

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling)

8. juli 2004*

I sag T-289/02,

Telepharmacy Solutions, Inc., North Billerica, Massachusetts (De Forenede Stater), ved barrister R. Davis og solicitor Medyckyj,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved S. Bonne, som befuldmægtiget,

sagsøgt,

angående en påstand om annullation af afgørelsen truffet den 28. juni 2002 (sag R 108/2001-4) af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) vedrørende registreringen af ordmærket TELEPHARMACY SOLUTIONS som EF-varemærke,

* Originalsprog: engelsk.

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS
(Fjerde Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, H. Legal, og dommerne V. Tiili og M. Vilaras, justitssekretær: B. Pastor, assisterende justitssekretær,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 10. marts 2004,

afsagt følgende

Dom

Tvistens baggrund

- 1 Den 26. november 1999 indgav sagsøgeren, tidligere Adds Inc., en EF-varemærkeansøgning til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«) i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret.
- 2 Varemærket, der er søgt registreret, er ordmærket TELEPHARMACY SOLUTIONS.

- 3 De varer og tjenesteydelser, som varemærkeansøgningen vedrører, henhører under klasse 9, 10, 38 og 42 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og er i hver enkelt af disse klasser blevet beskrevet på følgende måde:
- »Computere, perifere enheder til computere, computerkabinetter, printere, etiketteringsmaskiner, computermøbler og computersoftware; databærere; alle førnævnte varer bestående af dele til et distributionssystem og/eller som er til brug i forbindelse med farmaceutisk virksomhed, apoteker- eller lægevirk-somhed; distributionssystemer bestående af software og hardware«, der henhører under klasse 9.

 - »Distributionssystemer; distributionssystemer til emballerede farmaceutiske og/ eller emballerede medicinske produkter; distributionssystemer bestående af skabe; dele og tilbehør til alle førnævnte varer«, der henhører under klasse 10.

 - »Transmission af information, data og distributionsanvisninger, elektronisk transmission og/eller radiotransmission af information, data og distributions-anvisninger«, der henhører under klasse 38.

 - »Patientkonsultation; fremsendelse af distributionsanvisninger til fjerndistribu-tionssystemer; læge- og apotekervirksomhed«, der henhører under klasse 42.

- 4 Ved afgørelse af 21. november 2000 afslog undersøgeren varemærkeansøgningen på grundlag af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94. Ifølge undersøgeren var det omhandlede tegn en direkte beskrivelse af de varer og tjenesteydelser, der var omfattet af varemærkeansøgningen, da ordet »telepharmacy« var almindeligt anvendt inden for fjerndistribution af lægemidler. Undersøgeren fandt, at varemærket TELEPHARMACY SOLUTIONS læst i sin helhed alene angav over for forbrugeren, at sagsøgeren ved at levere de pågældende varer og tjenesteydelser tilbød løsninger til virksomheder og enkeltpersoner, der ønskede at komme ind på markedet for teleapoteksvirksomhed. Undersøgeren fandt således, at varemærket manglede fornødent særpræg for samtlige de pågældende varer og tjenesteydelser.

- 5 Den 22. januar 2001 påklagede sagsøgeren undersøgerens afgørelse til Harmoniseringskontoret i medfør af artikel 59 i forordning nr. 40/94. Sagsøgeren begrundede den 21. marts 2001 klagen skriftligt.

- 6 Ved afgørelse af 28. juni 2002 (herefter »den anfægtede afgørelse«) afslog Fjerde Appellkammer ved Harmoniseringskontoret klagen med den begrundelse, at artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 er til hinder for en registrering af ordmærket TELEPHARMACY SOLUTIONS, da dette kan opfattes af forbrugerne som en angivelse af anvendelsesformålet med de pågældende varer og tjenesteydelser, dvs. at de er bestemt til fjerndistribution af lægemidler. Ifølge appelkammeret beskriver det ansøgte varemærke det udstyr og de tjenesteydelser, der anvendes til fjerndistribution af lægemidler, da ordet »telepharmacy« er almindelig anvendt inden for dette område.

Retsforhandlinger og parternes påstande

- 7 Ved stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 20. september 2002 har sagsøgeren anlagt denne sag.

