

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (fjärde avdelningen)
den 8 juli 2004*

I mål T-289/02,

Telepharmacy Solutions, Inc., North Billerica, Massachusetts (Förenta staterna),
företrätt av R. Davis, barrister, och Medyckyj, solicitor,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av S. Bonne, i egenskap av ombud,

svarande,

angående en talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av fjärde överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 28 juni 2002 (ärende R 108/2001-4) beträffande registreringen av ordmärket TELEPHARMACY SOLUTIONS som gemenskapsvarumärke,

* Rättegångsspråk: engelska.

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

sammansatt av ordföranden H. Legal samt domarna V. Tiili och M. Vilaras,
justitiesekreterare: biträdande justitiesekreteraren B. Pastor,

med hänsyn till det skriftliga förfarandet och efter förhandlingen
den 10 mars 2004,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Den 26 november 1999 ingav sökanden, tidigare Adds Inc., med stöd av rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i ändrad lydelse, en ansökan om gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån).

2 Registreringsansökan avsåg ordmärket TELEPHARMACY SOLUTIONS.

- 3 De varor och tjänster som registreringsansökan avsåg ingår i klasserna 9, 10, 38 och 42 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och omfattas av följande beskrivning inom var och en av dessa klasser:
- "datorer, kringutrustning för datorer, datorskåp, skrivare, etiketteringsanordningar, datormöbler och programvara; databärare; samtliga nämnda varor även bestående av delar till ett utmatningssystem och/eller för användning vid farmaceutiska, apoteksrelaterade eller medicinska tjänster; utmatningssystem bestående av programvara och maskinvara", inom klass 9,
 - "utmatningssystem; utmatningssystem för förpackade farmaceutiska preparat och/eller förpackade medicinska produkter; utmatningssystem bestående av skåp; delar och komponenter till alla nämnda varor", inom klass 10,
 - "överföring av information, data och utdelningsinstruktioner, elektronisk överföring och/eller radioöverföring av information, data och utdelningsinstruktioner", inom klass 38,
 - "patientkonsultationstjänster; eftersändning av utdelningsinstruktioner till system för fjärrutmatning; medicinska tjänster och apotekstjänster", inom klass 42.

- 4 Granskaren avslog ansökan genom beslut av den 21 november 2000 med stöd av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94. Han bedömde att kännetecknet i fråga var direkt beskrivande för de varor och tjänster som varumärkesansökan avsåg, eftersom ordet telepharmacy (teleapotek) var vanligt förekommande på området för distanshandel med läkemedel. Granskaren fann efter en helhetsbedömning att varumärket TELEPHARMACY SOLUTIONS endast gav konsumenten information om att sökanden genom att tillhandahålla de berörda varorna och tjänsterna erbjuder lösningar för företag och enskilda som önskar upprätta distanshandel med läkemedel. Varumärket ansågs således helt sakna särskiljningsförmåga för samtliga de berörda varorna och tjänsterna.
- 5 Den 22 januari 2001 överklagade sökanden granskarens beslut till harmoniseringsbyrån med stöd av artikel 59 i förordning nr 40/94. Sökanden motiverade sitt överklagande i en inlaga av den 21 mars 2001.
- 6 Fjärde överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån ogillade genom beslut av den 28 juni 2002 (nedan kallat det omtvistade beslutet) överklagandet med motiveringen att artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 utgjorde ett hinder för registrering av ordmärket TELEPHARMACY SOLUTIONS, eftersom detta kunde uppfattas av konsumenterna som en angivelse av de berörda varornas och tjänsternas avsedda användning, nämligen distanshandel med farmaceutiska produkter. Enligt överklagandenämnden beskriver varumärket utrustning och tjänster som är avsedda för distanshandel med farmaceutiska produkter, eftersom ordet "telepharmacy" är vanligt förekommande på detta område.

Förfarande och parternas yrkanden

- 7 Sökanden har, genom ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 20 september 2002, väckt förevarande talan.

