

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (czwarta izba)

z dnia 8 lipca 2004 r.\*

W sprawie T-289/02

**Telepharmacy Solutions, Inc.**, z siedzibą w North Billerica, Massachusetts (Stany Zjednoczone), reprezentowana przez R. Davisa, barrister, oraz M. Medyckyjego, solicitor,

strona skarżąca,

przeciwko

**Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)**, reprezentowanemu przez S. Bonne, działającą w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 28 czerwca 2002 r. (sprawa R 108/2001-4), dotyczącą rejestracji słownego oznaczenia TELEPHARMACY SOLUTIONS jako wspólnotowego znaku towarowego,

\* Język postępowania: angielski.

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH  
(czwarta izba),

w składzie: H. Legal, prezes, V. Tiili i M. Vilaras, sędziowie,  
sekretarz: B. Pastor, zastępca sekretarza,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 10 marca 2004 r.,

wydaje następujący

## Wyrok

### Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 26 listopada 1999 r., na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1), z późn. zm., skarżąca, dawniej Adds Inc., dokonała w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenia słownego wspólnotowego znaku towarowego.
- 2 Znakiem towarowym, o którego rejestrację wniesiono, jest słowne oznaczenie TELEPHARMACY SOLUTIONS.

- 3 Towary i usługi objęte zgłoszeniem należą do klas 9, 10, 38 i 42 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadają dla każdej z klas następującemu opisowi:
- „komputery, peryferyczne urządzenia komputerowe, szafki komputerowe, drukarki, urządzenia do etykietowania, meble pod komputer i oprogramowanie; nośniki danych, w tym wszystkie wyżej wymienione towary zawierające części systemów dystrybucji lub służące usługom farmaceutycznym, medycznym lub aptecznym; systemy dystrybucji zawierające oprogramowanie i materiał informatyczny”, należące do klasy 9,
  
  - „systemy dystrybucji; systemy dystrybucji pakowanych towarów medycznych lub farmaceutycznych; systemy dystrybucji obejmujące szafy; fragmenty i części składowe wszystkich wymienionych powyżej towarów”, należące do klasy 10,
  
  - „przekaz informacji, danych i instrukcji dotyczących dystrybucji, przekaz elektroniczny lub radiowy informacji, danych i instrukcji dotyczących dystrybucji”, należące do klasy 38,
  
  - „usługi doradcze świadczone pacjentom; wysyłka instrukcji dotyczących dystrybucji do oddalonych systemów dystrybucji; usługi medyczne i apteczne”, należące do klasy 42.

- 4 Decyzją z dnia 21 listopada 2000 r. ekspert odrzucił wniosek o rejestrację na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Oceniał on, iż zgłoszone oznaczenie stanowi bezpośredni opis towarów i usług objętych zgłoszeniem, albowiem wyrażenie „telepharmacy” (telefarmacja) jest używane potocznie w odniesieniu do dystrybucji leków na odległość. Ekspert uznał, iż znak towarowy TELEPHARMACY SOLUTIONS rozpatrywany jako całość wskazuje konsumentowi wyłącznie, że skarżąca, dostarczając powyższe towary i usługi, oferuje rozwiązania przedsiębiorcom i osobom prywatnym, którzy pragną podjąć działalność w zakresie telefarmacji. Znak towarowy został zatem uznany za pozbawiony charakteru odróżniającego w odniesieniu do wszystkich zgłoszonych towarów i usług.
  
- 5 W dniu 22 stycznia 2001 r., na podstawie art. 59 rozporządzenia nr 40/94, skarżąca wniosła do OHIM odwołanie od decyzji eksperta. Uzasadnienie owego odwołania zostało zawarte w piśmie z dnia 21 marca 2001 r.
  
- 6 Decyzją z dnia 28 czerwca 2002 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Czwarta Izba Odwoławcza OHIM oddaliła odwołanie z uwagi na to, że art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 stanowi przeszkodę dla rejestracji słownego znaku towarowego TELEPHARMACY SOLUTIONS, gdyż znak ten może być postrzegany przez konsumentów jako wskazanie przeznaczenia zgłoszonych towarów i usług, tzn. faktu, że są one przeznaczone do dystrybucji produktów farmaceutycznych na odległość. Zdaniem Izby Odwoławczej zgłoszony znak towarowy opisuje wyposażenie i usługi służące do dystrybucji produktów farmaceutycznych na odległość, ponieważ w tej dziedzinie pojęcie „telefarmacja” jest potocznie używane.

### **Przebieg postępowania i żądania stron**

- 7 W dniu 20 września 2002 r. skarżąca złożyła w sekretariacie Sądu niniejszą skargę.