- 8 Sagsøgeren har i stævningen anført, at søgsmålet kun vedrører følgende varer:
»fjernstyret elektronisk distributionssystem til emballerede lægemidler, der omfatter et skab, hvori de emballerede lægemidler opbevares og distribueres fra, en computer, der er forbundet med distributionsenheden, og et kommunikationsnetværk, der forbinder computeren med en fjerncomputer«, der henhører under klasse 9.
- 9 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:
- Den anfægtede afgørelse annulleres, for så vidt som den omhandler de i præmis 8 nævnte varer.
 - Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.
- 10 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:
- Frifindelse.
 - Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

- 11 Sagsøgeren har gjort tre anbringender gældende til støtte for sit søgsmål. Det første er i det væsentlige, at der foreligger en tilsidesættelse af retten til kontradiktion, det andet en tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 40/94 og det tredje en tilsidesættelse af princippet om den berettigede forventning.

Twistens genstand

- 12 Det skal indledningsvis undersøges, om sagsøgerens påstand i stævningen, om at begrænse fortegnelsen over varer og tjenesteydelser, der er omfattet af varemærkeansøgningen (jf. præmis 8 ovenfor), kan antages til realitetsbehandling.
- 13 Det bemærkes i denne forbindelse, at ansøgeren om et varemærke på et hvilket som helst tidspunkt kan fremsætte en anmodning til Harmoniseringskontoret om en begrænsning af fortegnelsen over varer og tjenesteydelser i henhold til artikel 44 i forordning nr. 40/94 og regel 13 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13. december 1995 om gennemførelsesbestemmelser til forordning nr. 40/94 (EFT L 303, s. 1). Det fremgår af disse bestemmelser, at en begrænsning af fortegnelsen over varer eller tjenesteydelser, der er angivet i en ansøgning om registrering af et EF-varemærke, skal gennemføres efter visse nærmere bestemte regler. Sagsøgerens anmodning i stævningen overholder ikke disse regler, og den kan derfor ikke betragtes som en begæring om ændring i de førnævnte bestemmelser forstand (jf. i denne retning Rettens dom af 5.3.2003, sag T-194/01, Unilever mod KHIM (ægformet tablet), Sml. II, s. 383, præmis 13).
- 14 Denne anmodning kan derimod fortolkes således, at sagsøgeren kun anmoder om en delvis annullation af den anfægtede afgørelse (jf. i denne retning dommen vedrørende en ægformet tablet, nævnt ovenfor i præmis 13, præmis 14). En sådan anmodning er ikke som sådan i strid med forbuddet, der fremgår af artikel 135, stk. 4, i Rettens procesreglement, mod, at der for Retten foretages nogen ændring af sagsgenstanden, som den har foreligget for appelkammeret (jf. i denne retning dommen vedrørende en ægformet tablet, nævnt ovenfor i præmis 13, præmis 15).
- 15 Den foreliggende sag vedrører — hvilket sagsøgeren og Harmoniseringskontoret ligeledes har anført i deres svar på et skriftligt spørgsmål fra Retten — en delvis annullation af den anfægtede afgørelse, der ikke ændrer sagsgenstanden i procesreglementets artikel 135, stk. 4's forstand. Sagen kan således antages til realitetsbehandling.

Det første anbringende om tilsidesættelse af retten til kontradiktion

Parternes argumenter

- 16 Sagsøgeren har anført, at undersøgerens afgørelse af 21. november 2000 udelukkende er begrundet i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, hvorimod den anfægtede afgørelse er baseret på forordningens artikel 7, stk. 1, litra c). Appellammeret er fremkommet med en ny absolut registreringshindring, uden at sagsøgeren har haft lejlighed til at udtale sig herom eller fremlægge beviser i denne forbindelse. Appellammeret har herved tilsidesat artikel 73 i forordning nr. 40/94.
- 17 Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at dette anbringende må forkastes, da de grunde, der i den foreliggende sag har begrundet afslaget på registrering i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, og grundene i henhold til forordningens artikel 7, stk. 1, litra c), er sammenfaldende. Det er alene retsgrundlaget for afslaget på registrering, der er blevet ændret. Appellammerne har imidlertid kompetence til at handle således i medfør af artikel 62 i forordning nr. 40/94, der bestemmer, at appellammeret kan omgøre den af afdelingen truffene afgørelse.
- 18 Harmoniseringskontoret er af den opfattelse, at det ikke har tilsidesat artikel 73 i forordning nr. 40/94, da det bestandigt har anført, at hindringen for registrering af det ansøgte varemærke var, at det omhandlede tegn var beskrivende for alle de pågældende varer og tjenesteydelser, idet disse tilbyder løsninger inden for fjerntilberedning og -distribution af lægemidler. Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at undersøgeren i meddelelse af 16. maj 2000 om hindringerne for registrering af det ansøgte EF-varemærke allerede angav, at varemærket ikke kunne antages til registrering i medfør af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, da det var beskrivende for alle de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af ansøgningen om registrering. Sagsøgeren har følgelig to gange haft lejlighed til at fremkomme med sine bemærkninger til de grunde, der har ført til den konklusion, at det ansøgte varemærke er beskrivende, nemlig en gang ved undersøgeren og en gang ved appellammeret.

