

URTEIL DES GERICHTS (Vierte Kammer)

8. Juli 2004<sup>\*</sup>

In der Rechtssache T-289/02

**Telepharmacy Solutions, Inc.**, mit Sitz in North Billerica, Massachusetts (USA),  
Prozessbevollmächtigter: R. Davis, Barrister, und M. Medyckyj, Solicitor,

Klägerin,

gegen

**Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)**  
(HABM), vertreten durch S. Bonne als Bevollmächtigte,

Beklagter,

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des  
HABM vom 28. Juni 2002 (Sache R 108/2001-4) über die Eintragung des  
Wortzeichens TELEPHARMACY SOLUTIONS als Gemeinschaftsmarke

<sup>\*</sup> Verfahrenssprache: Englisch.

erlässt

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ  
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Vierte Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten H. Legal, der Richterin V. Tiili und des Richters M. Vilaras,

Kanzler: B. Pastor, Hilfskanzlerin,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 10. März 2004

folgendes

### Urteil

#### Vorgeschichte des Rechtsstreits

- 1 Die Klägerin, vormals Adds Inc., meldete am 26. November 1999 beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (im Folgenden: HABM) gemäß der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in geänderter Fassung eine Gemeinschaftswortmarke an.
- 2 Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um das Wortzeichen TELEPHARMACY SOLUTIONS.

3 Die Waren und Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, gehören zu den Klassen 9, 10, 38 und 42 des Abkommens von Nizza vom 15. Juni 1957 über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken in revidierter und geänderter Fassung und entsprechen für die jeweilige Klasse folgender Beschreibung:

- „Computer, Computerperipheriegeräte, Computerschränke, Drucker, Etikettiermaschinen, Computermöbel und Computersoftware; Datenträger; alle vorstehend genannten Waren auch als Bestandteile eines Ausgabesystems und/oder zur Verwendung in der Pharmazie bzw. Medizin; Ausgabesysteme bestehend aus Software und Hardware“ der Klasse 9;
  
- „Ausgabesysteme; Ausgabesysteme für verpackte pharmazeutische und/oder verpackte medizinische Erzeugnisse; Ausgabesysteme bestehend aus Schränken; Teile und Bestandteile für alle vorstehend genannten Waren“ der Klasse 10;
  
- „Übertragung von Informationen, Daten und Ausgabeanweisungen, elektronische und/oder Funkübertragung von Informationen, Daten und Ausgabeanweisungen“ der Klasse 38;
  
- „Patientenberatung; Weiterleitung von Ausgabeanweisungen an entfernte Ausgabesysteme; medizinische und pharmazeutische Dienstleistungen“ der Klasse 42.

- 4 Mit Entscheidung vom 21. November 2000 wies der Prüfer die Anmeldung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 zurück. Er vertrat die Ansicht, das fragliche Zeichen sei im Hinblick auf die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen unmittelbar beschreibend, da das Wort „telepharmacy“ (Fernapotheke) im Bereich des Fernabsatzes von Arzneimitteln allgemein gebräuchlich sei. Die Gemeinschaftsmarke TELEPHARMACY SOLUTIONS weise den Verbraucher lediglich darauf hin, dass die Klägerin Unternehmen und Privatpersonen, die im Bereich Fernapotheken tätig werden wollten, durch Lieferung der beanspruchten Waren und Erbringung der beanspruchten Dienstleistungen Lösungen anböte. Die Unterscheidungskraft der Marke wurde daher für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen verneint.
  
- 5 Am 22. Januar 2001 legte die Klägerin beim HABM Beschwerde gegen die Entscheidung des Prüfers gemäß Artikel 59 der Verordnung Nr. 40/94 ein. Sie begründete diese mit Schriftsatz vom 21. März 2001.
  
- 6 Mit Entscheidung vom 28. Juni 2002 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) wies die Vierte Beschwerdekammer des HABM diese Beschwerde mit der Begründung zurück, dass Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 der Eintragung der Wortmarke TELEPHARMACY SOLUTIONS entgegenstehe, da diese vom Verbraucher als Hinweis auf die Bestimmung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen, d. h. darauf, dass sie dem Fernabsatz von pharmazeutischen Erzeugnissen dienen, aufgefasst werde. Die angemeldete Marke beschreibe die Ausrüstung und die Dienstleistungen, die dem Fernabsatz von pharmazeutischen Erzeugnissen dienen, da das Wort „telepharmacy“ in diesem Bereich allgemein gebräuchlich sei.