8 W skardze skarżąca wskazała, iż dotyczy ona jedynie następujących towarów: „zdalnie sterowany system elektronicznej dystrybucji pakowanych produktów farmaceutycznych, w tym powierzchnia, na której opakowane produkty farmaceutyczne są składowane przed ich dystrybucją, komputer podłączony do dystrybutora i sieci komunikacyjnych łączących komputer z innym oddalonym komputerem”, należących do klasy 9.

9 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w zakresie dotyczącym wskazanych powyżej w pkt 8 towarów,

— obciążenie OHIM kosztami.

10 OHIM wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi,

— obciążenie skarżącej kosztami.

## Co do prawa

11 Na poparcie skargi skarżąca podnosi trzy zarzuty. Pierwszy zarzut opiera się zasadniczo na naruszeniu jej prawa do obrony, drugi zarzut opiera się na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 40/94, zaś trzeci zarzut opiera się na naruszeniu zasady uzasadnionych oczekiwań.

*Co do przedmiotu sporu*

- 12 Na wstępie należy zbadać, czy zawarty w skardze wniosek skarżącej, którego celem jest ograniczenie listy towarów i usług objętych zgłoszeniem znaku towarowego (zob. pkt 8 powyżej), jest dopuszczalny.
  
- 13 W tym zakresie należy przypomnieć, że zgodnie z art. 44 rozporządzenia nr 40/94 i zasadą 13 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie nr 40/94 (Dz.U. L 303, str. 1) zgłaszający wspólnotowy znak towarowy może w każdej chwili złożyć do OHIM wniosek mający na celu ograniczenie wykazu towarów i usług. Z przepisów tych wynika, że ograniczenie listy towarów i usług określonych w zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego powinno zostać dokonane przy zachowaniu określonych szczególnych wymogów formalnych. Ponieważ wniosek złożony przez skarżącą w skardze nie spełnia tych wymogów, nie może on zostać uznany za wniosek o zmianę zgłoszenia w rozumieniu wyżej przytoczonych przepisów [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie T-194/01 Unilever przeciwko OHIM (Owalna tabletką), Rec. str. II-383, pkt 13].
  
- 14 Wniosek ten można natomiast rozumieć w ten sposób, że skarżąca domaga się jedynie częściowego stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji (zob. podobnie ww. w pkt 13 wyrok w sprawie Owalna tabletką, pkt 14). Tego typu wniosek nie jest jako taki sprzeczny z zakazem zawartym w art. 135 § 4 regulaminu Sądu dotyczącym zmiany przed Sądem przedmiotu sporu, który był rozpatrywany przez Izbę Odwoławczą (zob. podobnie ww. w pkt 13 wyrok w sprawie Owalna tabletką, pkt 15).
  
- 15 Niniejsza sprawa, jak to zgodnie potwierdzają w swych odpowiedziach na pytania Sądu zarówno skarżąca, jak i OHIM, dotyczy żądania częściowego stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji, które nie zmienia przedmiotu sporu w rozumieniu art. 135 § 4 regulaminu. Stąd żądanie to jest dopuszczalne.

*W przedmiocie zarzutu pierwszego, opartego na naruszeniu prawa do obrony*

## Argumentacja stron

- 16 Skarżąca podnosi, że chociaż decyzja eksperta z dnia 21 listopada 2000 r. opiera się wyłącznie na art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, to zaskarżona decyzja opiera się na art. 7 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia. Izba Odwoławcza wskazała nową bezwzględną podstawę odmowy rejestracji, nie umożliwiając skarżącej wypowiedzenia się w tej kwestii ani przedstawienia dowodów w tym zakresie. Działając w ten sposób, Izba Odwoławcza naruszyła art. 73 rozporządzenia nr 40/94.
- 17 OHIM wnosi o oddalenie niniejszego zarzutu ze względu na fakt, iż w niniejszej sprawie powody uzasadniające odmowę rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 oraz na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia są jednakowe. Jego zdaniem jedynie podstawa prawna odmowy uległa zmianie. Izby odwoławcze mają prawo tak postąpić zgodnie z art. 62 rozporządzenia nr 40/94, który stanowi, że izba odwoławcza może skorzystać z uprawnień w granicach kompetencji posiadanych przez instancję, która podjęła zaskarżoną decyzję.
- 18 OHIM uważa, iż nie naruszył art. 73 rozporządzenia nr 40/94, albowiem wielokrotnie powtarzał, że podstawą odmowy rejestracji zgłoszonego znaku towarowego był fakt, iż rozpatrywane oznaczenie ma charakter opisowy w stosunku do wszystkich wnioskowanych towarów i usług, tzn. opisuje, że oferują one rozwiązania w zakresie przygotowania i dystrybucji leków na odległość. OHIM podnosi, że dokonane przez eksperta w dniu 16 maja 2000 r. przedstawienie podstaw odrzucenia zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego wskazywało już na to, że ten znak towarowy nie może zostać dopuszczony do rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, ponieważ jest on opisowy w stosunku do wszystkich towarów i usług objętych zgłoszeniem. Wobec tego zdaniem OHIM skarżąca dwukrotnie miała okazję do przedstawienia uwag na temat powodów, które doprowadziły do stwierdzenia opisowego charakteru zgłoszonego znaku towarowego — raz przed ekspertem i raz przed Izbą Odwoławczą.

