

ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)

8 juli 2004*

In zaak T-289/02,

Telepharmacy Solutions Inc., gevestigd te North Billerica, Massachusetts (Verenigde Staten), vertegenwoordigd door R. Davis, barrister, en M. Medyckyj, solicitor,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door S. Bonne als gemachtigde,

verweerder,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de Vierde kamer van het BHIM van 28 juni 2002 (zaak R 108/2001-4) inzake de inschrijving van het teken TELEPHARMACY SOLUTIONS als gemeenschapsmerk,

* Procestaal: Engels.

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

samengesteld als volgt: H. Legal, kamerpresident, V. Tiili en M. Vilaras, rechters,
griffier: B. Pastor, adjunct-griffier,

gezien de stukken en na de terechtzitting van 10 maart 2004,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis

- 1 Op 26 november 1999 heeft verzoekster, voorheen Adds Inc., bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „Bureau”) een aanvraag voor de inschrijving van een gemeenschapsmerk ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd.
- 2 De inschrijvingsaanvraag betreft het woordmerk TELEPHARMACY SOLUTIONS.

- 3 De waren en diensten waarvoor de aanvraag is ingediend, behoren tot de klassen 9, 10, 38 en 42 als bedoeld in de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt:
- „computers, computerrandapparatuur, computerkasten, printers, etiketteermachines, computermeubelen en software; gegevensdragers, ook alle voornoemde goederen met onderdelen van een afgiftesysteem en/of voor gebruik bij farmaceutische en medische diensten of apotheekdiensten; afgiftesystemen bestaande uit hardware en software” van klasse 9;

 - „afgiftesystemen; afgiftesystemen voor verpakte farmaceutische en/of verpakte medische producten; afgiftesystemen bestaande uit kasten; onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen”, van klasse 10;

 - „overdracht van informatie, gegevens en afgifte-instructies, elektronische en/of radioverzending van informatie, gegevens en afgifte-instructies”, van klasse 38;

 - „patiëntadvisering; doorsturen van afgifte-instructies naar afgiftesystemen op afstand; medische en apotheekdiensten”, van klasse 42.

- 4 Bij beslissing van 21 november 2000 heeft de onderzoeker de inschrijvingsaanvraag afgewezen op grond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Zijns inziens is het betrokken teken rechtstreeks beschrijvend voor de in de merkaanvraag opgegeven waren en diensten, aangezien het woord „telepharmacy” (telefarmacie) courant wordt gebruikt op het gebied van de geneesmiddelenafgifte op afstand. Volgens de onderzoeker betekent het merk TELEPHARMACY SOLUTIONS in zijn geheel voor de consument alleen dat verzoekster bij de levering van de opgesomde waren en diensten oplossingen aanbiedt aan ondernemingen en particulieren die activiteiten op het gebied van apotheek op afstand willen ontplooiën. Het merk mist dus elk onderscheidend vermogen voor alle betrokken waren en diensten.
- 5 Op 22 januari 2001 heeft verzoekster krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij het Bureau beroep ingesteld tegen de beslissing van de onderzoeker. De toelichting van de beroepsgronden is ingediend bij memorie van 21 maart 2001.
- 6 Bij beslissing van 28 juni 2002 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de Vierde kamer van beroep van het Bureau het beroep verworpen. Naar haar oordeel verzet artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 zich tegen de inschrijving van het woordmerk TELEPHARMACY SOLUTIONS, omdat dit door de consument kan worden opgevat als een aanduiding van de bestemming van de betrokken waren en diensten, namelijk dat zij zijn bestemd voor de afgifte op afstand van farmaceutische producten. Volgens de kamer van beroep beschrijft het aangevraagde merk de uitrusting en de diensten die worden ingezet voor de afgifte op afstand van geneesmiddelen, aangezien het woord „telepharmacy” op dit gebied courant wordt gebruikt.

Procesverloop en conclusies van partijen

- 7 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 20 september 2002, heeft verzoekster het onderhavige beroep ingesteld.