### **Verfahren und Anträge der Beteiligten**

- 7 Mit Klageschrift, die am 20. September 2002 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen ist, hat die Klägerin die vorliegende Klage erhoben.

8 In ihrer Klageschrift führt die Klägerin aus, dass die vorliegende Klage nur folgende Waren betreffe: „System für die ferngesteuerte elektronische Ausgabe von abgepackten pharmazeutischen Erzeugnissen, bestehend aus einem Aufbewahrungsgehäuse, in dem die abgepackten pharmazeutischen Erzeugnisse gelagert und ausgegeben werden, einem an das Ausgabegerät angeschlossenen Computer und einem Kommunikationsnetz, über das der Computer mit einem dezentralen Computer verbunden ist“, der Klasse 9.

9 Die Klägerin beantragt,

— die angefochtene Entscheidung aufzuheben, soweit sie die in Randnummer 8 genannten Waren betrifft;

— dem HABM die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

10 Das HABM beantragt,

— die Klage abzuweisen;

— der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

### **Rechtliche Würdigung**

11 Die Klägerin stützt ihre Klage auf drei Gründe. Mit dem ersten Klagegrund rügt sie im Wesentlichen eine Verletzung ihrer Verteidigungsrechte, mit dem zweiten einen Verstoß gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c der Verordnung Nr. 40/94 und mit dem dritten einen Verstoß gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes.

*Zum Gegenstand des Rechtsstreits*

- 12 Vorab ist zu prüfen, ob der Antrag der Klägerin in der Klageschrift, das in der Anmeldung genannte Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen einzuschränken (siehe oben, Randnummer 8), zulässig ist.
- 13 Hierzu ist zu bemerken, dass der Anmelder einer Gemeinschaftsmarke jederzeit beim HABM beantragen kann, dass das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen nach Artikel 44 der Verordnung Nr. 40/94 und Regel 13 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung Nr. 40/94 (ABl. L 303, S. 1) eingeschränkt wird. Nach diesen Bestimmungen muss die Einschränkung eines in einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung enthaltenen Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen nach besonderen Modalitäten vorgenommen werden. Da der in der Klageschrift gestellte Antrag der Klägerin diesen Modalitäten nicht entspricht, kann er nicht als ein Änderungsantrag im Sinne der genannten Bestimmungen betrachtet werden (in diesem Sinn Urteil des Gerichts vom 5. März 2003 in der Rechtssache T-194/01, Unilever/HABM [ovoide Tabletten], Slg. 2003, II-383, Randnr. 13).
- 14 Dieser Antrag kann allerdings dahin ausgelegt werden, dass die Klägerin nur eine Teilaufhebung der angefochtenen Entscheidung beantragt (in diesem Sinn Urteil ovoide Tabletten, zitiert in Randnr. 13, Randnr. 14). Ein derartiger Antrag verstößt als solcher nicht gegen das in Artikel 135 § 4 der Verfahrensordnung des Gerichts niedergelegte Verbot, im Verfahren vor dem Gericht den vor der Beschwerdekammer verhandelten Streitgegenstand zu ändern (in diesem Sinn Urteil ovoide Tabletten, zitiert in Randnr. 13, Randnr. 15).
- 15 Wie auch die Klägerin und das HABM in ihren Antworten auf eine schriftliche Frage des Gerichts feststellen, handelt es sich hierbei um einen Antrag auf Teilaufhebung der angefochtenen Entscheidung, die den Streitgegenstand im Sinne des Artikel 135 § 4 der Verfahrensordnung nicht ändert. Er ist folglich zulässig.