Rettens bemærkninger

- 19 Det bemærkes, at det i den foreliggende sag er ubestridt, at undersøgeren har afslået varemærkeansøgningen for mærket TELEPHARMACY SOLUTIONS, fordi dette mangler fornødent særpræg i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, i forhold til de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af ansøgningen. Appellammeret har gjort gældende, at det omhandlede ordmærke er i strid med den absolutte registreringshindring i forordningens artikel 7, stk. 1, litra c).
- 20 Herom bemærkes for det første, at princippet om beskyttelse af retten til kontradiktion er fastslået i artikel 73 i forordning nr. 40/94, hvorefter Harmoniseringskontorets afgørelser kun må støttes på grunde, som parterne har haft lejlighed til at udtale sig om (Rettens dom af 16.2.2000, sag T-122/99, Procter & Gamble mod KHIM (formen på et stykke sæbe), Sml. II, s. 265, præmis 40, og domme af 27.2.2002, sag T-34/00, Eurocool Logistik mod KHIM (EUROCOOL), Sml. II, s. 683, præmis 20, og sag T-79/00, Rewe-Zentral mod KHIM (LITE), Sml. II, s. 705, præmis 13).
- 21 Endvidere udgør overholdelsen af retten til kontradiktion et generelt princip i fællesskabsretten, hvorefter adressaterne for offentlige myndigheders beslutninger, der føleligt berører disse adressaters interesser, i rette tid skal have lejlighed til at fremføre deres synspunkter (dommen vedrørende formen på et stykke sæbe, nævnt ovenfor i præmis 20, præmis 42, EUROCOOL-dommen, nævnt ovenfor i præmis 20, præmis 21, og LITE-dommen, nævnt ovenfor i præmis 20, præmis 14).
- 22 I denne forbindelse fremgår det af Rettens praksis, at appellammeret tilsidesætter ansøgeren af et varemærkes ret til kontradiktion, såfremt det ikke giver denne mulighed for at fremsætte bemærkninger til de absolutte registreringshindringer, som appellammeret ex officio lægger til grund (dommen vedrørende formen på et stykke sæbe, nævnt ovenfor i præmis 20, præmis 47, EUROCOOL-dommen, nævnt ovenfor i præmis 20, præmis 22, og LITE-dommen, nævnt ovenfor i præmis 20, præmis 15).

23 Det bemærkes imidlertid ligeledes, at selv om det fremgår af artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 40/94, at alle registreringshindringerne, der er nævnt i denne bestemmelse, er uafhængige af de andre og kræver en separat efterprøvelse (jf. analogt hvad angår de identiske bestemmelser i artikel 3, stk. 1, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1), Domstolens dom af 8.4.2003, forenede sager C-53/01-C-55/01, Linde m.fl., Sml. I, s. 3161, præmis 67), er der en åbenbar overlappning mellem de respektive anvendelsesområder for hindringerne i den nævnte bestemmelses litra b), c) og d) (jf. analogt hvad angår de identiske bestemmelser i artikel 3, stk. 1, i direktiv 89/104, Domstolens dom af 12.2.2004, sag C-265/00, Campina Melkunie, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 18).

24 Navnlig mangler et ordmærke, som er beskrivende for egenskaberne ved varer eller tjenesteydelser i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, af denne grund nødvendigvis det fornødne særpræg i forhold til de samme varer eller tjenesteydelser i henhold til forordningens artikel 7, stk. 1, litra b) (jf. analogt hvad angår de identiske bestemmelser i artikel 3, stk. 1, i direktiv 89/104, Campina Melkunie-dommen, nævnt ovenfor i præmis 23, præmis 19, og Domstolens dom af 12.2.2004, sag C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 86).