8 In haar inleidend verzoekschrift heeft verzoekster erop gewezen dat het onderhavige beroep alleen de volgende waren betreft: „een systeem voor op afstand bestuurd elektronische afgifte van verpakte farmaceutische producten, omvattende een voorraadruimte voor de verpakte farmaceutische producten, van waaruit zij worden afgegeven, een computer verbonden met de afgifte-inrichting, en een communicatienetwerk dat de computer verbindt met een computer op afstand”, van klasse 9.

9 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

- de bestreden beslissing te vernietigen voor zover zij betrekking heeft op de in punt 8 vermelde waren;
- het Bureau te verwijzen in de kosten.

10 Het Bureau concludeert dat het het Gerecht behage:

- het beroep te verwerpen;
- verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

11 Verzoekster voert drie middelen aan: in de eerste plaats schending van de rechten van de verdediging, in de tweede plaats schending van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94 en in de derde plaats schending van het vertrouwensbeginsel.

Het onderwerp van het geschil

- 12 Om te beginnen dient te worden nagegaan of het verzoek in het inleidend verzoekschrift, strekkende tot beperking van de waren en diensten als vermeld in de merkaanvraag (zie punt 8), ontvankelijk is.
- 13 Volgens artikel 44 van verordening nr. 40/94 en regel 13 van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 (PB L 303, blz. 1) kan de aanvrager van een gemeenschapsmerk te allen tijde het Bureau verzoeken om de opgave van de waren of diensten te beperken. Blijkens deze bepalingen gelden voor een beperking van de opgave van de waren of diensten in een gemeenschapsmerkaanvraag bepaalde bijzondere regels. Het door verzoekster in haar inleidend verzoekschrift gedane verzoek is niet in overeenstemming met deze regels, zodat het niet als een wijzigingsverzoek in de zin van voormelde bepalingen kan worden beschouwd [zie in die zin arrest Gerecht van 5 maart 2003, Unilever/BHIM (Ovaloïde tablet), T-194/01, Jurispr. blz. II-383, punt 13].
- 14 Daarentegen kan dit verzoek aldus worden uitgelegd dat verzoekster alleen een gedeeltelijke vernietiging van de bestreden beslissing vordert (zie in die zin arrest Ovaloïde tablet, aangehaald in punt 13, punt 14). Een dergelijke vordering is als zodanig niet in strijd met het verbod van artikel 135, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht om voor het Gerecht wijziging te brengen in het onderwerp van het geschil zoals dat voor de kamer van beroep is gebracht (zie in die zin arrest Ovaloïde tablet, aangehaald in punt 13, punt 15).
- 15 Zoals verzoekster en het Bureau in hun antwoorden op een schriftelijke vraag van het Gerecht stellen, gaat het om een vordering tot gedeeltelijke vernietiging van de bestreden beslissing. Van een wijziging van het onderwerp van het geschil in de zin van artikel 135, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering is derhalve geen sprake. De vordering is dus ontvankelijk.

Het eerste middel: schending van de rechten van de verdediging

Argumenten van partijen

- 16 Verzoekster merkt op dat de beslissing van de onderzoeker van 21 november 2000 alleen op artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 is gebaseerd, de bestreden beslissing daarentegen op artikel 7, lid 1, sub c, van deze verordening. De kamer van beroep heeft een nieuwe absolute weigeringsgrond voor de inschrijving aangevoerd zonder dat verzoekster in de gelegenheid is gesteld daarover haar standpunt te bepalen of bewijs daaromtrent aan te bieden. Aldus heeft de kamer van beroep artikel 73 van verordening nr. 40/94 geschonden.
- 17 Het Bureau concludeert tot afwijzing van dit middel, daar de redenen om in casu de inschrijving op basis van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en op basis van artikel 7, lid 1, sub c, van deze verordening te weigeren, samenvielen. Alleen de rechtsgrondslag voor de weigering van inschrijving is gewijzigd. Daartoe zijn de kamers van beroep bevoegd krachtens artikel 62 van verordening nr. 40/94, volgens hetwelk de kamer van beroep de bevoegdheden kan uitoefenen van de instantie die de bestreden beslissing heeft genomen.
- 18 Het Bureau meent artikel 73 van verordening nr. 40/94 niet te hebben geschonden, daar het zich steeds op het standpunt heeft gesteld dat het aangevraagde merk niet kon worden ingeschreven omdat het beschrijvend is voor alle opgegeven waren en diensten, in zoverre deze oplossingen op het gebied van de voorbereiding en de afgifte op afstand van geneesmiddelen bieden. In de mededeling van de weigeringsgronden voor inschrijving van het aangevraagde gemeenschapsmerk door de onderzoeker op 16 mei 2000 werd er reeds op gewezen dat het merk krachtens artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 niet kon worden ingeschreven, aangezien het beschrijvend was voor alle waren en diensten genoemd in de inschrijvingsaanvraag. Verzoekster was dus twee keer in de gelegenheid, opmerkingen te maken over de redenen om het aangevraagde merk als beschrijvend te beschouwen: een keer voor de onderzoeker en een keer voor de kamer van beroep.