## Ocena Sądu

- 19 Należy wskazać, że w niniejszej sprawie bezsporne jest, iż ekspert odrzucił zgłoszenie znaku towarowego TELEPHARMACY SOLUTIONS, ponieważ w stosunku do towarów i usług objętych zgłoszeniem jest on pozbawiony charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Ze swej strony Izby Odwoławcza wskazała, że do rozpatrywanego oznaczenia słownego stosuje się również bezwzględna podstawa odmowy rejestracji określona w art. 7 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia.
- 20 W tym względzie należy przede wszystkim przypomnieć, że zasada ochrony prawa do obrony została wyrażona w art. 73 rozporządzenia nr 40/94, zgodnie z którym decyzje OHIM opierają się wyłącznie na przyczynach lub materiale dowodowym, co do których strony zainteresowane miały możliwość przedstawiania swoich uwag [wyrok Sądu z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie T-122/99 Procter & Gamble przeciwko OHIM (Kształt mydła), Rec. str. II-265, pkt 40, oraz wyroki Sądu z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-34/00 Eurocool Logistik przeciwko OHIM (EUROCOOL), Rec. str. II-683, pkt 20, i w sprawie T-79/00 Rewe-Zentral przeciwko OHIM (LITE), Rec. str. II-705, pkt 13].
- 21 Ponadto poszanowanie prawa do obrony stanowi ogólną zasadę prawa wspólnotowego, na mocy której adresaci decyzji władz publicznych, które w istotny sposób dotyczą ich interesów, muszą mieć możliwość skutecznego przedstawienia ich stanowiska (ww. w pkt 2 wyrok w sprawie Kształt mydła, pkt 42, ww. w pkt 20 wyrok w sprawie EUROCOOL, pkt 21, oraz ww. w pkt 20 wyrok w sprawie LITE, pkt 14).
- 22 Z orzecznictwa Sądu wynika w tym zakresie, iż nie umożliwiając zgłaszającemu znak towarowy wypowiedzenia się na temat zastosowania bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji, które izba odwoławcza wskazuje z urzędu, organ ten narusza prawa do obrony (ww. w pkt 20 wyrok w sprawie Kształt mydła, pkt 47, ww. w pkt 20 wyrok w sprawie EUROCOOL, pkt 22, oraz ww. w pkt 20 wyrok w sprawie LITE, pkt 15).



- 23 Należy również przypomnieć, że chociaż z art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 wynika, że każda z wymienionych w nim podstaw odmowy rejestracji jest niezależna od pozostałych i wymaga oddzielnej analizy [zob. analogicznie w odniesieniu do identycznych przepisów art. 3 ust. 1 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1) wyrok Trybunału z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawach połączonych od C-53/01 do C-55/01 Linde i in., Rec. str. I-3161, pkt 67], to zakresy stosowania poszczególnych podstaw wymienionych w art. 7 ust. 1 lit. b), c) i d) tego rozporządzenia ewidentnie nakładają się na siebie (zob. analogicznie w odniesieniu do identycznych przepisów art. 3 ust. 1 dyrektywy 89/104 wyrok Trybunału z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-265/00 Campina Melkunie, Rec. str. I-1699, pkt 18).
- 24 W szczególności słowny znak towarowy, który jest opisowy dla właściwości towarów i usług w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, jest przez sam ten fakt bezwzględnie pozbawiony charakteru odróżniającego w stosunku do tych samych towarów i usług w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia (w odniesieniu do identycznych przepisów art. 3 ust. 1 dyrektywy 89/104 zob. analogicznie ww. w pkt 23 wyrok w sprawie Campina Melkunie, pkt 19, oraz wyrok Trybunału z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-363/99 Koninklijke KPN Nederland, Rec. str. I-1619, pkt 86).
- 25 W niniejszej sprawie rozumowanie wskazane przez Izbę Odwoławczą w zaskarżonej decyzji na poparcie stosowania art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 oraz uzasadnienie decyzji eksperta są podobne. Odwołując się do słownikowych definicji angielskiego słów „tele”, „pharmacy” (farmacja) i „solutions” (rozwiązania), ekspert wskazał, iż zgłoszony znak towarowy nie może zostać zarejestrowany na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, ponieważ jest on pozbawiony charakteru odróżniającego z uwagi na to, że opisuje towary i usługi będące rozwiązaniami w zakresie przygotowywania i dostarczania leków na odległość.

