin hakijalle tilaisuutta esittää näkemystään ehdottomista hylkäysperusteista, jotka valituslautakunta ottaa huomioon viran puolesta (edellä 20 kohdassa mainittu tapaus saippuan muoto, tuomion 47 kohta; edellä 20 kohdassa mainittu tapaus EUROCOOL, tuomion 22 kohta ja edellä 20 kohdassa mainittu tapaus LITE, tuomion 15 kohta).

- 23 On kuitenkin muistutettava myös, että vaikka asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdasta käy ilmi, että jokainen tässä säännöksessä mainittu rekisteröintieste on itsenäinen verrattuna muihin rekisteröintiesteisiin ja jokaista niistä on tarkasteltava erikseen (ks. analogisesti, siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 3 artiklan 1 kohdan samanlaisten säännösten osalta yhdistetyt asiat C-53/01—C-55/01, Linde ym., tuomio 8.4.2003, Kok. 2003, s. I-3161, 67 kohta), kyseisen säännöksen b, c ja d alakohdassa säädettyjen esteiden soveltamisalat ovat ilmeisellä tavalla osittain päällekkäisiä (ks. analogisesti, siltä osin kuin on kyse direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan samanlaisista säännöksistä, asia C-265/00, Campina Melkunie, tuomio 12.2.2004, Kok. 2004, s. I-1699, 18 kohta).
- 24 Varsinkin sellaiselta sanamerkiltä, joka asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan calakohdassa tarkoitettulla tavalla kuvailee tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, puuttuu tämän takia väistämättä saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky näiden samojen tavaroiden tai palvelujen osalta (ks. analogisesti, siltä osin kuin on kyse direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan samanlaisista säännöksistä, edellä 23 kohdassa mainittu asia Campina Melkunie, tuomion 19 kohta ja asia C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, tuomio 12.2.2004, Kok. 2004, s. I-1619, 86 kohta).
- 25 Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa valituslautakunnan riidanalaisessa päätöksessä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisen tueksi esittämät perustelut ovat samankaltaiset kuin tutkijan päätöksen perustelut. Tutkija viittasi sanakirjan määritelmiin englannin kielen sanoista ”tele” (etä-, kauko-), ”pharmacy” (apteekki) ja ”solutions” (ratkaisut) ja totesi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla, että haettua tavaramerkkiä ei voitu rekisteröidä, koska siltä puuttui erottamiskyky sen vuoksi, että sillä kuvaillaan tavaroita ja palveluita, joilla tarjotaan lääkkeiden valmistuksen ja etäjakelun alan ratkaisuja.

26 Valituslautakunta vahvisti tämän arvion ja totesi riidanalaisen päätöksen 8 ja 9 kohdassa seuraavaa:

”— — merkki koostuu ilmaisusta, jota kuluttajat voivat käyttää kuvailemaan rekisteröitäväksi haettuja tavaroita tai rekisteröitäväksi haettujen palvelujen tarkoitusta. Täten se on hylättävä [asetuksen N:o 40/94] 7 artiklan 1 kohdan c [alakohdan] nojalla. — — [Tutkijan] päätöksessä vahvistettiin merkin hylkääminen [asetuksen N:o 40/94] 7 artiklan 1 kohdan b [alakohdan] nojalla, koska merkiltä puuttuu erottamiskyky sen vuoksi, että se kuvailee tavaroita ja palveluita. Näin ollen valituslautakunta katsoo, että on kiistatonta, että [tutkija] hylkäsi hakemuksen merkin kuvailevan luonteen vuoksi ja että [tutkija] ei perustellut hylkäyspäätöstään muilla erottamiskykyyn liittyvillä seikoilla kuin niillä, jotka koskevat kuvailevuutta. Valituslautakunta katsoo myös, että merkki on hylättävä vain [asetuksen N:o 40/94] 7 artiklan 1 kohdan c [alakohdan] nojalla.”