Beoordeling door het Gerecht

- 19 In casu staat vast dat de onderzoeker de aanvraag voor het merk TELEPHARMACY SOLUTIONS heeft afgewezen omdat het voor de door deze aanvraag gedekte waren en diensten elk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Volgens de kamer van beroep verzet de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub c, van deze verordening zich tegen de inschrijving van het teken.
- 20 Om te beginnen wordt het beginsel van bescherming van de rechten van de verdediging bevestigd in artikel 73 van verordening nr. 40/94, bepallende dat de beslissingen van het Bureau slechts kunnen worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren [arresten Gerecht van 16 februari 2000, Procter & Gamble/BHIM (Zeepvorm), T-122/99, Jurispr. blz. II-265, punt 40, en 27 februari 2002, Eurocool Logistiek/BHIM (EUROCOOL), T-34/00, Jurispr. blz. II-683, punt 20, en Rewe-Zentral/BHIM (LITE), T-79/00, Jurispr. blz. II-705, punt 13] .
- 21 Voorts is de eerbiediging van de rechten van de verdediging een algemeen beginsel van gemeenschapsrecht, dat vereist dat de adressaten van overheidsbeslissingen, die aanmerkelijk in hun belangen worden getroffen, in staat worden gesteld hun standpunt behoorlijk kenbaar te maken (arresten Zeepvorm, punt 42; EUROCOOL, punt 21, en LITE, punt 14, alle reeds aangehaald in punt 20 van dit arrest).
- 22 Volgens de rechtspraak van het Gerecht schendt de kamer van beroep de rechten van de verdediging, wanneer zij de merkaanvrager niet de gelegenheid biedt om zich uit te spreken over absolute weigeringsgronden die zij ambtshalve in aanmerking neemt (arresten Zeepvorm, punt 47; EUROCOOL, punt 22, en LITE, punt 15, alle reeds aangehaald in punt 20).

- 23 Er moet echter eveneens worden opgemerkt dat gezien artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 de in deze bepaling vermelde weigeringsgronden weliswaar onafhankelijk zijn van elkaar en een afzonderlijk onderzoek vereisen [zie, naar analogie, met betrekking tot de overeenkomstige bepalingen van artikel 3, lid 1, van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), arrest Hof van 8 april 2003, Linde e.a., C-53/01–C-55/01, Jurispr. blz. I-3161, punt 67], doch dat er een duidelijke overlapping bestaat tussen de respectieve werkingssfeer van de in deze bepaling sub b, c, en d, genoemde gronden (zie, naar analogie, met betrekking tot de overeenkomstige bepalingen van artikel 3, lid 1, van richtlijn 89/104, arrest Hof van 12 februari 2004, Campina Melkunie, C-265/00, Jurispr. blz. I-1699, punt 18).
- 24 In het bijzonder mist een woordmerk dat kenmerken van waren of diensten beschrijft in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, daardoor noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen voor deze waren of diensten in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van deze verordening (zie, naar analogie, met betrekking tot de overeenkomstige bepalingen van artikel 3, lid 1, van richtlijn 89/94, arrest Campina Melkunie, aangehaald in punt 23, punt 19, en arrest Hof van 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Jurispr. blz. I-1699, punt 86).
- 25 In casu komt de redenering op grond waarvan de kamer van beroep in de bestreden beslissing artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 toepasselijk acht, overeen met de motivering van de beslissing van de onderzoeker. Onder verwijzing naar de lexicale definities van de Engelse woorden „tele” (tele), „pharmacy” (apothek) en „solutions” (oplossingen) heeft de onderzoeker aangenomen dat het aangevraagde merk ingevolge artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 niet kan worden ingeschreven wegens gebrek aan onderscheidend vermogen, daar het waren en diensten beschrijft die oplossingen bieden op het gebied van de voorbereiding en de afgifte op afstand van geneesmiddelen.