25 I den foreliggende sag er de grunde, som appelkammeret har anført i den anfægtede afgørelse til støtte for anvendelsen af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 og begrundelsen i undersøgerens afgørelse de samme. Undersøgeren har under henvisning til definitionerne i ordbogen af de engelske ord »tele« (fjern-), »pharmacy« (apotek) og »solutions« (løsninger) anført, at det ansøgte varemærke ikke kan registreres i medfør af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, da det mangler fornødent særpræg, eftersom det beskriver de varer og tjenesteydelser, der tilbyder løsninger inden for fjerntilberedning og -distribution af lægemidler.

- 26 Appellkammeret har bekræftet denne analyse, idet det har anført følgende i den anfægtede afgørelses punkt 8 og 9:

»[...] varemærket består af et udtryk, der kan anvendes af forbrugerne til at betegne de pågældende varer eller anvendelsesformålet med de pågældende tjenesteydelser. Det må følgelig udelukkes fra registrering i medfør af artikel 7, stk. 1, [litra] c), i [forordning nr. 40/94]. [...] [Undersøgerens] afgørelse bekræfter udelukkelsen fra registrering af varemærket i medfør af artikel 7, stk. 1, [litra] b), i [forordning nr. 40/94], da det mangler fornødent særpræg, eftersom det beskriver varerne og tjenesteydelserne. Appellkammeret anser det således for fastslået, at [undersøgeren] har afslået ansøgningen som følge af, at varemærket er beskrivende, og at [han] ikke har begrundet afslaget i andre forhold vedrørende det fornødne særpræg end, at det er beskrivende. Appellkammeret er ligeledes af den opfattelse, at varemærket udelukkende skal udelukkes fra registrering i medfør af artikel 7, stk. 1, [litra] c), i [forordning nr. 40/94]«.

- 27 Det fremgår af disse afgørelser, at de faktiske omstændigheder i den foreliggende sag er anderledes end dem, der gav anledning til den retspraksis, der er nævnt i præmis 20 ovenfor. I disse sager havde appelkammeret nemlig ex officio lagt nye absolutte registreringshindringer til grund uden at give sagsøgerne mulighed for at fremkomme med bemærkninger til anvendelsen af disse absolutte registreringshindringer og de grunde, der var anført til støtte herfor (dommen vedrørende formen på et stykke sæbe, nævnt ovenfor i præmis 20, præmis 43-46, EUROCOOL-dommen, præmis 23 og 24, og LITE-dommen, præmis 16-19).

- 28 I den foreliggende sag har appelkammeret derimod med rette fundet, at selv om undersøgerens afgørelse kun udtrykkeligt har omhandlet artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, fremgik det klart af beslutningens begrundelse, at den var støttet på forordningens artikel 7, stk. 1, litra c). Appellkammeret har således ikke, da den traf sin egen afgørelse på grundlag af sidstnævnte bestemmelse, ex officio lagt en ny absolut registreringshindring til grund, som appelkammeret var forpligtet til at give sagsøgeren lejlighed til at fremkomme med bemærkninger til forinden.

29 Da undersøgeren udelukkende har begrundet registreringshindringen efter artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 med, at det ansøgte varemærke er beskrivende, er sagsøgeren desuden sat i stand til at fremkomme med sine bemærkninger til de grunde, der har ført til appelkammerets stadfæstelse af udelukkelsen fra registrering. Sagsøgerens skriftlige begrundelse for klagen til appelkammeret af 21. marts 2001 behandler i øvrigt spørgsmålet om, hvorvidt det omhandlede varemærke er beskrivende.

30 Det følger heraf, at det første anbringende skal forkastes.

Det andet anbringende om en tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 40/94

Parternes argumenter

31 Sagsøgeren har under henvisning til Domstolens dom af 20. september 2001, Procter & Gamble mod KHIM (sag C-383/99 P, Sml. I, s. 6251), for det første gjort gældende, at det ansøgte varemærke ikke kan udelukkes fra registrering i medfør af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, da det ikke udelukkende består af tegn eller angivelser, der betegner anvendelsesformålet med de omhandlede varer eller tjenesteydelser. Sagsøgeren har erkendt, at ordet »pharmacy« kan anvendes i handelen som angivelse af disse varers anvendelsesformål. Sagsøgeren har i øvrigt erkendt, at bestanddelen »tele« kan anvendes som et præfiks, der betyder »fjern-«. Ifølge sagsøgeren gør ingen af disse konstateringer det imidlertid muligt at konkludere, at denne ordkombination henviser til et udtryk fra dagligdagen. Den omstændighed, at ordet »telepharmacy« står i en ordbog, er ikke bevis herfor.