27 Näistä päätöksistä käy ilmi, että nyt käsiteltävänä olevan asian olosuhteet ovat erilaiset kuin edellä 20 kohdassa mainittuun oikeuskäytäntöön johtaneet olosuhteet. Näissä asioissa valituslautakunta vetosi nimittäin viran puolesta uusiin ehdottomiin hylkäysperusteisiin tarjoamatta hakijoille mahdollisuutta esittää huomautuksia näiden ehdottomien hylkäysperusteiden soveltamisesta ja perusteluista, joita esitettiin hylkäämisen tueksi (edellä 20 kohdassa mainittu tapaus saippuan muoto, tuomion 43–46 kohta; edellä 20 kohdassa mainittu tapaus EUROCOOL, tuomion 23 ja 24 kohta ja edellä 20 kohdassa mainittu tapaus LITE, tuomion 16–19 kohta).

28 Sen sijaan nyt käsiteltävänä olevassa asiassa valituslautakunta katsoi perustellusti, että vaikka tutkijan päätöksessä viitattiin nimenomaisesti vain asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaan, tämän päätöksen perusteluista ilmeni selkeästi, että se perustui saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan. Koska valitusjaosto perusteli omaa päätöstään tällä viimeksi mainitulla säännöksellä, se ei näin ollen ottanut viran puolesta huomioon uutta ehdotonta hylkäysperustetta, jonka osalta sen olisi pitänyt tarjota ensin kantajalle mahdollisuus esittää siitä huomautuksia.

- 29 Koska tutkija perusteli rekisteröimisen epäämistä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella sellaisista syistä, jotka liittyvät pelkästään hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kuvailevuuteen, kantajalla oli lisäksi mahdollisuus esittää huomautuksensa niistä syistä, joiden vuoksi valituslautakunta pysytti voimassa rekisteröimisen hylkäämisen. Lisäksi kantajan 21.3.2001 päivätyssä kirjelmässä, jossa kantaja perustelee valituslautakunnassa esittämäänsä muutoksenhakua, käsitellään kysymystä kyseisen merkin väitetystä kuvailevuudesta.
- 30 Tästä seuraa, että ensimmäinen kanneperuste on hylättävä.

Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan rikkomista

Asianosaisten lausumat

- 31 Kantaja viittaa asiassa C-383/99 P, Procter & Gamble vastaan SMHV, 20.9.2001 annettuun tuomioon (Kok. 2001, s. I-6251) ja väittää ensimmäiseksi, että hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisteröintiä ei voida evätä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla, koska se ei muodostu yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan käyttää kuvailemaan kyseessä olevien tavaroiden tai palveluiden tarkoitusta. Kantaja myöntää, että sana "pharmacy" voidaan käyttää elinkeinotoiminnassa kuvailemaan näiden tavaroiden tarkoitusta. Lisäksi kantaja myöntää, että liitettä "tele" voidaan käyttää elinkeinotoiminnassa etuliitteenä, jolla viitataan johonkin "kaukaa toteutettavaan". Se katsoo kuitenkin, että kummankaan näiden toteutuksen perusteella ei voida päätellä, että tämä sanayhdistelmä viittaisi arkipäiväiseen ilmaisuun. Kantajan mukaan tätä ei voitaisi todistaa sillä, että sana "telepharmacy" löytyy sanakirjasta.

- 32 Lisäksi SMHV on kantajan mukaan laiminlyönyt merkin tutkimisen kokonaisuudessaan, toisin sanoen yhdessä sanan ”solutions”, jota ei voida pitää jokapäiväisenä sanana etenkin palveluista erillisiä tavaroita varten, kanssa.
- 33 Kantaja väittää, että hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki käsittää elliptisen ilmaisun, jonka kieliopillinen rakenne on epätavallinen ja joka muodostaa segmentin, jonka merkitys ei ilmene välittömästi. Lisäksi kantaja muistuttaa, että pelkästään sen seikan, että tavaramerkkiin kuuluu viittaus tiettyihin tavaroihin tai palveluihin, ei voida katsoa merkitsevän sitä, että merkki kuvailisi näitä tavaroita tai palveluja.
- 34 Kantaja lisää, että vaikka SMHV:n mukaan hakemuksen kohteena olevalla tavaramerkillä vain kuvaillaan sellaisille ammattilaisille tai yksityisille tarjottavia ratkaisuja, jotka haluavat aloittaa etäapteekkitoiminnan, toisin sanoen lääkkeiden jakelun, johon kuuluu kaukoviestimien käyttöä, sillä ei kuvailla hakemuksessa tarkoitettuja tavaroita, sellaisena kuin hakemus on rajattu nyt käsiteltävänä olevan kanteen puitteissa.
- 35 Kantaja katsoo toiseksi, että valituslautakunnalla, joka oli sidottu tutkijalle esitettyihin todisteisiin, ei ollut hallussaan yhtäkään todistetta, tai toissijaisesti yhtäkään kohtuullista todistetta, joka tukisi sen tekemää toteamusta, että hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisteröinti oli evättävä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla. Kantaja korostaa, että tutkijan hylkäävä päätös perustui yhteen ainoaan Internet-viittaukseen, joka koskee kokousta, joka mainitaan Euroopan yhteisön ulkopuolella sijaitsevan oppilaitoksen verkkosivuilla. Lisäksi kantaja katsoo, että sillä ei ollut mahdollisuutta tarkistaa kyseisen viittauksen olemassaoloa.
- 36 Kantaja korostaa kolmanneksi, että hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisteröintiä ei voida evätä myöskään asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella, koska tavaramerkki ei ole kuvaileva ja koska SMHV ei ole esittänyt muita seikkoja tukemaan väitettään siitä, että tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky.