- 26 De kamer van beroep heeft deze analyse in de punten 8 en 9 van de bestreden beslissing bevestigd als volgt:

„[...] het merk bestaat uit een uitdrukking die door de consumenten kan worden gebruikt ter aanduiding van de opgesomde waren of van de bestemming van de diensten. De inschrijving moet dus worden geweigerd ingevolge artikel 7, lid 1, [sub] c, van [verordening nr. 40/94]. [...] De [onderzoeker] heeft de inschrijving van het merk afgewezen krachtens artikel 7, lid 1, [sub] b, van [verordening nr. 40/94] wegens het ontbreken van elk onderscheidend vermogen, aangezien het de waren en diensten beschrijft. Naar het oordeel van de kamer heeft de [onderzoeker] de aanvraag afgewezen wegens de beschrijvende aard van het merk en heeft [hij] geen andere bezwaren betreffende het onderscheidend vermogen vastgesteld dan het beschrijvend karakter. De kamer is van oordeel dat het merk alleen op basis van artikel 7, lid 1, [sub] c, van [verordening nr. 40/94] moet worden geweigerd.”

- 27 Blijkens deze beslissingen verschillen de omstandigheden van de onderhavige zaak van die waarop de in punt 20 hierboven aangehaalde rechtspraak betrekking hebben. In deze zaken had de kamer van beroep namelijk ambtshalve nieuwe absolute weigeringsgronden in aanmerking genomen zonder de verzoeker in de gelegenheid te stellen zijn standpunt te bepalen over de toepassing van deze absolute weigeringsgronden en over de daaraan ten grondslag gelegde redenen (arresten Zeepvorm, punten 43-46; EUROCOOL, punten 23 en 24, en LITE, punten 16-19).

- 28 In casu daarentegen heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat de beslissing van de onderzoeker weliswaar uitdrukkelijk alleen artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 vermeldt, maar blijkens haar motivering duidelijk op artikel 7, lid 1, sub c, van deze verordening berust. Door haar eigen beslissing op deze laatste bepaling te baseren, heeft de kamer van beroep dus niet ambtshalve een nieuwe absolute weigeringsgrond in aanmerking genomen waarover zij verzoekster de gelegenheid had moeten geven vooraf haar standpunt te bepalen.

29 Aangezien de onderzoeker de inschrijvingsweigering ingevolge artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 heeft gegrond op argumenten die alleen het beschrijvend karakter van het aangevraagde merk betreffen, heeft verzoekster overigens gelegenheid gehad om een standpunt te bepalen over de ter bevestiging van de inschrijvingsweigering door de kamer van beroep gevolgde redenering. In haar memorie van 21 maart 2001 waarin zij de gronden van haar beroep bij de kamer van beroep uiteenzet, snijdt zij trouwens de vraag van het vermeende beschrijvend karakter van het betrokken merk aan.

30 Het eerste middel moet dus worden afgewezen.

Het tweede middel: schending van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94

Argumenten van partijen

31 Onder verwijzing naar het arrest van het Hof van 20 september 2001, Procter & Gamble/BHIM (C-383/99 P, Jurispr. blz. I-6251) stelt verzoekster in de eerste plaats dat de inschrijving van het aangevraagde merk niet kan worden geweigerd krachtens artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, aangezien het niet uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die de bestemming van de betrokken waren of diensten aanduiden. Verzoekster geeft toe dat het woord „pharmacy” in de handel kan worden gebruikt om de bestemming van deze waren aan te duiden. Voorts erkent zij dat het bestanddeel „tele” kan worden gebruikt als voorvoegsel met de betekenis „op afstand”. Geen van deze twee vaststellingen kan haars inziens evenwel de conclusie wettigen dat deze combinatie van woorden verwijst naar een uitdrukking uit het dagelijkse spraakgebruik. Dat het woord „telepharmacy” in een woordenboek staat, is daarvan geen bewijs.