*Zum ersten Klagegrund: Verletzung der Verteidigungsrechte*

## Vorbringen der Beteiligten

- 16 Die Klägerin weist darauf hin, dass die Entscheidung des Prüfers vom 21. November 2000 allein auf Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 gestützt sei, die angefochtene Entscheidung dagegen auf Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung beruhe. Die Beschwerdekammer habe ein neues absolutes Eintragungshindernis angeführt, ohne dass die Klägerin sich dazu habe äußern oder entsprechende Beweise habe beibringen können. Dadurch habe die Beschwerdekammer gegen Artikel 73 der Verordnung Nr. 40/94 verstoßen.
- 17 Das HABM beantragt, diesen Klagegrund zurückzuweisen, da sich die Gründe für die Versagung der Eintragung nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 und nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 im vorliegenden Fall entsprächen. Nur die Rechtsgrundlage für die Versagung der Eintragung sei geändert worden. Dazu seien die Beschwerdekammern aber nach Artikel 62 der Verordnung Nr. 40/94 befugt, wonach die Beschwerdekammer im Rahmen der Zuständigkeit der Dienststelle tätig werde, die die Entscheidung erlassen habe.
- 18 Das HABM habe nicht gegen Artikel 73 der Verordnung Nr. 40/94 verstoßen, da es immer wieder darauf hingewiesen habe, dass die angemeldete Marke nicht eingetragen werden könne, weil das fragliche Zeichen im Hinblick auf alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibend sei, denn diese böten Lösungen im Bereich der Zubereitung und des Fernabsatzes von Arzneimitteln an. Im Schreiben vom 16. Mai 2000, mit dem die Gründe für die Zurückweisung der Gemeinschaftsmarkenmeldung mitgeteilt worden seien, habe der Prüfer bereits ausgeführt, dass die Marke nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 nicht eingetragen werden könne, da sie im Hinblick auf alle von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen beschreibend sei. Die Klägerin habe folglich zweimal Gelegenheit gehabt, zu den Gründen Stellung zu nehmen, die zur Feststellung des beschreibenden Charakters der angemeldeten Marke geführt hätten: einmal gegenüber dem Prüfer und einmal gegenüber der Beschwerdekammer.

## Würdigung durch das Gericht

- 19 Es ist unstreitig, dass der Prüfer die Anmeldung der Marke TELEPHARMACY SOLUTIONS zurückgewiesen hat, weil diese keine Unterscheidungskraft im Sinne des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 im Hinblick auf die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen habe. Die Beschwerdekammer hat ihrerseits ausgeführt, dass der Eintragung des fraglichen Wortzeichens das absolute Eintragungshindernis des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 entgegenstehe.
- 20 Hierzu ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Grundsatz der Wahrung des rechtlichen Gehörs in Artikel 73 der Verordnung Nr. 40/94 seinen Ausdruck findet, wonach die Entscheidungen des HABM nur auf Gründe gestützt werden dürfen, zu denen sich die Beteiligten äußern konnten (Urteile des Gerichts vom 16. Februar 2000 in der Rechtssache T-122/99, Procter & Gamble/HABM [Form einer Seife], Slg. 2000, II-265, Randnr. 40, und vom 27. Februar 2002 in der Rechtssache T-34/00, Eurocool Logistik/HABM [EUROCOOL], Slg. 2002, II-683, Randnr. 20, sowie in der Rechtssache T-79/00, Rewe-Zentral/HABM [LITE], Slg. 2002, II-705, Randnr. 13).
- 21 Außerdem stellt die Wahrung des rechtlichen Gehörs einen allgemeinen Grundsatz des Gemeinschaftsrechts dar, wonach die Adressaten von Entscheidungen der öffentlichen Behörden, die ihre Interessen spürbar berühren, Gelegenheit erhalten müssen, ihren Standpunkt sachgerecht darzulegen (Urteile Form einer Seife, zitiert in Randnr. 20, Randnr. 42, EUROCOOL, zitiert in Randnr. 20, Randnr. 21, und LITE, zitiert in Randnr. 20, Randnr. 14).
- 22 Nach der Rechtsprechung des Gerichts verletzen die Beschwerdekammern das rechtliche Gehör des Anmelders einer Marke, wenn sie diesem keine Gelegenheit geben, sich zu den absoluten Eintragungshindernissen zu äußern, die sie von Amts wegen berücksichtigt haben (Urteile Form einer Seife, zitiert in Randnr. 20, Randnr. 47, EUROCOOL, zitiert in Randnr. 20, Randnr. 22, und LITE, zitiert in Randnr. 20, Randnr. 15).