- 37 SMHV katsoo, että hakemuksen kohteena olevalla tavaramerkillä viitataan kokonaisuudessa sellaiseen apteekkiin, josta voidaan kysyä neuvoja etäältä Internetin avulla. SMHV:n mukaan tämä tavaramerkki on kohdeyleisön, joka on lääketieteen alalla toimivista henkilöistä muodostuva erikoistunut yleisö, näkökulmasta kuvaileva. SMHV katsoo, että tämä yleisö voi olla englanninkielistä tai osata lääketieteessä käytettävää kieltä eli englantia.
- 38 Siltä osin kuin on kyse kantajan väitteestä, jonka mukaan valituslautakunnalla ei ollut hallussaan yhtäkään todistetta tukemaan sen tekemää toteamusta, jonka mukaan tavaramerkin rekisteröinti oli evättävä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla, SMHV huomauttaa, että valituslautakunta vain sovelsi päätöksenteossaan oikeuskäytännön mukaisesti kuvailevuutta koskevaa arviointiperustetta.
- 39 Siltä osin kuin on kyse hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin erottamiskyvyn puuttumisesta, SMHV katsoo yhä, että vaikka riidanalainen päätös perustuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan, tavaramerkillä ei myöskään ole minkäänlaista erottamiskykyä. Tältä osin se toteaa, että kun Internetistä haettiin sanoja ”telepharmacy and solutions”, saatiin luettelo, joka käsittää 245 verkkosivustoa, joissa hakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkiä käytetään yleisnimenä.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 40 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan tavaramerkkejä, ”jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan

elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia”, ei rekisteröidä. Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdassa säädetään lisäksi, että ”1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisöä”.

41 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklassa lueteltuja rekisteröintiesteitä on tulkittava ottamalla huomioon se yleinen etu, joka on kulloisenkin rekisteröintiesteen tausta-ajatuksena (ks. analogisesti, kun on kyse direktiivin 89/104 3 artiklan säännöksistä, asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002, Kok. 2002, s. I-5475, 77 kohta; edellä 23 kohdassa mainittu asia Linde ym., tuomion 71 kohta; asia C-104/01, Libertel, tuomio 6.5.2003, Kok. 2003, s. I-3793, 51 kohta ja edellä 23 kohdassa mainittu asia Campina Melkunie, tuomion 34 kohta).

42 Kun asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa kielletään tällaisten merkkien ja merkintöjen rekisteröiminen yhteisön tavaramerkeiksi, tällä säännöksellä pyritään siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, että merkkejä tai merkintöjä, joilla kuvaillaan sentyyppisten tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä haetaan, on jokaisen saatava vapaasti käyttää. Tällä säännöksellä estetään siis se, että ainoastaan yksi yritys saisi käyttää tällaisia merkkejä tai merkintöjä sen vuoksi, että ne on rekisteröity tavaramerkiksi (asia C-191/01 P, SMVH v. Wrigley, tuomio 23.10.2003, Kok. 2003, s. I-12447, 31 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

43 Jotta SMHV voisi hylätä rekisteröintihakemuksen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella, ei ole tarpeen, että tässä säännöksessä tarkoitettuja tavaramerkin muodostavia merkkejä ja merkintöjä todellisuudessa

käytetään rekisteröinnin hakemisajankohtana sellaisten tavaroiden tai palveluiden kuvailemiseen, joita varten rekisteröintiä on haettu, tai näiden tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksien kuvailemiseen. Kuten jo tämän säännöksen sanamuodosta ilmenee, riittävää on, että näitä merkkejä ja merkintöjä voidaan käyttää tällä tavoin. Sanamerkkiin on siis sovellettava tässä säännöksessä tarkoitettua hylkäysperustetta, jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistä on sellainen, että se ilmaisee asianomaisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuden (edellä 42 kohdassa mainittu asia SMVH v. Wrigley, tuomion 32 kohta).