- 26 Izba Odwoławcza potwierdziła tę analizę, stwierdzając w pkt 8 i 9 zaskarżonej decyzji, co następuje:

„[...] znak towarowy składa się z wyrażenia, które może być używane przez konsumentów do oznaczenia wnioskowanych towarów lub przeznaczenia wnioskowanych usług. W konsekwencji należy odmówić jego rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 [lit.] c) [rozporządzenia nr 40/94]. [...] Decyzja [eksperta] potwierdziła odmowę rejestracji znaku na podstawie art. 7 ust. 1 [lit.] b) [rozporządzenia nr 40/94], ponieważ jest on pozbawiony charakteru odróżniającego z uwagi na to, że opisuje towary i usługi. W konsekwencji Izba uznaje, że [ekspert] odrzucił wniosek z powodu opisowego charakteru znaku towarowego oraz że nie oparł [on] swej odmowy na innych elementach odnoszących się do charakteru odróżniającego niż elementy związane z charakterem opisowym. Izba jest również zdania, że rejestracji znaku towarowego należy odmówić wyłącznie na podstawie art. 7 ust. 1 [lit.] c) [rozporządzenia nr 40/94].”

- 27 Z tych decyzji wynika, że okoliczności niniejszej sprawy różnią się od tych, które stanowiły podstawę orzecznictwa wskazanego powyżej w pkt 20. W istocie w powyższych sprawach Izba Odwoławcza z urzędu wskazała nowe bezwzględne podstawy odmowy, nie umożliwiając zgłaszającym wypowiedzenia się na temat stosowania owych bezwzględnych podstaw odmowy oraz rozumowania przedstawionego na ich poparcie (ww. w pkt 20 wyrok w sprawie Kształt mydła, pkt 43–46, ww. w pkt 20 wyrok w sprawie EUROCOOL, pkt 23 i 24, oraz ww. w pkt 20 wyrok w sprawie LITE, pkt 16–19).

- 28 Natomiast w niniejszej sprawie Izba Odwoławcza słusznie uznała, że nawet jeśli decyzja eksperta wskazuje wyraźnie jedynie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, to z jej uzasadnienia jasno wynika, że została ona podjęta w oparciu o art. 7 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia. Stąd opierając własną decyzję na tym ostatnim przepisie, Izba Odwoławcza nie wskazała z urzędu nowej bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji, co do której zobowiązana byłaby umożliwić skarżącej uprzednie wypowiedzenie się.

- 29 Ponadto, ponieważ ekspert uzasadnił odmowę rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 powodami wynikającymi wyłącznie z opisowego charakteru zgłoszonego znaku towarowego, skarżąca miała sposobność wypowiedzenia się w przedmiocie rozumowania, które doprowadziło Izbę Odwoławczą do podtrzymania odmowy rejestracji. Pismo skarżącej z dnia 21 marca 2001 r., zawierające uzasadnienie odwołania do Izby Odwoławczej porusza ponadto kwestię utrzymywanego opisowego charakteru rozpatrywanego znaku towarowego.
- 30 Z powyższego wynika, iż pierwszy zarzut należy oddalić.

*W przedmiocie zarzutu drugiego, opartego na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 40/94*

#### Argumentacja stron

- 31 Powołując się na wyrok Trybunału z dnia 20 września 2001 r. w sprawie C-383/99 P Procter & Gamble przeciwko OHIM, Rec. str. I-6251, skarżąca podnosi, po pierwsze, że rejestracji zgłoszonego znaku towarowego nie można odmówić na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, ponieważ nie składa się on wyłącznie z oznaczeń czy wskazówek określających przeznaczenie omawianych towarów lub usług. Skarżąca przyznaje, iż pojęcie „pharmacy” (farmacja) może być używane w obrocie do oznaczania przeznaczenia tych towarów. Ponadto przyznaje ona, że element „tele” może być używany jako przedrostek oznaczający „na odległość”. Niemniej jej zdaniem żadne z powyższych stwierdzeń nie pozwala na wyciągnięcie wniosku, jakoby połączenie tych wyrazów prowadziło do utworzenia potocznego wyrażenia. Fakt, że pojęcie „telepharmacy” występuje w słowniku, nie stanowi dowodu, iż mamy do czynienia z takim wyrażeniem.