- 32 Bovendien heeft het Bureau het merk niet in zijn geheel beschouwd, namelijk met de toevoeging van het woord „solutions”, dat niet kan worden beschouwd als een woord uit het dagelijkse spraakgebruik vooral voor producten die verschillen van de diensten.
- 33 Volgens verzoekster bestaat het aangevraagde merk uit een elliptische aanduiding met een ongewone grammaticale structuur, en vormt het een syntagma waarvan de betekenis niet onmiddellijk blijkt. Bovendien is een merk niet reeds beschrijvend voor bepaalde waren of diensten omdat het een toespeling op die waren of diensten bevat.
- 34 Zij voegt eraan toe dat het aangevraagde merk in de opvatting van het Bureau zuiver beschrijvend moge zijn voor het aanbieden van oplossingen aan ondernemingen en particulieren die activiteiten wensen te ontplooien op het gebied van „telefarmacie”, namelijk de afgifte van geneesmiddelen waarbij telecommunicatiemiddelen worden gebruikt, doch dat het niet beschrijvend is voor de in de aanvraag bedoelde waren zoals nader afgebakend in het onderhavige beroep.
- 35 In de tweede plaats, aldus verzoekster, beschikte de kamer van beroep, die is gebonden aan het bij de onderzoeker ingediende bewijs, over geen enkel bewijs, althans over geen enkel redelijk bewijs ter ondersteuning van haar vaststelling dat de aangevraagde merkinschrijving moest worden geweigerd ingevolge artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94. De weigering van de onderzoeker was gebaseerd op een enkele internetvindplaats op een site van een onderwijsinstelling buiten de Europese Gemeenschap, waar naar een conferentie werd verwezen. Bovendien is verzoekster niet in staat geweest deze verwijzing na te trekken.
- 36 In de derde plaats, aldus verzoekster, kan de aangevraagde merkinschrijving evenmin worden geweigerd op basis van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, aangezien het merk niet beschrijvend is en het Bureau niets naders heeft gesteld ten betoge dat het merk onderscheidend vermogen mist.

- 37 Volgens het Bureau verwijst het aangevraagde merk in zijn geheel gezien naar een apotheek die op afstand via internet kan worden geraadpleegd. Voor de doelgroep, namelijk een gespecialiseerd publiek van leden van de medische sector, is dit merk beschrijvend. Volgens het Bureau kan dit publiek Engelsprekend zijn of de medische wetenschappelijke taal, namelijk het Engels, beheersen.
- 38 Tegen verzoeksters bewering dat de kamer van beroep over geen enkel bewijs beschikte ter ondersteuning van haar vaststelling dat het merk ingevolge artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 moest worden geweigerd, voert het Bureau aan dat de kamer van beroep voor haar beslissing overeenkomstig de rechtspraak alleen het criterium van het beschrijvend karakter heeft toegepast.
- 39 Wat het gebrek aan onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk betreft, stelt het Bureau dat, ook al is de bestreden beslissing op artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 gebaseerd, het merk nog steeds elk onderscheidend vermogen mist. Dienaangaande merkt het op dat een zoekopdracht op internet naar de woorden „telepharmacy and solutions” een lijst van 245 internetsites geeft waarop het aangevraagde merk als soortnaam wordt gebruikt.

Beoordeling door het Gerecht

- 40 Volgens artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 wordt de inschrijving geweigerd van „merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de

handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten". Voorts, aldus artikel 7, lid 2, van verordening nr. 40/94 is „lid 1 ook van toepassing [...] indien de weigeringsgronden slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan”.