- 23 Ferner ist darauf hinzuweisen, dass aus Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94 zwar hervorgeht, dass die dort genannten Eintragungshindernisse voneinander unabhängig sind und getrennt geprüft werden müssen (vgl. entsprechend zum gleich lautenden Artikel 3 Absatz 1 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken [ABl. 1989, L 40, S. 1] Urteil des Gerichtshofes vom 8. April 2003 in den Rechtssachen C-53/01 bis C-55/01, Linde u. a., Slg. 2003, I-3161, Randnr. 67), dass es jedoch eine offensichtliche Überschneidung der jeweiligen Anwendungsbereiche der in den Buchstaben b, c und d dieser Bestimmung genannten Fälle gibt (vgl. entsprechend zum gleich lautenden Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie 89/104 Urteil des Gerichtshofes vom 12. Februar 2004 in der Rechtssache C-265/00, Campina Melkunie, Slg. 2004, I-1699, Randnr. 18).
- 24 Einer Wortmarke, die im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 Merkmale von Waren oder Dienstleistungen beschreibt, fehlt aus diesem Grund zwangsläufig die Unterscheidungskraft in Bezug auf diese Waren oder Dienstleistungen im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b dieser Verordnung (vgl. entsprechend zum gleich lautenden Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie 89/104 Urteile des Gerichtshofes Campina Melkunie, zitiert in Randnr. 23, Randnr. 19, und vom 12. Februar 2004 in der Rechtssache C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, Slg. 2004, I-1619, Randnr. 86).
- 25 Im vorliegenden Fall sind die Erwägungen der Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung zur Anwendung des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 und die Begründung der Entscheidung des Prüfers ähnlich. Unter Bezugnahme auf die Definitionen der englischen Wörter „tele“ (fern), „pharmacy“ (Apotheke) und „solutions“ (Lösungen) in Wörterbüchern führte der Prüfer aus, dass die Marke nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 nicht eingetragen werden könne, da sie keine Unterscheidungskraft habe, weil sie Waren und Dienstleistungen beschreibe, die Lösungen im Bereich der Zubereitung und des Fernabsatzes von Arzneimitteln anböten.

- 26 Die Beschwerdekammer bestätigte diese Ausführungen und stellte in den Randnummern 8 und 9 der angefochtenen Entscheidung fest:

„... Die Marke besteht aus einem Ausdruck, der von Verbrauchern verwendet werden kann, um die beanspruchten Waren oder die Bestimmung der beanspruchten Dienstleistungen zu beschreiben. Sie ist daher nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c [der Verordnung Nr. 40/94] nicht eintragungsfähig. ... Der Prüfer lehnte die Eintragung der Marke nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b [der Verordnung Nr. 40/94] ab, da sie keine Unterscheidungskraft habe, weil sie beschreibend für die Waren und Dienstleistungen sei. Die Beschwerdekammer geht folglich davon aus, dass der Prüfer die Anmeldung wegen des beschreibenden Charakters der Marke ablehnte und dass er keine anderen Einwände bezüglich der Unterscheidungskraft als den beschreibenden Charakter hatte. Die Beschwerdekammer ist ferner der Ansicht, dass die Eintragung der Marke allein nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 abzulehnen ist“.

- 27 Aus diesen Entscheidungen ergibt sich, dass sich die Umstände in der vorliegenden Rechtssache von denen unterscheiden, die der in Randnummer 20 angeführten Rechtsprechung zugrunde liegen. Denn in diesen Rechtssachen hatte die Beschwerdekammer von Amts wegen neue absolute Eintragungshindernisse geprüft, ohne den Anmeldern Gelegenheit zu geben, sich zur Anwendung dieser absoluten Eintragungshindernisse und der dafür angeführten Begründung zu äußern (Urteile Form einer Seife, zitiert in Randnr. 20, Randnrn. 43 bis 46, EUROCOOL, zitiert in Randnr. 20, Randnrn. 23 und 24, und LITE, zitiert in Randnr. 20, Randnrn. 16 bis 19).

- 28 Im vorliegenden Fall ist die Beschwerdekammer hingegen zu Recht davon ausgegangen, dass sich aus der Begründung der Entscheidung des Prüfers klar ergibt, dass sie auf Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c dieser Verordnung Nr. 40/94 gestützt ist, obwohl sie nur auf Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung ausdrücklich Bezug nimmt. Als die Beschwerdekammer ihre eigene Entscheidung auf Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c stützte, legte sie ihr daher nicht von Amts wegen ein neues Eintragungshindernis zugrunde, zu dem sie die Klägerin vorher hätte anhören müssen.

- 29 Da der Prüfer die Versagung der Eintragung nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 überdies allein mit dem beschreibenden Charakter der angemeldeten Marke begründet hatte, war die Klägerin in der Lage, sich zu den Erwägungen zu äußern, die die Beschwerdekammer dazu veranlassten, die Versagung der Eintragung zu bestätigen. In ihrem Schriftsatz vom 21. März 2001, der die Beschwerdegründe anführt, wird im Übrigen die Frage des beschreibenden Charakters der Marke behandelt.
- 30 Der erste Klagegrund ist demnach zurückzuweisen.