44 Näin ollen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamista varten on tutkittava, kuvaillaanko ainakin yhdellä kyseisen merkin mahdollisista merkityksistä asianomaisten tavaroiden tai palveluiden jotakin ominaisuutta.

45 Merkin mahdollisten merkitysten tutkimista varten on arvioitava, onko tämä merkki sellainen, että asianomaisen kohdeyleisön näkökulmasta katsottuna normaalissa käytännössä sillä voidaan joko suoraan tai mainitsemalla tavaran tai palvelun oleellinen ominaisuus kuvailla rekisteröintihakemuksen kohteena olevaa tavaraa tai palvelua (ks. tältä osin edellä 31 kohdassa mainittu asia Procter & Gamble v. SMVH, tuomion 39 kohta). Täten tavaramerkin erottamiskyvyn arviointi voidaan suorittaa vain yhtäältä suhteessa niihin tavaroihin ja palveluihin, joita asia koskee, ja toisaalta suhteessa siihen, miten kohdeyleisö ymmärtää merkin (ks. edellä 20 kohdassa mainittu asia EUROCOOL, tuomion 38 kohta).

46 Alustavasti on muistutettava, että nyt käsiteltävänä olevassa kanteessa tarkoitetaan vain seuraavia tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettuja tavaroita: ”pakattujen farmaseuttisten tuotteiden kauko-ohjattu elektroninen jakelujärjestelmä, johon kuuluu tila, jossa pakatut farmaseuttiset tuotteet varastoidaan jakelua varten, jakelulaitteeseen liitetty tietokone ja viestintäverkko, joka liittyy tietokoneen etätietokoneeseen”, jotka kuuluvat luokkaan 9.

- 47 Näin ollen on katsottava, kuten SMHV on katsonut ja mitä kantaja ei ole kiistänyt, että kohdeyleisö on englannin kielen taitoista erikoisalan yleisöä, johon kuuluu lääketieteen alalla toimivia ihmisiä.
- 48 Siltä osin kuin on kyse sanamerkin TELEPHARMACY SOLUTIONS merkityksestä englannin kielellä, on katsottava, kuten kantaja lisäksi myöntää, että sanaa "pharmacy" voidaan käyttää elinkeinotoiminnassa kuvailemaan rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden tarkoitusta, kun taas sanaa "tele" voidaan käyttää etuliitteenä, jolla tarkoitetaan "kaukaa tapahtuvaa". Näin ollen on pääteltävä, että termillä "telepharmacy" tarkoitetaan lääkkeiden etäjakelua.
- 49 Tältä osin on merkityksetöntä tietää, onko sana "telepharmacy" uudissana vai ei. Kuten yhteisöjen tuomioistuin on todennut, tavaramerkki, joka koostuu uudissanasta, joka puolestaan muodostuu osista, joista jokainen kuvailee niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä on haettu, itsekin kuvailee näiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, paitsi jos on olemassa havaittavissa oleva ero yhtäältä kyseisen uudissanana ja toisaalta niiden osien, joista kyseinen sana muodostuu, pelkän summan välillä, mikä edellyttää sitä, että sen takia, että yhdistelmä on tavanomaisesta poikkeava kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta, uudissana luo vaikutelman, joka on riittävän kaukana siitä vaikutelmasta, joka syntyy kyseisen uudissanana muodostavien osien välittämien ilmausten pelkästä yhdistelmästä, jolloin uudissana on enemmän kuin kyseisten osien summa (ks. analogisesti kun on kyse direktiivin 89/104/3 artiklan 1 kohdan c alakohdan samanlaisista säännöksistä, edellä 23 kohdassa mainittu asia Campina Melkunie, tuomion 43 kohta).
- 50 Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa pelkkä sanojen "tele" ja "pharmacy", joilla kummallakin kuvaillaan niiden tavaroiden ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä on haettu, yhdistelmäkin on edelleen näitä ominaisuuksia kuvaileva. Pelkkä sellaisten osatekijöiden yhdistäminen ilman, että yhdistelmään tehtäisiin mitään tavanomaisuudesta poikkeavaa, muun muassa lauseopillista tai semanttista muutosta, voi saada aikaan ainoastaan tavaramerkin, joka koostuu yksinomaan sellaisista merkeistä, joilla elinkeinotoiminnassa voidaan kuvailla kyseisten tavaroiden ominaisuuksia.