- 41 De verschillende in artikel 7 van verordening nr. 40/94 genoemde weigeringsgronden voor inschrijving moeten worden uitgelegd tegen de achtergrond van het algemeen belang dat aan elk ervan ten grondslag ligt [zie, naar analogie, met betrekking tot de bepalingen van artikel 3 van richtlijn 89/104, arrest Hof van 18 juni 2002, Philips, C-299/99, Jurispr. blz. I-5475, punt 77; arrest Linde e.a., aangehaald in punt 23, punt 71; arrest Hof van 6 mei 2003, Libertel, C-104/01, Jurispr. blz. I-3793, punt 51, en arrest Campina Melkunie, aangehaald in punt 23, punt 34].
- 42 Met het verbod op inschrijving van dergelijke tekens of aanduidingen als gemeenschapsmerk streeft artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 een doel van algemeen belang na, inhoudend dat tekens of benamingen die de kenmerken van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt. Deze bepaling belet derhalve dat die tekens of benamingen op grond van hun inschrijving als merk aan een enkele onderneming worden voorbehouden (arrest Hof van 23 oktober 2003, BHIM/Wrigley, C-191/01 P, Jurispr. blz. I-12447, punt 31, en de aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 43 Voor een weigering van inschrijving door het Bureau op grond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 is het niet noodzakelijk dat de in dat artikel bedoelde tekens en aanduidingen waaruit het merk is samengesteld, op het moment

van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk worden gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten als die waarvoor de aanvraag is ingediend, of van kenmerken van deze waren of deze diensten. Zoals uit de formulering van deze bepaling blijkt, is het voldoende dat deze tekens en aanduidingen hiertoe kunnen dienen. De inschrijving van een woord als merk moet dan ook op grond van deze bepaling worden geweigerd indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt (arrest BHIM/Wrigley, aangehaald in punt 42, punt 32).

- 44 Bij de toepassing van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 dient dus te worden nagegaan of het betrokken teken althans in een van zijn mogelijke betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt.
- 45 Om de mogelijke betekenissen van een teken na te gaan, dient te worden beoordeeld of het in het normale gebruik uit het oogpunt van het relevante publiek kan dienen ter aanduiding, hetzij rechtstreeks, hetzij door vermelding van een van de essentiële eigenschappen ervan, van de waar of dienst waarvoor de inschrijving is aangevraagd (zie in die zin arrest Procter & Gamble/BHIM, aangehaald in punt 31, punt 39). Het beschrijvend karakter van een teken kan dus slechts worden beoordeeld in verhouding tot de betrokken waren of diensten en uitgaande van de perceptie van het in aanmerking komend publiek (arrest EUROCOOL, aangehaald in punt 20, punt 38).
- 46 Om te beginnen dient eraan te worden herinnerd dat het onderhavige beroep slechts de volgende door de merkaanvraag gedekte waren betreft: „een systeem voor op afstand bestuurde elektronische afgifte van verpakte farmaceutische producten, omvattende een voorraadruimte voor de verpakte farmaceutische producten, van waaruit zij worden afgegeven, een computer verbonden met de afgifte-inrichting, en een communicatienetwerk dat de computer verbindt met een computer op afstand” van klasse 9.