- 32 Harmoniseringskontoret har ifølge sagsøgeren desuden undladt at undersøge varemærket i sin helhed, dvs. tilføjes af ordet »solutions«, der navnlig ikke kan anses for at være et dagligdags ord for varer, der adskiller sig fra tjenesteydelser.
- 33 Sagsøgeren har gjort gældende, at det ansøgte varemærke består af en elliptisk angivelse, der har en usædvanlig grammatisk struktur, og som er en ordkombination, hvis betydning ikke umiddelbart kommer frem. Sagsøgeren har desuden anført, at alene den omstændighed, at varemærket indebærer en hentydning til bestemte varer eller tjenesteydelser, ikke fører til, at varemærket antages at være en beskrivelse af disse.
- 34 Sagsøgeren har tilføjet, at selv om det ansøgte varemærke ifølge Harmoniseringskontoret blot er beskrivende for tilbuddet om løsninger til erhvervsdrivende og enkeltpersoner, der ønsker at komme ind på markedet for »telepharmacyvirksomhed«, dvs. distribution af lægemidler, der indebærer anvendelsen af telekommunikationsmidler, er det ikke beskrivende for de varer, der er omfattet af ansøgningen, således som den er afgrænset i denne sag.
- 35 Sagsøgeren er for det andet af den opfattelse, at appelkammeret, der var bundet af de beviser, der var fremlagt for undersøgeren, ikke havde bevis, subsidiært tilstrækkeligt bevis, til støtte for sin konstatering af, at registreringen af det ansøgte varemærke skulle afslås i medfør af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94. Sagsøgeren har understreget, at undersøgerens afslag kun var støttet på en henvisning på internettet til en konference, der var nævnt på en hjemmeside, der tilhørte en undervisningsinstitution, som lå uden for Det Europæiske Fællesskab. Sagsøgeren havde desuden ikke været i stand til at efterprøve denne henvisning.
- 36 Sagsøgeren har for det tredje understreget, at det ansøgte varemærke heller ikke kan udelukkes fra registrering på grundlag af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, da det ikke er beskrivende, og Harmoniseringskontoret ikke har anført andre forhold til støtte for, at varemærket mangler fornødent særpræg.

- 37 Harmoniseringskontoret er af den opfattelse, at det ansøgte varemærke i sin helhed henviser til et apotek, der kan konsulteres på afstand via internettet. Dette varemærke er set fra den tilsigtede kundekreds, der er en specialiseret kreds af personer fra den medicinske sektor, beskrivende. Ifølge Harmoniseringskontoret kan denne kundekreds være engelsktalende eller kende det medicinske, videnskabelige sprog, dvs. engelsk.
- 38 For så vidt angår sagsøgerens påstand om, at appelkammeret ikke var i besiddelse af beviser til støtte for dets konstatering af, at det ansøgte varemærke skulle udelukkes fra registrering i medfør af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, har Harmoniseringskontoret anført, at appelkammeret til brug for sin afgørelse i overensstemmelse med retspraksis udelukkende har anvendt kriteriet om, hvorvidt varemærket er beskrivende.
- 39 Hvad angår den omstændighed, at det ansøgte varemærke mangler fornødent særpræg, har Harmoniseringskontoret fastholdt, at selv om den anfægtede afgørelse er støttet på artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, mangler varemærket ligeledes fornødent særpræg. Harmoniseringskontoret har i denne forbindelse bemærket, at en søgning på internettet af ordene »telepharmacy and solutions« giver en liste på 245 internetsider, hvorpå det ansøgte varemærke er anvendt som generisk ord.

Rettens bemærkninger

- 40 I henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 er »varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at

betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse«, udelukket fra registrering. Herudover bestemmer artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 40/94, at »[s]tk. 1 finder anvendelse, selv om registreringshindringerne kun er til stede i en del af Fællesskabet«.