*Zum zweiten Klagegrund: Verstoß gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c der Verordnung Nr. 40/94*

#### Vorbringen der Parteien

- 31 Unter Verweis auf das Urteil des Gerichtshofes vom 20. September 2001 in der Rechtssache C-383/99 P (Procter & Gamble/HABM, Slg. 2001, I-6251) macht die Klägerin erstens geltend, dass die angemeldete Marke nicht nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 von der Eintragung ausgeschlossen sei, da sie nicht ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehe, die die Bestimmung der fraglichen Waren und Dienstleistungen bezeichnen. Zwar könne das Wort „pharmacy“ im Verkehr dazu verwendet werden, die Bestimmung dieser Waren anzugeben. Auch der Bestandteil „tele“ könne als Vorsilbe mit der Bedeutung „fern“ verwendet werden. Daraus könne man jedoch nicht schließen, dass diese Wortverbindung einen allgemein gebräuchlichen Ausdruck darstelle. Dass sich das Wort „telepharmacy“ in einem Wörterbuch finde, sei kein Beleg dafür.

- 32 Darüber hinaus habe das HABM versäumt, die Marke als Ganzes zu prüfen, d. h. mit dem hinzugefügten Wort „solutions“, das kein Wort der Alltagssprache für Waren im Unterschied zu Dienstleistungen sei.
- 33 Die angemeldete Marke bestehe aus einer elliptischen Angabe, die eine ungewöhnliche grammatikalische Struktur aufweise und ein Syntagma darstelle, dessen Sinn sich nicht unmittelbar erschließe. Nur weil die Marke auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen anspiele, sei sie nicht als eine Beschreibung dieser Waren und Dienstleistungen anzusehen.
- 34 Die angemeldete Marke sei zwar dem HABM zufolge im Hinblick auf das Angebot von Lösungen für Gewerbetreibende und Private, die im Bereich der „Fernapotheken“, d. h. dem Vertrieb von Arzneimitteln unter Verwendung von Telekommunikationstechniken tätig werden wollten, rein beschreibend; doch beschreibe sie nicht die Waren, die von der Anmeldung, wie sie im Rahmen der vorliegenden Klage eingegrenzt worden sei, erfasst würden.
- 35 Zweitens habe die Beschwerdekammer, die an die Beweise gebunden sei, die dem Prüfer vorgelegen hätten, keinen oder zumindest keinen angemessenen Beweis für ihre Feststellung angeführt, die angemeldete Marke sei nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 von der Eintragung ausgeschlossen. Die Versagung der Eintragung habe der Prüfer auf eine einzige Internet-Fundstelle gestützt, die auf eine auf der Website einer Bildungseinrichtung außerhalb der Europäischen Gemeinschaft genannte Konferenz hingewiesen habe. Überdies sei es der Klägerin nicht möglich gewesen, diesen Hinweis zu überprüfen.
- 36 Drittens könne die Eintragung der angemeldeten Marke auch nicht nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 verweigert werden, da sie nicht beschreibend sei und das HABM keine anderen Gesichtspunkte zur fehlenden Unterscheidungskraft der Marke vorgetragen habe.

- 37 Das HABM ist der Ansicht, dass die angemeldete Marke auf eine Apotheke verweise, die über das Internet konsultiert werden könne. Die Marke sei aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise, d. h. von medizinischen Fachkreisen, beschreibend. Diese Verkehrskreise könnten anglophon sein oder die wissenschaftliche Sprache der Medizin, das Englische, beherrschen.
- 38 Zum Vorbringen der Klägerin, die Beschwerdekammer habe keinen Beweis für ihre Feststellung angeführt, dass die Marke nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 von der Eintragung ausgeschlossen sei, trägt das HABM vor, die Beschwerdekammer habe für ihre Entscheidungsfindung lediglich das Kriterium des beschreibenden Charakters gemäß der Rechtsprechung angewandt.
- 39 Zur fehlenden Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke macht das HABM geltend, dass sich die angefochtene Entscheidung zwar auf Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 stütze, der Marke jedoch auch jede Unterscheidungskraft fehle. Eine Internet-Recherche nach den Wörtern „telepharmacy and solutions“ ergebe eine Liste von 245 Internetseiten, auf denen die angemeldete Marke als Gattungsbegriff verwendet werde.

#### Würdigung durch das Gericht

- 40 Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 sind „Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur

Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können“, von der Eintragung ausgeschlossen. Überdies finden gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 „[d]ie Vorschriften des Absatzes 1 ... auch dann Anwendung, wenn die Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Gemeinschaft vorliegen“.