- 47 Het relevante publiek is bijgevolg een Engelssprekend en gespecialiseerd publiek van leden van de medische sector, zoals het Bureau onweersproken door verzoekster heeft gesteld.
- 48 Wat de betekenis van het teken TELEPHARMACY SOLUTIONS in het Engels betreft, kan het bestanddeel „pharmacy”, zoals verzoekster overigens toegeeft, in de handel worden gebruikt ter aanduiding van de bestemming van de in de inschrijvingsaanvraag bedoelde waren, terwijl het bestanddeel „tele” kan worden gebruikt als een voorvoegsel met de betekenis „op afstand”. Bijgevolg wordt met het woord „telepharmacy” de afgifte van geneesmiddelen op afstand bedoeld.
- 49 Hierbij is niet van belang of het bestanddeel „telepharmacy” al dan niet een nieuw woord is. Zoals het Hof heeft vastgesteld, vormt een merk bestaande uit een nieuw woord dat is samengesteld uit bestanddelen die elk op zich een beschrijving vormen van kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, namelijk zelf ook een beschrijving van deze kenmerken, tenzij er een merkbaar verschil bestaat tussen het nieuwe woord en de loutere som van de bestanddelen waaruit het is samengesteld, hetgeen veronderstelt dat het nieuwe woord, wegens het ongebruikelijke karakter van de combinatie met betrekking tot die waren of diensten, een indruk wekt die voldoende afwijkt van de indruk die wordt gewekt door de loutere samenvoeging van hetgeen wordt aangeduid door de bestanddelen waaruit het is samengesteld, zodat het meer is dan de som van die bestanddelen (zie, naar analogie, met betrekking tot de overeenkomstige bepalingen van artikel 3, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104, arrest Campina Melkunie, aangehaald in punt 23, punt 43).
- 50 In casu blijft de loutere samenvoeging van de woordbestanddelen „tele” en „pharmacy”, die elk op zich kenmerken van de waren beschrijven waarvoor om inschrijving wordt verzocht, zelf een beschrijving van deze kenmerken. De eenvoudige samenvoeging van dergelijke bestanddelen zonder een ongewone, bijvoorbeeld syntactische of semantische wijziging aan te brengen, kan slechts in een merk resulteren, dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen ter aanduiding van de kenmerken van deze producten.

- 51 Het woord „solutions” heeft in het bijzonder betrekking op mogelijkheden om een theoretisch of praktisch probleem op te lossen. Samen gelezen moeten de woorden „telepharmacy” en „solutions” dus als een beschrijving van de bestemming van de door de inschrijvingsaanvraag gedekte waren en diens gevolg als een aanduiding van een wezenlijk kenmerk ervan worden beschouwd.
- 52 Bijgevolg moet met het Bureau ervan worden uitgegaan dat, in zijn geheel beschouwd, het teken TELEPHARMACY SOLUTIONS het relevante publiek, dat bestaat uit leden van de medische sector die Engels spreken, er alleen op wijst dat verzoekster bij levering van de in de inschrijvingsaanvraag bedoelde waren een uitrusting voor de afgifte op afstand van geneesmiddelen aanbiedt.
- 53 Het teken TELEPHARMACY SOLUTIONS kan derhalve in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 dienen ter aanduiding van een wezenlijk kenmerk van de door de inschrijvingsaanvraag gedekte waren.
- 54 Wat verzoeksters bewering betreft dat de kamer van beroep geen enkel bewijs had ter ondersteuning van haar vaststelling dat de inschrijving van het merk ingevolge artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 moest worden geweigerd, behoeft slechts te worden opgemerkt dat de vraag of een teken als gemeenschapsmerk kan worden ingeschreven, enkel moet worden beoordeeld op basis van de relevante gemeenschapsregeling zoals uitgelegd door de gemeenschapsrechter. Het is bijgevolg voldoende, zoals het Bureau terecht stelt, dat de kamer van beroep voor haar beslissing het criterium van het beschrijvend karakter zoals uitgelegd in de rechtspraak heeft toegepast; zij behoeft haar oordeel niet door middel van bewijs te rechtvaardigen.

- 55 Ten aanzien van verzoeksters betoog betreffende artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 ten slotte, dient eraan te worden herinnerd dat volgens artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 het bestaan van een van de genoemde absolute weigeringsgronden voldoende is om het teken niet als gemeenschapsmerk te kunnen inschrijven [arrest Hof van 19 september 2002, DKV/BHIM, C-104/00 P, Jurispr. blz. I-7561, punt 29, en arrest Gerecht van 12 januari 2000, DKV/BHIM (COMPANYLINE), T-19/99, Jurispr. blz. II-1, punt 30]. Derhalve hoeven verzoeksters argumenten betreffende schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 niet te worden onderzocht.
- 56 Mitsdien moet het tweede middel worden afgewezen.