- 41 De forskellige registreringshindringer i artikel 7 i forordning nr. 40/94 skal fortolkes i lyset af den almene interesse, der ligger bag hver af dem (jf. analogt hvad angår artikel 3 i direktiv 89/104, Domstolens dom af 18.6.2002, sag C-299/99, Philips, Sml. I, s. 5475, præmis 77, dommen i sagen Linde m.fl., nævnt ovenfor i præmis 23, præmis 71, dom af 6.5.2003, sag C-104/01, Libertel, Sml. I, s. 3793, præmis 51, og Campina Melkunie-dommen, nævnt ovenfor i præmis 23, præmis 34).
- 42 Ved at udelukke de tegn eller angivelser fra registrering som EF-varemærke, som artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 omhandler, forfølger bestemmelsen det mål af almen interesse, at de tegn og angivelser, der beskriver egenskaber ved de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering, frit skal kunne bruges af alle. Denne bestemmelse er derfor til hinder for, at sådanne tegn og angivelser forbeholdes en enkelt virksomhed på grund af deres registrering som varemærke (Domstolens dom af 23.10.2003, sag C-191/01 P, KHIM mod Wrigley, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 31 og den deri nævnte retspraksis).
- 43 Harmoniseringskontoret kan udelukke registrering med hjemmel i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, uden at det kræves, at de i denne bestemmelse omhandlede tegn eller angivelser, som udgør varemærket på tidspunktet for

indgivelse af ansøgningen om registrering, faktisk anvendes til at beskrive varer eller tjenesteydelser som dem, for hvilke ansøgningen er indgivet, eller deres egenskaber. Det er tilstrækkeligt, hvilket fremgår af selve bestemmelsens ordlyd, at disse tegn og angivelser kan anvendes til sådanne formål. Et ordmærke kan således i henhold til denne bestemmelse udelukkes fra registrering, såfremt det i det mindste i en af dets mulige betydninger betegner en egenskab ved de pågældende varer eller tjenesteydelser (dommen i sagen KHIM mod Wrigley, nævnt ovenfor i præmis 42, præmis 32).

- 44 Det skal således med henblik på anvendelsen af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 undersøges, om det omhandlede tegn i det mindste i en af dets mulige betydninger betegner en egenskab ved de pågældende varer eller tjenesteydelser.
- 45 For at undersøge de mulige betydninger af et tegn skal det vurderes, om tegnet i den normale sprogbrug, således som det fremtræder i forhold til den relevante kundekreds, kan tjene til at betegne den vare eller tjenesteydelse, som det søges registreret for, enten direkte eller ved henvisning til en af dens væsentligste egenskaber (jf. i denne retning dommen i sagen Procter & Gamble mod KHIM, præmis 39). Vurderingen af, om et tegn er beskrivende, kan således kun foretages dels i forhold til de berørte varer og tjenesteydelser, dels i forhold til den opfattelse, den relevante kundekreds har af dem (EUROCOOL-dommen, nævnt ovenfor i præmis 20, præmis 38).
- 46 Det bemærkes indledningsvis, at den foreliggende sag kun omhandler følgende varer, der er omfattet af varemærkeansøgningen: »fjernstyret elektronisk distributionssystem til emballerede lægemidler, der omfatter et skab, hvori de emballerede lægemidler opbevares og distribueres fra, en computer, der er forbundet med distributionsenheden, og et kommunikationsnetværk, der forbinder computeren med en fjerntcomputer«, der henhører under klasse 9.