8 Sökanden har i den ansökan genom vilken talan anhängiggjorts angett att förevarande talan endast avser följande varor: "[s]ystem för fjärrstyrd elektronisk utmatning av förpackade farmaceutiska preparat bestående av ett utrymme i vilket förpackade farmaceutiska produkter lagras och matas ut, en dator ansluten till automaten och ett kommunikationsnät som ansluter datorn till en fjärrdator", inom klas. 9.

9 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara det omtvistade beslutet i den del det avser de varor som anges ovan i punkt 8,

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

10 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan,

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

11 Sökanden har till stöd för sin talan anfört tre grunder. Genom den första grunden har det i huvudsak gjorts gällande att rätten till försvar har åsidosatts, genom den andra att artikel 7.1 b och c i förordning nr 40/94 har åsidosatts och genom den tredje att principen om skydd för berättigade förväntningar har åsidosatts.

Tvisteföremålet

- 12 Först och främst skall förstainstansrätten undersöka huruvida sökandens begäran, i den ansökan genom vilken talan anhängiggjorts, om att begränsa förteckningen över de varor och tjänster som ansökan avser (se ovan punkt 8) skall godtas.
- 13 Det skall härvid erinras om att den som ansöker om gemenskapsvarumärke när som helst kan vända sig till harmoniseringsbyrån med en begäran om att begränsa förteckningen över varor eller tjänster i enlighet med artikel 44 i förordning nr 40/94 och regel 13 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av förordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1). Av dessa bestämmelser framgår att särskilda villkor gäller för att begränsa förteckningen över de varor eller tjänster som anges i en ansökan om gemenskapsvarumärke. Den begäran som sökanden har framställt i den ansökan genom vilken talan anhängiggjorts uppfyller inte dessa villkor, och den kan därför inte betraktas som en ansökan om ändring i den mening som avses i de ovannämnda bestämmelserna (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 5 mars 2003 i mål T-194/01, Unilever mot harmoniseringsbyrån (Äggformad tablett), REG 2003, s. II-383, punkt 13).
- 14 Denna begäran kan dock tolkas så, att sökanden har begärt endast en partiell ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovan i punkt 13 nämnda målet Äggformad tablett, punkt 14). En sådan begäran strider i sig inte mot förbudet enligt artikel 135.4 i förstainstansrättens rättegångsregler mot att i förstainstansrätten ändra föremålet för tvisten såsom det angetts inför överklagandenämnden (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovan i punkt 13 nämnda målet Äggformad tablett, punkt 15).
- 15 I det förevarande fallet rör det sig, vilket även sökanden och harmoniseringsbyrån har bekräftat i sina svar på en skriftlig fråga från förstainstansrätten, om en begäran av partiell ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet som inte ändrar tvisteföremålet i den mening som avses i artikel 135.4 i rättegångsreglerna. Sökandens begäran skall således godtas.

Första grunden: åsidosättande av rätten till försvar

Parternas argument

- 16 Sökanden har påpekat att medan granskarens beslut av den 21 november 2000 endast är grundat på artikel 7.1 b i förordning nr 40/94, är det omtvistade beslutet fattat med stöd av artikel 7.1 c i samma förordning. Överklagandenämnden har anfört ett nytt absolut registreringshinder, utan att sökanden har haft möjlighet att uttala sig om detta eller att lägga fram några bevis i detta avseende. Överklagandenämnden har genom att agera på detta sätt åsidosatt artikel 73 i förordning nr 40/94.
- 17 Harmoniseringsbyrån anser att den förevarande grunden skall underkännas eftersom de skäl som i detta fall motiverade avslaget på registreringsansökan med stöd av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 och med stöd av artikel 7.1 c i samma förordning var desamma. Det var endast den rättsliga grunden för avslaget på registreringsansökan som ändrades. Överklagandenämnderna är behöriga att göra sådana ändringar enligt artikel 62 i förordning nr 40/94, i vilken det anges att överklagandenämnden får vidta de åtgärder som kunnat vidtas av den enhet som meddelat beslutet.
- 18 Harmoniseringsbyrån anser sig inte ha åsidosatt artikel 73 i förordning nr 40/94, eftersom byrån konstant har erinrat om att registreringshindret för det varumärke som ansökan avser är att kännetecknet är beskrivande för samtliga de berörda varorna och tjänsterna genom att det anger att de erbjuder lösningar på området för hantering av och handel med läkemedel på distans. Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att det redan i granskarens skrivelse av den 16 maj 2000 om hindren för registrering som gemenskapsvarumärke angavs att varumärket med hänvisning till artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 inte kunde registreras, eftersom det var beskrivande för samtliga varor och tjänster som registreringsansökan avsåg. Således har sökanden vid två tillfällen haft möjlighet att uttala sig om skälen för att det ansågs att varumärket är beskrivande, nämligen en gång inför granskaren och en gång inför överklagandenämnden.