- 51 Sana "solutions" liittyy muun muassa toimintaan, jolla pyritään ratkaisemaan teoreettinen tai käytännön ongelma. Täten, kun sanat "telepharmacy" ja "solutions" luetaan yhdessä, niitä on pidettävä rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden tarkoitusta kuvaavina ja näin ollen niiden keskeistä ominaisuutta ilmaisevina.
- 52 Täten on katsottava, kuten SMHV on tehnyt, että kokonaisuudessaan tarkasteltuna sanamerkillä TELEPHARMACY SOLUTIONS osoitetaan vain kohdeyleisölle, joka muodostuu englannin kielen taitoisista lääketieteen alalla toimivista ihmisistä, että kantaja, joka toimittaa rekisteröintihakemuksessa tarkoitettuja tavaroita, tarjoaa farmaseuttisten tuotteiden etäjakelussa käytettäviä laitteita.
- 53 Tästä johtuu, että sanamerkkiä TELEPHARMACY SOLUTIONS voidaan käyttää asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettulla tavalla kuvailemaan rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden keskeistä ominaisuutta.
- 54 Siltä osin kuin on kyse kantajan toteamuksesta, jonka mukaan valituslautakunnalla ei ollut hallussaan yhtäkään todistetta tukemaan sen tekemää toteamusta, jonka mukaan tavaramerkin rekisteröinti on hylättävä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla, on riittävää, kun todetaan, että sitä, voidaanko merkki rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi, on arvioitava yksinomaan yhteisön asiaa koskevan lainsäädännön nojalla, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuimet ovat sitä tulkinneet. Kuten SMHV perustellusti väittää, on näin ollen riittävää, että valituslautakunta sovelsi päätöksenteossaan erottamiskyvyn arviointiperustetta sellaisena kuin sitä tulkitaan oikeuskäytännössä, ilman, että sen olisi pitänyt esittää tästä näyttöä.

- 55 Siltä osin kuin lopuksi on kyse kantajan perusteluista, jotka koskevat asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, on muistutettava, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan siihen, että merkkiä ei voida rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi, riittää, että yksikin mainituista ehdottomista hylkäysperusteista on sovellettavissa (asia C-104/00 P, DKV v. SMHV, tuomio 19.9.2002, Kok. 2002, s. I-7561, 29 kohta ja asia T-19/99, DKV v. SMVH (COMPANYLINE), tuomio 12.1.2000, Kok. 2000, s. II-1, 30 kohta). Näin ollen ei ole aiheellista tutkia kantajan perusteluja, jotka liittyvät asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen.
- 56 Edellä todetun perusteella toinen kanneperuste on hylättävä.

Kolmas kanneperuste, joka koskee luottamuksensuojan periaatteen loukkaamista

Asianosaisten lausumat

- 57 Kantaja huomauttaa, että sanamerkin TELEPHARMACY rekisteröintiä koskeva hakemus, jonka käsittely on kesken, esitettiin samana päivänä kuin merkin TELEPHARMACY SOLUTIONS rekisteröintiä koskeva hakemus, ja ensiksi mainittu hakemus koskee tämän kanteen puitteissa tehdyn rajoituksen jälkeen samaa tavaroiden luetteloa. Kantaja korostaa, että tutkija luopui asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaan perustuvista väitteistään sen jälkeen kun niiden tavaroiden ja palveluiden luetteloa muutettiin, joita varten tavaramerkin TELEPHARMACY rekisteröintiä haettiin. Lisäksi kantaja väittää, että

merkin TELEPHARMACY rekisteröintiä koskeva hakemus on jo julkaistu 27.8.2001 yhteisön tavaramerkkilehdessä. Kantaja katsoo, että merkin TELEPHARMACY SOLUTIONS erottamiskykyä on pidettävä pikemminkin parempana kuin heikompana kuin merkin TELEPHARMACY erottamiskykyä. Sen mukaan on epä johdonmukaista ja luottamuksensuojan periaatteen vastaista evätä ensimmäisen merkin rekisteröinti, jos toisen merkin rekisteröinti hyväksytään.