- 47 Følgelig må den relevante kundekreds, således som Harmoniseringskontoret har vurderet, uden at det er blevet bestridt af sagsøgeren, betragtes som en engelsktalende og specialiseret kundekreds, der består af personer fra medicinske fagkredse.
- 48 For så vidt angår betydningen af ordmærket TELEPHARMACY SOLUTIONS på engelsk bemærkes, at bestanddelen »pharmacy«, som sagsøgeren i øvrigt har erkendt, kan anvendes i handelen som angivelse af anvendelsesformålet med de varer, der er omfattet af varemærkeansøgningen, mens bestanddelen »tele« kan anvendes som et præfiks, der betyder »fjern-«. Det må følgelig konkluderes, at ordet »telepharmacy« omhandler fjerndistribution af lægemidler.
- 49 Det er i denne forbindelse uden betydning, om bestanddelen »telepharmacy« er en neologisme eller ej. Som Domstolen har fastslået, er et varemærke, som består af en neologisme, der er sammensat af ordbestanddele, som hver for sig er beskrivende for egenskaber ved de varer eller tjenesteydelser, som varemærket søges registreret for, nemlig selv beskrivende for disse egenskaber, undtagen hvis der er en synlig forskel mellem neologismen og den blotte sum af de bestanddele, den er sammensat af, hvilket forudsætter, at neologismen — på grund af kombinationens usædvanlige karakter i forhold til de nævnte varer eller tjenesteydelser — skaber et indtryk, der ligger tilstrækkelig fjernt fra det indtryk, som er fremkaldt ved den blotte forening af de angivelser, der meddeles ved de bestanddele, den er sammensat af, således at den er mere end summen af de nævnte bestanddele (jf. analogt hvad angår de identiske bestemmelser i artikel 3, stk. 1, litra c), i direktiv 89/104, Campina Melkuniedommen, nævnt ovenfor i præmis 23, præmis 43).
- 50 I den foreliggende sag er den blotte kombination af ordbestanddelene »tele« og »pharmacy«, som hver for sig er beskrivende for egenskaber ved de varer, som varemærket søges registreret for, i sig selv beskrivende for disse egenskaber. Den blotte omstændighed at forene sådanne bestanddele uden at foretage usædvanlige ændringer heraf navnlig af syntaktisk eller semantisk art kan nemlig kun føre til et varemærke, der udelukkende er sammensat af tegn eller angivelser, der i handelen kan tjene til at betegne egenskaberne ved de pågældende produkter.

- 51 Hvad angår ordet »solutions« sigter det navnlig til transaktioner, der har til formål at løse et problem af teoretisk eller praktisk art. Ordene »telepharmacy« og »solutions« skal således sammenholdt anses for at være beskrivende for anvendelsesformålet med de varer, der er omfattet af varemærkeansøgningen, og det betegner således en grundlæggende egenskab ved disse.
- 52 Det må derfor, som Harmoniseringskontoret har gjort, fastslås, at ordmærket TELEPHARMACY SOLUTIONS i sin helhed udelukkende angiver over for den relevante kundekreds, der består af engelsktalende personer fra medicinske fagkredse, at sagsøgeren ved at levere de varer, der er omfattet af varemærkeansøgningen, tilbyder udstyr til fjerndistribution af lægemidler.
- 53 Det følger heraf, at ordmærket TELEPHARMACY SOLUTIONS, jf. artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, kan tjene til at betegne en grundlæggende egenskab ved de varer, der er omfattet af varemærkeansøgningen.
- 54 For så vidt angår sagsøgerens påstand om, at appelkammeret ikke havde bevis til støtte for sin konstatering af, at registreringen af det ansøgte varemærke skulle udelukkes i medfør af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, er det tilstrækkeligt at fastslå, at hvorvidt et tegn kan registreres som EF-varemærke, udelukkende skal bedømmes på grundlag af de relevante fællesskabsbestemmelser som fortolket af Fællesskabets retsinstanter. Det er således, som Harmoniseringskontoret med rette har gjort gældende, tilstrækkeligt, at appelkammeret har anvendt kriteriet om, hvorvidt varemærket er beskrivende, således som dette er fortolket i retspraksis, til at træffe sin afgørelse, uden at det skal retfærdiggøre sin afgørelse ved fremlæggelse af beviser.

- 55 Endelig for så vidt angår sagsøgerens argumentation vedrørende artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 bemærkes, at ifølge artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 40/94 er det tilstrækkeligt, at en af de opregnede absolutte registreringshindringer finder anvendelse, for at tegnet ikke kan registreres som EF-varemærke (Domstolens dom af 19.9.2002, sag C-104/00 P, DKV mod KHIM, Sml. I, s. 7561, præmis 29, og Rettens dom af 12.1.2000, sag T-19/99, DKV mod KHIM (COMPANYLINE), Sml. II, s. 1, præmis 30). Det er således ufornuddent at behandle sagsøgerens argumenter om en tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.
- 56 Henset til det foregående må det andet anbringende forkastes.