Förstainstansrättens bedömning

- 19 Förstainstansrätten påpekar att det i det förevarande fallet är otvistigt att granskaren avslag ansökan om registrering av varumärket TELEPHARMACY SOLUTIONS därför att det saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 med avseende på de varor och tjänster som ansökan avsåg. Överklagandenämnden gjorde å sin sida gällande att ordmärket i fråga inte kunde registreras på grund av det absoluta registreringshindret i artikel 7.1 c i samma förordning.
- 20 Förstainstansrätten erinrar inledningsvis om att principen om skydd för rätten till försvar har fastslagits i artikel 73 i förordning nr 40/94, enligt vilken harmoniseringsbyråns beslut endast får grunda sig på omständigheter som parterna har haft tillfälle att yttra sig över (förstainstansrättens dom av den 16 februari 2000 i mål T-122/99, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån (Formen på en tvål), REG 2000, s. II-265, punkt 40, samt dom av den 27 februari 2002 i mål T-34/00, Eurocool Logistik mot harmoniseringsbyrån (EUROCOOL), REG 2002, s. II-683, punkt 20, och i mål T-79/00, Rewe Zentral mot harmoniseringsbyrån (LITE), REG 2002, s. II-705, punkt 13).
- 21 Skyldigheten att iaktta rätten till försvar utgör i övrigt en allmän princip i gemenskapsrätten. Enligt denna skall de personer som myndighetsbeslut är riktade till ges tillfälle att vederbörligen framföra sina synpunkter i de fall dessa beslut märkbart påverkar deras intressen (domarna i de ovan i punkt 20 nämnda målen Formen på en tvål, punkt 42, EUROCOOL, punkt 21, och LITE, punkt 14).
- 22 Det framgår av förstainstansrättens rättspraxis att överklagandenämnden åsidosätter rätten till försvar om den underlåter att ge sökanden möjlighet att uttala sig beträffande de absoluta registreringshinder som överklagandenämnden tillämpar ex officio (domarna i de ovan i punkt 20 nämnda målen Formen på en tvål, punkt 47, EUROCOOL, punkt 22, och LITE, punkt 15).