Het derde middel: schending van het vertrouwensbeginsel

Argumenten van partijen

- 57 Verzoekster wijst erop dat zij op dezelfde dag als de inschrijvingsaanvraag voor het teken TELEPHARMACY SOLUTIONS de thans in behandeling zijnde inschrijvingsaanvraag voor het woord TELEPHARMACY heeft ingediend; de opgegeven waren en diensten zijn dezelfde als na de beperking in het kader van het onderhavige beroep resulteren. Na de wijziging van de opgegeven waren en diensten waarvoor om inschrijving van het merk TELEPHARMACY is verzocht, heeft de onderzoeker afgezien van zijn bezwaren uit hoofde van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94. Bovendien is de inschrijvingsaanvraag voor het teken TELEPHARMACY

op 27 augustus 2001 in het *Blad van gemeenschapsmerken* gepubliceerd. Haars inziens bezit het teken TELEPHARMACY SOLUTIONS eerder een groter dan kleiner onderscheidend vermogen dan het teken TELEPHARMACY. De inschrijving van het eerste teken weigeren en die van het tweede toestaan is onlogisch en in strijd met het vertrouwensbeginsel.

- 58 Het Bureau wijst erop dat het woord TELEPHARMACY nog niet is ingeschreven aangezien een oppositieprocedure aanhangig is. Zolang een merk niet is ingeschreven, kan het Bureau bovendien een merk steeds ambtshalve heronderzoeken op de aanwezigheid van absolute weigeringsgronden om fouten te herstellen. Een partij kan zich hoe dan ook niet ten eigen voordele beroepen op een beslissing die rechtens onjuist is.

Beoordeling door het Gerecht

- 59 Ten aanzien van dit middel hoeft slechts te worden vastgesteld dat, gelet op het voorgaande en zoals het Bureau ter terechtzitting heeft toegegeven, de beslissing van de onderzoeker om geen bezwaar te maken tegen de inschrijving van het woord TELEPHARMACY, onjuist is. Indien het Bureau in een beslissing in een bepaalde zaak ten onrechte de inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk heeft aanvaard, kan deze beslissing niet met succes worden aangevoerd ter ondersteuning van een beroep tegen een latere andersluidende beslissing in een soortgelijke zaak. Uit de rechtspraak van het Hof volgt immers, dat de eerbiediging van het beginsel van gelijke behandeling te verenigen moet zijn met de eerbiediging van het legaliteitsbeginsel, dat meebrengt dat niemand zich ten eigen voordele kan beroepen op een onwettigheid waarvan anderen hebben kunnen profiteren (zie in die zin arresten Hof van 9 oktober 1984, Witte/Parlement, 188/83, Jurispr. blz. 3465, punt 15, en 4 juli 1985, Williams/Rekenkamer, 134/84, Jurispr. blz. 2225, punt 14).

- 60 De publicatie van een merkaanvraag garandeert hoe dan ook niet de inschrijving van het merk. Blijkens artikel 40, lid 2, van verordening nr. 40/94 kan een merkaanvraag na publicatie namelijk nog worden afgewezen overeenkomstig de artikelen 37 en 38 van deze verordening. Artikel 38 van deze verordening voorziet in onderzoek van de absolute weigeringsgronden. De aanvraag kan bovendien nog worden afgewezen op grond van opmerkingen van derden, overeenkomstig artikel 41 van verordening nr. 40/94, volgens hetwelk „[i]edere natuurlijke of rechtspersoon alsmede groeperingen die fabrikanten, producenten, dienstverrichters, handelaren of consumenten vertegenwoordigen, [...] na de publicatie van de aanvraag om een gemeenschapsmerk het Bureau schriftelijke opmerkingen [kunnen] doen toekomen waarin staat op welke grond de inschrijving van het merk ambtshalve en met name krachtens artikel 7 moet worden geweigerd, [...]”, alsook op grond van een oppositie krachtens artikel 42 van deze verordening.
- 61 In deze omstandigheden is het middel inzake schending van het vertrouwensbeginsel ongegrond.
- 62 Derhalve moet het derde middel worden afgewezen en moet het beroep in zijn geheel worden verworpen.

Kosten

- 63 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering moet de in het ongelijk gestelde partij in de kosten worden verwezen voor zover dat is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het Bureau te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

rechtdoende:

- 1) **Verwerpt het beroep.**

- 2) **Verwijst verzoekster in de kosten.**

Legal

Tiili

Vilaras

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 8 juli 2004.

De griffier

De president van de Vierde kamer

H. Jung

H. Legal