Det tredje anbringende om tilsidesættelse af princippet om den berettigede forventning

Parternes argumenter

- 57 Sagsøgeren har anført, at ansøgningen om registrering af ordmærket TELEPHARMACY, der er under behandling, dels er blevet indleveret samme dag som ansøgningen om registrering af tegnet TELEPHARMACY SOLUTIONS, dels efter den begrænsning, der er foretaget inden for rammerne af denne sag, omhandler den samme varefortegnelse. Sagsøgeren har understreget, at efter ændringen af fortegnelsen over varer og tjenesteydelser, som varemærket TELEPHARMACY søges registreret for, har undersøgeren frafaldet sine indvendinger vedrørende artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 40/94. Ansøgningen om registrering af

tegnet TELEPHARMACY er desuden allerede blevet offentliggjort i *EF-Varemærketidende* den 27. august 2001. Sagsøgeren er af den opfattelse, at tegnet TELEPHARMACY SOLUTIONS skal anses for at have fornødent særpræg i højere grad snarere end i mindre grad end tegnet TELEPHARMACY. Det ville være ulogisk og i strid med princippet om den berettigede forventning at afslå registreringen af det første tegn, samtidig med at det andet tegn registreres.

- 58 Harmoniseringskontoret har understreget, at ordmærket TELEPHARMACY endnu ikke er blevet registreret, da en indsigelsessag er under behandling. Så længe et varemærke ikke er registreret, har Harmoniseringskontoret for at rette fejl desuden altid mulighed for ex officio at tage et varemærke op til fornyet behandling for så vidt angår absolutte hindringer for registreringen af dette. Under alle omstændigheder kan en part ikke påberåbe sig en retlig forkert afgørelse til sin fordel.

Rettens bemærkninger

- 59 Hvad angår dette anbringende er det tilstrækkeligt at fastslå, at henset til det foregående og som Harmoniseringskontoret har erkendt under retsmødet, er undersøgerens afgørelse om ikke at gøre indvendinger mod registreringen af ordmærket TELEPHARMACY forkert. Såfremt Harmoniseringskontoret har begået en retlig fejl ved i en tidligere afgørelse, der er truffet inden for rammerne af en given sag, at anerkende, at et tegn kan registreres som EF-varemærke, kan denne afgørelse ikke med held påberåbes til støtte for en påstand om annullation af en senere afgørelse, der er modstridende, i en tilsvarende sag. Det fremgår nemlig af Domstolens praksis, at overholdelse af ligebehandlingsprincippet må ses i sammenhæng med overholdelsen af legalitetsprincippet, hvorefter ingen til egen fordel kan påberåbe sig en ulovlighed, der er begået til fordel for andre (jf. i denne retning Domstolens dom af 9.10.1984, sag 188/83, Witte mod Parlamentet, Sml. s. 3465, præmis 15, og af 4.7.1985, sag 134/84, Williams mod Revisionsretten, Sml. s. 2225, præmis 14).

- 60 Under alle omstændigheder bemærkes, at offentliggørelsen af en varemærkeansøgning ikke garanterer registreringen af varemærket. Det fremgår nemlig af artikel 40, stk. 2, i forordning nr. 40/94, at varemærkeansøgningen efter at være blevet offentliggjort stadig kan udelukkes fra registrering i overensstemmelse med forordningens artikel 37 og 38. Det bemærkes i denne forbindelse, at forordningens artikel 38 fastsætter undersøgelsen med hensyn til absolutte registreringshindringer. Varemærkeansøgningen kan ligeledes afslås bl.a. som følge af bemærkninger fra tredjemand i overensstemmelse med artikel 41 i forordning nr. 40/94, der fastsætter, at »[e]nhver fysisk eller juridisk person samt enhver sammenslutning, som repræsenterer fabrikanter, producenter, tjenesteydende virksomheder, handlende eller forbrugere, kan, når ansøgningen om registrering af EF-varemærket er bekendtgjort, over for Harmoniseringskontoret skriftligt fremsætte bemærkninger med angivelse af grundene til, at varemærket ex officio burde være udelukket fra registrering, navnlig i henhold til artikel 7 [...]«, eller som følge af en indsigelse i medfør af forordningens artikel 42.
- 61 Herefter er anbringendet om en tilsidesættelse af princippet om den berettigede forventning ubegrundet.
- 62 Det følger heraf, at det tredje anbringende ligeledes skal forkastes, og følgelig må Harmoniseringskontoret i det hele frifindes.

Sagens omkostninger

- 63 I henhold til procesreglementets artikel 87, stk. 2, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Sagsøgeren har tabt sagen og bør derfor pålægges at betale sagens omkostninger i overensstemmelse med Harmoniseringskontorets påstand herom.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Fjerde Afdeling)

- 1) **Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.**

- 2) **Sagsøgeren betaler sagens omkostninger.**

Legal

Tiili

Vilaras

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 8. juli 2004.

H. Jung

Justitssekretær

H. Legal

Afdelingsformand