- 41 Daher sind die verschiedenen in Artikel 7 der Verordnung Nr. 40/94 aufgeführten Eintragungshindernisse im Licht des Allgemeininteresses auszulegen, das ihnen jeweils zugrunde liegt (vgl. entsprechend zu Artikel 3 der Richtlinie 89/104 Urteile des Gerichtshofes vom 18. Juni 2002 in der Rechtssache C-299/99, Philips, Slg. 2002, I-5475, Randnr. 77, Linde u. a., zitiert in Randnr. 23, Randnr. 71, vom 6. Mai 2003 in der Rechtssache C-104/01, Libertel, Slg. 2003, I-3793, Randnr. 51, und Campina Melkunie, zitiert in Randnr. 23, Randnr. 34).
- 42 Mit dem Ausschluss solcher Zeichen oder Angaben von der Eintragung als Gemeinschaftsmarke verfolgt Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen oder Angaben, die die Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für die die Eintragung beantragt wird, von jedermann frei verwendet werden können. Diese Bestimmung erlaubt es daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben durch ihre Eintragung als Marke einem einzigen Unternehmen vorbehalten werden (Urteil des Gerichtshofes vom 23. Oktober 2003 in der Rechtssache C-191/01 P, HABM/Wrigley, Slg. 2003, I-12447, Randnr. 31 und die zitierte Rechtsprechung).
- 43 Die Zurückweisung einer Anmeldung nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 durch das HABM setzt nicht voraus, dass die Zeichen und Angaben, aus denen die in dieser Bestimmung genannte Marke besteht, zum

Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich für die in der Anmeldung aufgeführten Waren oder Dienstleistungen oder für ihre Merkmale beschreibend verwendet werden. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck verwendet werden können. Ein Wortzeichen muss daher nach dieser Bestimmung von der Eintragung ausgeschlossen werden, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (Urteil HABM/Wrigley, zitiert in Randnr. 42, Randnr. 32).

- 44 Für die Anwendung des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 ist daher zu prüfen, ob das fragliche Zeichen zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet.
- 45 Bei der Prüfung der möglichen Bedeutungen eines Zeichens ist zu untersuchen, ob dieses Zeichen im normalen Sprachgebrauch nach dem Verständnis der maßgebenden Verkehrskreise die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen entweder unmittelbar oder durch Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale bezeichnen kann (in diesem Sinn Urteil Procter & Gamble/HABM, zitiert in Randnr. 31, Randnr. 39). Die Unterscheidungskraft einer Marke kann somit nur im Hinblick auf die betreffenden Waren oder Dienstleistungen und nach dem Verständnis der maßgebenden Verkehrskreise beurteilt werden (Urteil EUROCOOL, zitiert in Randnr. 20, Randnr. 38).
- 46 Vorab ist daran zu erinnern, dass die vorliegende Klage nur die folgenden in der Anmeldung genannten Waren betrifft: „System für die ferngesteuerte elektronische Ausgabe von abgepackten pharmazeutischen Erzeugnissen, bestehend aus einem Aufbewahrungsgehäuse, in dem die abgepackten pharmazeutischen Erzeugnisse gelagert und ausgegeben werden, einem an das Ausgabegerät angeschlossenen Computer und einem Kommunikationsnetz, über das der Computer mit einem dezentralen Computer verbunden ist“ der Klasse 9.