- 23 Det skall dock också erinras om att även om det framgår av artikel 7.1 i förordning nr 40/94 att samtliga registreringshinder som anges där skall tillämpas oberoende av varandra och bedömas separat (se analogt, beträffande de identiska bestämmelserna i artikel 3.1 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, EGT L 40, 1989, s. 1, svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178, domstolens dom av den 8 april 2003 i de förenade målen C-53/01–C-55/01, Linde m.fl., REG 2003, s. I-3161, punkt 67), är det uppenbart att de respektive tillämpningsområdena för registreringshindren i artikel 7.1 b, c och d överlappar varandra (se analogt, beträffande de identiska bestämmelserna i artikel 3.1 i direktiv 89/104, domstolens dom av den 12 februari 2004 i mål C-265/00, Campina Melkunie, REG 2004, s. I-1699, punkt 18).
- 24 Det kan särskilt slås fast att ett ordmärke som beskriver egenskaper hos varor eller tjänster i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 av denna anledning nödvändigtvis saknar särskiljningsförmåga i förhållande till samma varor eller tjänster i den mening som avses i artikel 7.1 b i samma förordning (se analogt, beträffande de identiska bestämmelserna i artikel 3.1 i rådets första direktiv 89/104, domstolens dom i det ovan i punkt 23 nämnda målet Campina Melkunie, punkt 19, och av den 12 februari 2004 i mål C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, REG 2004, s. I-1619, punkt 86).
- 25 Det resonemang som har åberopats till stöd för överklagandenämndens tillämpning av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 i det omtvistade beslutet liknar i det förevarande fallet motiveringen i granskarens beslut. Med hänvisning till definitioner i ordböcker av de engelska orden tele (tele), pharmacy (apotek) och solutions (lösningar) angav granskaren att varumärket inte kunde registreras med stöd av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94. Enligt granskaren saknade det nämligen särskiljningsförmåga eftersom det beskrev varor och tjänster som erbjuder lösningar på området för hantering av och handel med läkemedel på distans.

26 Överklagandenämnden bekräftade detta resonemang genom att i punkterna 8 och 9 i det omtvistade beslutet ange följande:

”... varumärket består av ett uttryck som konsumenter kan använda för att beteckna de ifrågavarande varorna eller de ifrågavarande tjänsternas avsedda användning. Således skall varumärket nekas registrering med stöd av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94. ... Genom [granskarens] beslut avslogs varumärkesansökan med stöd av artikel 7.1 b i [förordning nr 40/94], eftersom det saknar särskiljningsförmåga då det beskriver varorna och tjänsterna. Följaktligen finner överklagandenämnden det utrett att [granskaren] har avslagit ansökan på grund av varumärkets beskrivande karaktär och att [han] inte har avslagit den på grundval av andra överväganden avseende särskiljningsförmågan än sådana som rör den beskrivande karaktären. Överklagandenämnden anser också att varumärket skall nekas registrering enbart med stöd av artikel 7.1 c i [förordning nr 40/94].”

27 Det framgår av dessa beslut att omständigheterna i det förevarande målet är annorlunda än de som utgjorde bakgrunden till den rättspraxis som nämns ovan i punkt 20. I dessa mål hade överklagandenämnden nämligen beaktat nya absoluta registreringshinder ex officio, utan att ge sökandena någon möjlighet att uttala sig om tillämpningen av dessa absoluta registreringshinder och om det resonemang som åberopats till stöd för denna (domarna i de ovan i punkt 20 nämnda målen *Formen* på en tvål, punkterna 43–46, *EUROCOOL*, punkterna 23 och 24, och *LITE*, punkterna 16–19).

28 I det förevarande fallet däremot har överklagandenämnden med fog konstaterat att även om granskarens beslut endast innehåller en uttrycklig hänvisning till artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 framgår det tydligt av skälen i beslutet att det var baserat på artikel 7.1 c i samma förordning. Sålunda har överklagandenämnden genom att fatta sitt eget beslut med stöd av den sistnämnda bestämmelsen inte ex officio beaktat något nytt absolut registreringshinder, beträffande vilket nämnden skulle ha varit skyldig att dessförinnan ge sökanden möjlighet att uttala sig.

- 29 Eftersom granskaren har motiverat avslaget på ansökan enligt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 med skäl som endast rör varumärkets beskrivande karaktär har sökanden dessutom haft möjlighet att uttala sig om det resonemang som ledde fram till överklagandenämndens fastställelse av avslaget på registreringsansökan. Frågan om varumärkets beskrivande karaktär behandlas för övrigt i sökandens inlägga av den 21 mars 2001 som innehåller skälen till överklagandet till överklagandenämnden.
- 30 Härav följer att talan inte kan bifallas på den första grunden.