- 32 Ponadto jej zdaniem OHIM zaniechał dokonania analizy całości znaku towarowego, tj. dodatku w postaci wyrazu „solutions” (rozwiązania), który nie może zostać uznany za określenie potoczne, przede wszystkim w odniesieniu do towarów, które odróżniają się od usług.
- 33 Skarżąca utrzymuje, iż zgłoszony znak towarowy składa się z oznaczenia eliptycznego, które posiada niecodzienną strukturę gramatyczną i stanowi grupę składniową, której znaczenia nie można odczytać w sposób natychmiastowy. Ponadto przypomina ona, że sam fakt, iż znak towarowy przywołuje skojarzenie z poszczególnymi towarami lub usługami, nie może prowadzić do uznania znaku za tożsamy z opisem tych towarów lub usług.
- 34 Skarżąca dodaje, że nawet jeśli zdaniem OHIM zgłoszony znak towarowy ma charakter czysto opisowy w stosunku do oferty rozwiązań proponowanych przedsiębiorcom lub osobom prywatnym chcącym podjąć działalność w zakresie „telefarmacji”, tj. dystrybucji leków przy użyciu środków telekomunikacyjnych, to znak ten nie stanowi opisu towarów zawartych w zgłoszeniu w zakresie objętym niniejszą skargą.
- 35 Po drugie, skarżąca stwierdza, że Izba Odwoławcza, która jest związana dowodami przedstawionymi ekspertowi, nie dysponowała jakimkolwiek dowodem lub ewentualnie rozsądnym dowodem na poparcie stwierdzenia, iż rejestracji zgłoszonego znaku towarowego należy odmówić na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94. Podkreśla ona, że odmowa eksperta opierała się na jednym rezultacie wyszukiwania w Internecie dotyczącym konferencji, o której mowa na stronie organu rejestrowego znajdującego się poza terytorium Wspólnoty Europejskiej. Ponadto skarżąca twierdzi, iż nie była w stanie zweryfikować istnienia wspomnianej strony.
- 36 Po trzecie, skarżąca podkreśla, że rejestracji zgłoszonego znaku towarowego nie można odmówić również na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, ponieważ nie jest on opisowy, a OHIM nie przedstawił innych elementów pozwalających na stwierdzenie, iż znak ten pozbawiony jest charakteru odróżniającego.

- 37 OHIM ocenia, że zgłoszony znak towarowy jako całość odnosi się do apteki, w której można zasięgnąć konsultacji na odległość za pośrednictwem Internetu. Jego zdaniem z punktu widzenia docelowego kręgu odbiorców, który stanowi wyspecjalizowana grupa odbiorców działających w sektorze medycznym, znak ten jest opisowy. W opinii OHIM odbiorcy ci są anglojęzyczni lub znają naukowy język medyczny, tj. angielski.
- 38 W przedmiocie twierdzenia skarżącej, jakoby Izba Odwoławcza nie posiadała żadnych dowodów na poparcie swego stwierdzenia, iż należy odmówić rejestracji znaku towarowego na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, OHIM zwraca uwagę na fakt, iż Izba Odwoławcza, dla celów wydania swego orzeczenia, jedynie zastosowała kryterium charakteru opisowego, co pozostaje w zgodzie z orzecznictwem.
- 39 W kwestii braku charakteru odróżniającego zgłoszonego znaku towarowego OHIM utrzymuje, że choć zaskarżona decyzja opiera się na przepisie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, znak towarowy jest zarazem całkowicie pozbawiony charakteru odróżniającego. W tym zakresie OHIM stwierdza, że internetowe poszukiwanie wyrażeń „telepharmacy and solutions” umożliwia otrzymanie listy 245 stron internetowych, na których zgłoszony znak towarowy jest używany jako nazwa rodzajowa.

## Ocena Sądu

3

- 40 Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 nie są rejestrowane „znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, mogących służyć

w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług”. Ponadto art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 stanowi, że „[u]stęp 1 stosuje się bez względu na fakt, że podstawy odmowy rejestracji istnieją tylko w części Wspólnoty”.