- 47 Folglich sind die maßgebenden Verkehrskreise Englisch sprechende medizinische Fachkreise, wie das HABM ohne Widerspruch seitens der Klägerin angenommen hat.
- 48 Was die Bedeutung des Wortzeichens TELEPHARMACY SOLUTIONS im Englischen angeht, so kann der Bestandteil „pharmacy“, wie die Klägerin im Übrigen einräumt, im Verkehr dazu verwendet werden, die Bestimmung der von der Anmeldung erfassten Waren zu bezeichnen, während der Bestandteil „tele“ als Vorsilbe mit der Bedeutung „fern“ verwendet werden kann. Das Wort „telepharmacy“ bezieht sich demnach auf den Fernabsatz von Medikamenten.
- 49 Dabei ist unerheblich, ob der Bestandteil „telepharmacy“ eine sprachliche Neuschöpfung darstellt. Wie der Gerichtshof festgestellt hat, hat eine Marke, die sich aus einer sprachlichen Neuschöpfung mit mehreren Bestandteilen zusammensetzt, von denen jeder Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschreibt, für die die Eintragung beantragt wird, nämlich selbst einen diese Merkmale beschreibenden Charakter, es sei denn, dass ein merklicher Unterschied zwischen der Neuschöpfung und der bloßen Summe ihrer Bestandteile besteht; dies setzt voraus, dass die Neuschöpfung aufgrund der Ungewöhnlichkeit der Kombination in Bezug auf die genannten Waren oder Dienstleistungen einen Eindruck erweckt, der hinreichend weit von dem abweicht, der bei bloßer Zusammenfügung der ihren Bestandteilen zu entnehmenden Angaben entsteht, und somit über die Summe dieser Bestandteile hinausgeht (vgl. entsprechend zum gleich lautenden Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 89/104 Urteil Campina Melkunie, zitiert in Randnr. 23, Randnr. 43).
- 50 Im vorliegenden Fall bleibt die bloße Kombination der Wortbestandteile „tele“ und „pharmacy“, von denen jeder Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschreibt, für die die Eintragung beantragt wird, selbst für diese Merkmale beschreibend. Die bloße Aneinanderreihung solcher Bestandteile ohne Vornahme einer ungewöhnlichen Änderung, insbesondere syntaktischer oder semantischer Art, kann nämlich nur zu einer Marke führen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, die im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der genannten Waren dienen können.

- 51 Das Wort „solutions“ bezieht sich insbesondere auf Vorgänge zur Lösung eines Problems theoretischer oder praktischer Art. Zusammengenommen beschreiben die Wörter „telepharmacy“ und „solutions“ somit die Bestimmung der von der Anmeldung erfassten Waren und bezeichnen daher ein wesentliches Merkmal dieser Waren.
- 52 Mit dem HABM ist folglich davon auszugehen, dass das Wortzeichen TELEPHARMACY SOLUTIONS als Ganzes betrachtet die angesprochenen Verkehrskreise, die aus Englisch sprechenden medizinischen Fachkreisen bestehen, darauf hinweisen, dass die Klägerin durch die Lieferung der von der Anmeldung erfassten Waren eine Ausrüstung anbietet, die dem Fernabsatz von pharmazeutischen Erzeugnissen dient.
- 53 Das Wortzeichen TELEPHARMACY SOLUTIONS kann somit im Sinne des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 dazu dienen, ein wesentliches Merkmal der von der Anmeldung erfassten Waren zu bezeichnen.
- 54 Zum Vorbringen der Klägerin, die Beschwerdekammer habe keinen Beweis für ihre Feststellung angeführt, dass die Eintragung der Marke nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 ausgeschlossen sei, ist lediglich zu bemerken, dass die Eintragbarkeit eines Zeichen als Gemeinschaftsmarke allein auf der Grundlage des einschlägigen Gemeinschaftsrechts in der Auslegung durch den Gemeinschaftsrichter zu überprüfen ist. Wie das HABM zutreffend ausgeführt hat, genügt es also, dass die Beschwerdekammer für ihre Entscheidungsfindung das Kriterium des beschreibenden Charakters in der Auslegung durch die Rechtsprechung angewandt hat; sie braucht sich dafür nicht auf Beweise zu stützen.

- 55 Was schließlich das Vorbringen der Klägerin zu Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 angeht, so ist darauf hinzuweisen, dass das Zeichen nach Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94 schon dann nicht als Gemeinschaftsmarke eintragungsfähig ist, wenn eines der aufgezählten absoluten Eintragungshindernisse vorliegt (Urteile des Gerichtshofes vom 19. September 2002 in der Rechtssache C-104/00 P, DVK/HABM, Slg. 2002, I-7561, Randnr. 29, und vom Gericht vom 12. Januar 2000 in der Rechtssache T-19/99, DKV/HABM [COMPANYLINE], Slg. 2000, II-1, Randnr. 30). Das Vorbringen der Klägerin, mit dem sie einen Verstoß gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 geltend macht, ist daher nicht zu prüfen.
- 56 Nach alledem ist der zweite Klagegrund zurückzuweisen.