Den andra grunden: åsidosättande av artikel 7.1 b och c i förordning nr 40/94

Parternas argument

- 31 Sökanden har, med hänvisning till domstolens dom av den 20 september 2001 i mål C-383/99 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån (REG 2001, s. I-6251), gjort gällande att varumärket inte kan nekas registrering med stöd av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 eftersom det inte enbart består av kännetecken eller upplysningar som anger varornas eller tjänsternas avsedda användning. Sökandebolaget har medgett att ordet pharmacy kan användas i handeln för att ange dessa varors avsedda användning. För övrigt har det medgett att det språkliga elementet tele kan användas som ett prefix med betydelsen på distans. Enligt sökanden innebär dock inget av dessa konstateranden att denna ordkombination utgör ett allmänt förekommande uttryck. Den omständigheten att ordet telepharmacy förekommer i en ordbok utgör inget bevis för detta.

- 32 Dessutom har harmoniseringsbyrån underlåtit att undersöka varumärket i dess helhet, det vill säga inklusive tillägget av ordet solutions, vilket inte kan anses vara ett ord som används i dagligt tal för varor till skillnad från tjänster.
- 33 Sökanden har anfört att varumärket består av en elliptisk upplysning som har en ovanlig grammatisk struktur och utgör en syntagm vars innebörd inte genast framgår. Dessutom har sökanden erinrat om att det inte kan anses föreligga en beskrivning av vissa varor och tjänster endast av det skälet att varumärket innefattar en hänsyftning på dessa.
- 34 Sökanden har lagt till att även om harmoniseringsbyrån anser att varumärket är uteslutande beskrivande för erbjudandet av lösningar för företag och enskilda som önskar upprätta distanshandel med läkemedel, det vill säga handel med läkemedel som förutsätter användning av redskap för telekommunikation, är varumärket inte beskrivande för de varor som avses i ansökan, såsom denna har begränsats genom förevarande talan.
- 35 Sökanden anser vidare att överklagandenämnden, som var bunden av de bevis som ingetts till granskaren, inte förfogade över något bevis, eller i vart fall inget relevant bevis, till stöd för att neka varumärket registrering enligt artikel 7.1 c i förordning nr 40/94. Sökanden har anfört att granskarens avslag var grundat på en enda hänvisning till uppgifter på Internet beträffande en föreläsning som nämns på en webbplats tillhörande ett utbildningsinstitut utanför Europeiska gemenskapen. Sökanden har inte heller kunnat kontrollera att uppgifterna existerar.
- 36 Sökanden har framhållit att varumärket inte heller kan nekas registrering med stöd av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 eftersom det inte är beskrivande och eftersom harmoniseringsbyrån inte har anfört några andra skäl till varför varumärket skulle anses sakna särskiljningsförmåga.

- 37 Harmoniseringsbyrån anser att varumärket i sin helhet hänsyftar på ett apotek där kunder kan handla på distans via Internet. Målgruppen består av personer från den medicinska sektorn med specialkunskaper, och från deras perspektiv är varumärket beskrivande. Enligt harmoniseringsbyrån är dessa personer antingen engelskspråkiga eller kunniga i det medicinvetenskapliga språket, vilket är engelska.
- 38 Vad beträffar sökandens påstående att överklagandenämnden inte förfogade över något bevis till stöd för att neka varumärket registrering enligt artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 har harmoniseringsbyrån påpekat att överklagandenämnden endast, i enlighet med rättspraxis, har tillämpat kriteriet om beskrivande karaktär för att fatta sitt beslut.
- 39 När det gäller varumärkets avsaknad av särskiljningsförmåga har harmoniseringsbyrån vidhållit att även om det omtvistade beslutet är grundat på artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 saknar varumärket också särskiljningsförmåga. I detta avseende har harmoniseringsbyrån påpekat att en sökning på Internet efter orden telepharmacy and solutions ger träffar till 245 webbplatser på Internet, där det berörda varumärket används som en generisk term.