- 41 Wymienione w art. 7 rozporządzenia nr 40/94 poszczególne podstawy odmowy rejestracji należy interpretować w świetle interesu publicznego leżącego u podstaw każdej z nich (w odniesieniu do art. 3 dyrektywy 89/104 zob. analogicznie wyrok Trybunału z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, Rec. str. I-5475, pkt 77, ww. w pkt 23 wyrok w sprawie Linde i in., pkt 71, wyrok Trybunału z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel, Rec. str. I-3793, pkt 51, oraz ww. w pkt 23 wyrok w sprawie Campina Melkunie, pkt 34).
- 42 Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, zabraniając rejestracji w charakterze wspólnotowego znaku towarowego wskazanych w nim oznaczeń lub wskazówek, zmierza do osiągnięcia celów z zakresu interesu publicznego, którego dobro wymaga, aby oznaczenia lub wskazówki opisujące właściwości towaru lub usługi, dla których wnosi się o rejestrację, mogły być swobodnie używane przez wszystkich. Przepis ten stoi zatem na przeszkodzie przyznawaniu wyłączności na używanie takich oznaczeń lub wskazówek jednemu przedsiębiorcy z tytułu ich rejestracji w charakterze znaku towarowego (wyrok Trybunału z dnia 23 października 2003 r. w sprawie C-191/01 P OHIM przeciwko Wrigley, Rec. str. I-12447, pkt 31 oraz wskazane w nim orzecznictwo).
- 43 Składające się na znak towarowy oznaczenia lub wskazówki, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, nie muszą w chwili zgłoszenia do rejestracji być rzeczywiście używane w celu opisania towarów lub usług, które obejmuje wnioski

o rejestrację, lub opisanie właściwości tych towarów lub usług po to, aby OHIM miał prawo odmówić rejestracji na podstawie tego przepisu. Jak wskazuje na to samo brzmienie przepisu, wystarczy, aby te oznaczenia lub wskazówki mogły być używane w tym celu. Stąd na podstawie tego przepisu należy odmówić rejestracji oznaczenia słownego, gdy przynajmniej jedno z jego możliwych znaczeń stanowi opis właściwości towarów lub usług objętych zgłoszeniem (ww. w pkt 42 wyrok w sprawie OHIM, pkt 32).

44 Z tego powodu celem zastosowania art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 należy najpierw zbadać, czy co najmniej w jednym z możliwych znaczeń dane oznaczenie opisuje właściwości rozpatrywanych towarów lub usług.

45 Celem zbadania możliwych znaczeń danego oznaczenia należy ocenić, czy w normalnym z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców użyciu oznaczenie to może być używane do opisywania — w sposób bezpośredni lub poprzez powołanie jednej z jego podstawowych właściwości — towaru lub usługi objętych zgłoszeniem (zob. podobnie ww. w pkt 31 wyrok w sprawie Procter & Gamble przeciwko OHIM, pkt 39). Stąd oceny opisowego charakteru oznaczenia można dokonać jedynie, z jednej strony, w stosunku do danych towarów lub usług oraz, z drugiej strony, w odniesieniu do sposobu pojmowania go przez właściwy krąg odbiorców (ww. w pkt 20 wyrok w sprawie EUROCOOL, pkt 38).

46 Tytułem wstępu należy przypomnieć, że niniejsza skarga dotyczy jedynie następujących towarów objętych zgłoszeniem znaku towarowego: „zdalnie sterowany system elektronicznej dystrybucji pakowanych produktów farmaceutycznych, w tym powierzchnia, na której opakowane produkty farmaceutyczne są składowane przed ich dystrybucją, komputer podłączony do dystrybutora i sieci komunikacyjne łączące komputer z innym oddalonym komputerem”, należące do klasy 9.