- 58 SMHV korostaa, että sanamerkkiä TELEPHARMACY ei vielä ole rekisteröity kesken olevan väittemenettelyn vuoksi. Lisäksi niin kauan kuin merkkiä ei ole rekisteröity, SMHV:lla on mahdollisuus tutkia merkki viran puolesta uudelleen merkin rekisteröimisen ehdottomien hylkäysperusteiden olemassaolon kannalta virheiden oikaisemista varten. Joka tapauksessa asianosainen ei voi vedota edukseen oikeudellisesti virheelliseen päätökseen.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 59 Siltä osin kuin on kyse tästä kanneperusteesta, on riittävää, kun todetaan, että edellä todettu huomioon ottaen ja kuten SMHV on suullisessa käsittelyssä myöntänyt, tutkijan päätös olla esittämättä väitteitä sanamerkin TELEPHARMACY SOLUTIONS rekisteröintiä vastaan, on virheellinen. Jos SMHV on kuitenkin tehnyt oikeudellisen virheen todetessaan tietyn asian puitteissa tehdyssä päätöksessä, että merkki voidaan rekisteröidä yhteisön tavaramerkkinä, tähän päätökseen ei voida tehokkaasti vedota sellaisen vaatimuksen tueksi, joka koskee myöhemmin tehdyn sellaisen päätöksen kumoamista, jossa samankaltaisessa asiassa tehdään vastakkainen päätös. Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä nimittäin ilmenee, että yhdenvertaisuusperiaatteen noudattamisen on oltava sopusoinnussa laillisuusperiaatteen kanssa, jonka mukaan kukaan ei voi edukseen vedota lainvastaisuuteen, joka hyödyttää jotakuta toista (ks. vastaavasti asia 188/83, Witte v. parlamentti, tuomio 9.10.1984, Kok. 1984, s. 3465, 15 kohta ja asia 134/84, Williams v. tilintarkastus-tuomioistuin, tuomio 4.7.1985, Kok. 1985, s. 2225, 14 kohta).

- 60 Joka tapauksessa on huomautettava, että tavaramerkkihakemuksen julkaiseminen ei takaa kyseisen merkin rekisteröimistä tavaramerkkinä. Asetuksen N:o 40/94 40 artiklan 2 kohdasta nimittäin käy ilmi, että tavaramerkkihakemus voidaan sen julkaisemisen jälkeen vielä hylätä saman asetuksen 37 ja 38 artiklan mukaisesti. Tältä osin on huomioitava, että kyseisen asetuksen 38 artiklassa säädetään rekisteröinnin ehdottomien esteiden tutkimisesta. Lisäksi tavaramerkkihakemus voidaan hylätä myös muun muassa sen jälkeen, kun kolmannet osapuolet ovat esittäneet huomautuksia asetuksen N:o 40/94 41 artiklan nojalla, jossa säädetään, että ”jokainen luonnollinen henkilö ja oikeushenkilö sekä valmistajien, tuottajien, palvelujen tarjoajien, kauppiaiden tai kuluttajien edustajien ryhmittymät voivat yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen julkaisemisen jälkeen osoittaa [SMHV:lle] kirjalliset huomautuksensa, yksilöiden seikat, joiden perusteella tavaramerkin rekisteröinti pitäisi viran puolesta erityisesti 7. artiklan nojalla hylätä —”, tai sen jälkeen kun on esitetty tämän asetuksen 42 artiklan mukainen väite.
- 61 Näin ollen luottamuksensuojan periaatteen loukkaamista koskeva väite ei ole perusteltu.
- 62 Tästä seuraa, että myös kolmas kanneperuste ja näin ollen koko kanne on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

- 63 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on veloitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut SMHV:n vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

**YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto)**

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

- 1) Kanne hylätään.**

- 2) Kantaja veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Legal

Tiili

Vilaras

Julistettiin Luxemburgissa 8 päivänä heinäkuuta 2004.

H. Jung

kirjaaja

H. Legal

neljännen jaoston puheenjohtaja