*Zum dritten Klagegrund: Verstoß gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes*

#### Vorbringen der Beteiligten

- 57 Die Klägerin führt aus, dass die Anmeldung des Wortzeichens TELEPHARMACY, die noch anhängig sei, am selben Tag wie die Anmeldung des Zeichens TELEPHARMACY SOLUTIONS eingereicht worden sei und sich aufgrund der im Rahmen der vorliegenden Klage erfolgten Beschränkung auf dasselbe Warenverzeichnis beziehe. Nach Änderung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen, für die die Eintragung der Marke TELEPHARMACY beantragt worden sei, habe der Prüfer seine auf Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c der Verordnung Nr. 40/94 gestützten Einwände zurückgenommen. Ferner sei die Anmeldung des

Zeichens TELEPHARMACY am 27. August 2001 bereits im *Blatt für Gemeinschaftsmarken* veröffentlicht worden. Für das Zeichen TELEPHARMACY SOLUTIONS sei eher eine größere als eine geringere Unterscheidungskraft als für das Zeichen TELEPHARMACY anzunehmen. Es sei unlogisch und verstoße gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes, die Eintragung des erstgenannten Zeichens zu verweigern, die Eintragung des zweitgenannten jedoch zuzulassen.

- 58 Das HABM weist darauf hin, dass das Wortzeichen TELEPHARMACY noch nicht eingetragen worden sei, da ein Widerspruchsverfahren anhängig sei. Solange eine Marke nicht eingetragen sei, könne das HABM die Marke stets von Amts wegen einer erneuten Prüfung auf absolute Eintragungshindernisse unterziehen, um Fehler zu berichtigen. Jedenfalls könne sich ein Beteiligter nicht auf eine rechtsfehlerhafte Entscheidung berufen.

#### Würdigung durch das Gericht

- 59 Zu diesem Klagegrund ist lediglich festzustellen, dass die Entscheidung des Prüfers, keine Einwände gegen die Eintragung des Wortzeichens TELEPHARMACY zu erheben, nach dem Vorstehenden und dem Vorbringen des HABM in der mündlichen Verhandlung fehlerhaft ist. Wenn das HABM einen Rechtsfehler begangen hat, indem es die Eintragungsfähigkeit eines Zeichens als Gemeinschaftsmarke in einer Entscheidung bejaht hat, die in einer bestimmten Sache erging, so kann diese Entscheidung nicht zur Begründung einer Klage auf Aufhebung einer späteren gegenteiligen Entscheidung angeführt werden, die in einer ähnlichen Sache erging. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes muss die Beachtung des Grundsatzes der Gleichbehandlung nämlich mit der Beachtung des Gebots rechtmäßigen Handelns in Einklang gebracht werden, das besagt, dass sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann (in diesem Sinn Urteile des Gerichtshofes vom 9. Oktober 1984 in der Rechtssache 188/83, Witte/Parlament, Slg. 1984, 3465, Randnr. 15, und vom 4. Juli 1985 in der Rechtssache 134/84, Williams/Rechnungshof, Slg. 1985, 2225, Randnr. 14).

- 60 Die Veröffentlichung einer Anmeldung ist jedenfalls noch keine Garantie für die Eintragung der Marke. Wie sich aus Artikel 40 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 ergibt, kann die Anmeldung nach ihrer Veröffentlichung nämlich noch nach den Artikeln 37 und 38 der Verordnung zurückgewiesen werden. Artikel 38 der Verordnung sieht eine Prüfung auf absolute Eintragungshindernisse vor. Die Anmeldung kann ferner auch aufgrund von Bemerkungen Dritter nach Artikel 41 der Verordnung Nr. 40/94, wonach „[n]atürliche oder juristische Personen sowie die Verbände der Hersteller, Erzeuger, Dienstleistungsunternehmer, Händler und Verbraucher ... beim Amt nach der Veröffentlichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke schriftliche Bemerkungen mit der Begründung einreichen [können], dass die Marke von Amts wegen und insbesondere nach Artikel 7 von der Eintragung auszuschließen ist“, oder aufgrund eines Widerspruchs nach Artikel 42 der Verordnung zurückgewiesen werden.
- 61 Der Klagegrund eines Verstoßes gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes ist daher nicht begründet.
- 62 Folglich ist auch der dritte Klagegrund zurückzuweisen und damit die Klage insgesamt abzuweisen.

## **Kosten**

- 63 Nach Artikel 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da die Klägerin mit ihrem Vorbringen unterlegen ist, sind ihr gemäß dem Antrag des HABM die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen

hat

DAS GERICHT (Vierte Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

- 1. Die Klage wird abgewiesen.**
- 2. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens.**

Legal

Tiili

Vilaras

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 8. Juli 2004.

Der Kanzler

Der Präsident

H. Jung

H. Legal