- 47 W konsekwencji należy uznać, iż na właściwy krąg odbiorców składają się odbiorcy anglojęzyczni, będący specjalistami w zakresie sektora medycznego — tak jak ocenił to Urząd i co nie zostało podważone przez skarżącą.
- 48 W kwestii znaczenia oznaczenia słownego „TELEPHARMACY SOLUTIONS” w języku angielskim należy uznać, iż — jak przyznaje sama skarżąca — element „pharmacy” może być używany w obrocie dla oznaczenia przeznaczenia towarów objętych wnioskiem o rejestrację, podczas gdy element „tele” może być używany jako przedrostek oznaczający „na odległość”. W konsekwencji należy stwierdzić, że wyrażenie „telepharmacy” oznacza dystrybucję leków na odległość.
- 49 W tym względzie pozostaje bez znaczenia fakt, czy wyrażenie „pharmacy” jest neologizmem. W istocie, jak ustalił Trybunał, znak towarowy stanowiący neologizm składający się z elementów słownych, z których każdy opisuje właściwości towarów lub usług objętych zgłoszeniem, sam również ma charakter opisowy dla tych właściwości, chyba że istnieje dostrzegalna różnica pomiędzy neologizmem a zwykłą sumą tworzących go elementów. To ze swej strony zakłada, iż ze względu na nietypowy rodzaj zestawienia w stosunku do danych towarów lub usług neologizm wywiera wrażenie wystarczająco dalekie od wrażenia wywieranego przez zwykłe połączenie wskazówek zawartych w jego elementach składowych, tak że neologizm ten jest czymś więcej aniżeli sumą wspomnianych elementów (w odniesieniu do identycznych przepisów art. 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104 zob. analogicznie ww. w pkt 23 wyrok w sprawie Campina Melkunie, pkt 43).
- 50 W niniejszym stanie faktycznym proste połączenie elementów słownych „tele” i „pharmacy”, z których każdy ma charakter opisowy w stosunku do właściwości towarów objętych wnioskiem o rejestrację, pozostaje samo w sobie opisowe w stosunku do tych właściwości. W istocie sam fakt połączenia owych elementów, bez wprowadzania do nich jakiegokolwiek nietypowej zmiany, w szczególności zmiany typu składniowego czy też semantycznego, może jedynie doprowadzić do powstania znaku towarowego składającego się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, które w obrocie mogą służyć do oznaczania właściwości przedmiotowych towarów.



- 51 Wyrażenie „solutions” nawiązuje w szczególności do działań zmierzających do rozwiązania problemu teoretycznego lub praktycznego. Stąd czytane łącznie wyrażenia „telepharmacy” i „solutions” muszą zostać uznane za opisowe dla przeznaczenia towarów objętych wnioskiem o rejestrację, a zatem za opisowe dla ich podstawowej właściwości.
- 52 W konsekwencji należy stwierdzić, tak jak już tego dokonał OHIM, że rozpatrywane w całości oznaczenie słowne TELEPHARMACY SOLUTIONS wyłącznie wskazuje docelowej grupie odbiorców, w skład której wchodzi osoby anglojęzyczne działające w sektorze medycznym, że dostarczając wskazane we wniosku o rejestrację towary, skarżąca oferuje urządzenia służące do dystrybucji produktów farmaceutycznych na odległość.
- 53 Z powyższego wynika, iż oznaczenie słowne TELEPHARMACY SOLUTIONS może służyć do oznaczenia jednej z podstawowych właściwości towarów objętych wnioskiem o rejestrację w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94.
- 54 Co do twierdzenia skarżącej, zgodnie z którym Izba Odwoławcza nie posiadała żadnego dowodu na poparcie twierdzenia, iż należało odmówić rejestracji znaku towarowego na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, wystarczy stwierdzić, iż zdolność rejestracyjna oznaczenia powinna być oceniana wyłącznie na podstawie właściwych przepisów wspólnotowych, zgodnie z ich wykładnią dokonaną przez sąd wspólnotowy. Stąd, jak słusznie podnosi OHIM, zastosowanie przez Izbę Odwoławczą przy podejmowaniu decyzji kryterium charakteru opisowego w sposób zgodny z wykładnią dokonaną w orzecznictwie jest wystarczające, aby zwolnić ją z obowiązku uzasadnienia poprzez przedstawianie dowodów.

55 Wreszcie w kwestii argumentacji skarżącej dotyczącej art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 należy przypomnieć, że zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 dla odmowy rejestracji oznaczenia w charakterze wspólnotowego znaku towarowego wystarczy, aby znalazła zastosowanie jedna z wymienionych bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji [wyrok Trybunału z dnia 19 września 2002 r. w sprawie C-104/00 P DKV przeciwko OHIM, Rec. str. I-7561, pkt 29, oraz wyrok Sądu z dnia 12 stycznia 2000 r. w sprawie T-19/99 DKV przeciwko OHIM (COMPANYLINE), Rec. str. II-1, pkt 30]. Sąd nie ma potrzeby rozstrzygać w zakresie twierdzeń skarżącej opartych na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

56 Mając powyższe na względzie, drugi zarzut należy oddalić.

*W przedmiocie zarzutu trzeciego, opartego na naruszeniu zasady uzasadnionych oczekiwań*

#### Argumenty stron

57 Skarżąca zwraca uwagę na fakt, iż wniosek o rejestrację oznaczenia słownego TELEPHARMACY, którego rozpatrywanie jest w toku, został złożony tego samego dnia co wniosek o rejestrację oznaczenia słownego TELEPHARMACY SOLUTIONS i w wyniku ograniczenia żądania dokonanego w ramach niniejszej skargi wniosek ten obejmuje wykaz tych samych towarów. Podkreśla ona, że po zmianie wykazu towarów i usług, dla których wniesiono o rejestrację znaku TELEPHARMACY, ekspert cofnął swoje zarzuty oparte na art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 40/94. Ponadto wniosek o rejestrację oznaczenia TELEPHAR-

MACY został już wcześniej opublikowany w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* w dniu 27 sierpnia 2001 r. Skarżąca uważa, że oznaczenie TELEPHARMACY SOLUTIONS powinno zostać uznane za posiadające raczej bardziej, a nie mniej odróżniający charakter niż oznaczenie TELEPHARMACY. Odmowa rejestracji pierwszego z tych oznaczeń przy jednoczesnej rejestracji drugiego z nich byłaby nielogiczna i sprzeczna z zasadą uzasadnionych oczekiwań.

- 58 OHIM podkreśla, że oznaczenie słowne TELEPHARMACY nie zostało jeszcze zarejestrowane, ze względu na toczące się postępowanie w sprawie sprzeciwu. Ponadto dopóki znak towarowy nie jest jeszcze zarejestrowany, OHIM wciąż ma możliwość ponownego poddania znaku towarowego badaniu z urzędu na okoliczność istnienia bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji tego znaku celem naprawienia błędów. W każdym razie strona nie może czerpać korzyści z powoływania się na decyzję naruszającą prawo.

## Ocena Sądu

- 59 W kwestii niniejszego zarzutu wystarczy stwierdzić, że z uwagi na powyższe rozważania oraz przyznanie tego faktu przez OHIM podczas rozprawy decyzja eksperta o niezgłaszaniu zarzutów wobec rejestracji oznaczenia słownego TELEPHARMACY jest błędna. Nawet jeśli dopuszczając mocą decyzji wydanej w ramach danej sprawy zdolność oznaczenia do bycia przedmiotem rejestracji w charakterze wspólnotowego znaku towarowego, OHIM naruszył prawo, to decyzja ta nie może stanowić skutecznej podstawy dla żądania stwierdzenia nieważności późniejszej decyzji, którą orzeczono odmiennie w innej podobnej sprawie. W istocie z orzecznictwa Trybunału wynika, że poszanowanie zasady równości traktowania należy pogodzić z poszanowaniem zasady legalności, zgodnie z którą nikt nie może czerpać korzyści z powoływania się na akty niezgodne z prawem przysparzające korzyści innej osobie (zob. podobnie wyroki Trybunału z dnia 9 października 1984 r. w sprawie 188/83 Witte przeciwko Parlamentowi, Rec. str. 3465, pkt 15, oraz z dnia 4 lipca 1985 r. w sprawie 134/84 Williams przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu, Rec. str. 2225, pkt 14).

- 60 W każdym razie należy wskazać, że publikacja zgłoszenia znaku towarowego nie gwarantuje rejestracji tego znaku. W istocie z art. 40 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 wynika, że po opublikowaniu zgłoszenie znaku towarowego może jeszcze zostać odrzucone na mocy art. 37 i 38 tego rozporządzenia. W tym zakresie należy podkreślić, że art. 38 tego rozporządzenia przewiduje badanie bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji. Ponadto zgłoszenie znaku towarowego może również zostać odrzucone w szczególności na skutek uwag osób trzecich w trybie art. 41 rozporządzenia nr 40/94, który stanowi, że „[k]ażda osoba fizyczna lub prawna oraz każda grupa lub organ reprezentujący wytwórców, producentów, usługodawców, handlowców lub konsumentów może, po opublikowaniu zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, złożyć do [OHIM] uwagi na piśmie, wyjaśniając w szczególności, na mocy których podstaw z art. 7 znak towarowy nie może być zarejestrowany z urzędu [...]” lub też w wyniku sprzeciwu wniesionego na podstawie art. 42 tego rozporządzenia.
- 61 W tych okolicznościach zarzut oparty na naruszeniu zasady uzasadnionych oczekiwań nie jest zasadny.
- 62 Z powyższego wynika, że należy oddalić również trzeci zarzut, a co za tym idzie, należy oddalić skargę w całości.

### **W przedmiocie kosztów**

- 63 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy — zgodnie z żądaniem OHIM — obciążyć ją kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD (czwarta izba)

orzeka, co następuje:

- 1) **Skarga zostaje oddalona.**
  
- 2) **Skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania.**

Legal

Tiili

Vilaras

Ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 8 lipca 2004 r.

Sekretarz

Prezes

H. Jung

H. Legal