Förstainstansrättens bedömning

- 40 Enligt artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 får registrering inte ske av "[v]arumärken som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas

eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna”. Dessutom anges i artikel 7.2 i förordning nr 40/94 att "[p]unkt 1 skall tillämpas även om registreringshindren endast finns i endast en del av gemenskapen”.

- 41 De olika registreringshinder som räknas upp i artikel 7 i förordning nr 40/94 skall tolkas mot bakgrund av det allmänintresse som ligger bakom vart och ett av dem (se analogt, beträffande bestämmelserna i artikel 3 i direktiv 89/104, domstolens dom av den 18 juni 2002 i mål C-299/99, Philips, REG 2002, s. I-5475, punkt 77, domen i det ovan i punkt 23 nämnda målet Linde m.fl., punkt 71, dom av den 6 maj 2003 i mål C-104/01, Libertel, REG 2003, s. I-3793, punkt 51, och domen i det ovan i punkt 23 nämnda målet Campina Melkunie, punkt 34).
- 42 Förbudet i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 mot registrering av de där angivna kännetecknen eller upplysningarna som gemenskapsvarumärken tjänar ett allmänintresse, nämligen att kännetecknen och upplysningar som beskriver egenskaper hos de varor eller tjänster som ansökan avser kan användas fritt av alla. Denna bestämmelse förhindrar således att dylika kännetecknen och upplysningar förbehålls ett enda företag genom att de registreras som varumärke (domstolens dom av den 23 oktober 2003 i mål C-191/01 P, harmoniseringsbyrån mot Wrigley, REG 2003, I-12447, punkt 31 och där angiven rättspraxis).
- 43 För att harmoniseringsbyrån skall kunna avslå en registreringsansökan med stöd av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 är det inte nödvändigt att de kännetecknen och upplysningar som varumärket utgörs av och som avses i denna bestämmelse faktiskt,

vid tidpunkten för registreringsansökan, används för att beskriva sådana varor eller tjänster som dem som ansökan avser eller egenskaper hos dessa varor eller tjänster. Det räcker, såsom framgår av själva ordalydelsen i bestämmelsen, att dessa kännetecken och upplysningar kan användas för sådana ändamål. Ett kännetecken skall således nekas registrering med tillämpning av denna bestämmelse om det, i åtminstone en av sina potentiella betydelser, betecknar en egenskap hos de berörda varorna eller tjänsterna (se domen i det ovan i punkt 42 nämnda målet harmoniseringsbyrån mot Wrigley, punkt 32).

44 Således skall det med avseende på tillämpningen av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 undersökas huruvida det berörda kännetecknet, i åtminstone en av sina potentiella betydelser, betecknar en egenskap hos de berörda varorna eller tjänsterna.

45 För att undersöka vilka potentiella betydelser ett kännetecken har skall det utredas om detta, vid ett normalt användande ur målgruppens perspektiv, kan användas för att beskriva den vara eller tjänst som ansökan avser, antingen direkt eller genom att nämna någon av dess väsentliga egenskaper (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovan i punkt 31 nämnda målet Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån, punkt 39). Således skall frågan huruvida ett kännetecken har särskiljningsförmåga bedömas dels i förhållande till de berörda varorna och tjänsterna, dels i förhållande till hur målgruppen uppfattar kännetecknet (se domen i det ovan i punkt 20 nämnda målet EUROCOOL, punkt 38).

46 Det skall inledningsvis erinras om att förevarande talan enbart avser följande, i varumärkesansökan angivna, varor: "System för fjärrstyrd elektronisk utmatning av förpackade farmaceutiska preparat bestående av ett utrymme i vilket förpackade farmaceutiska produkter lagras och matas ut, en dator ansluten till automaten och ett kommunikationsnät som ansluter datorn till en fjärrdator", inom klass 9.

- 47 Således skall målgruppen anses bestå av engelskspråkiga personer från den medicinska sektorn med specialkunskaper, vilket harmoniseringsbyrån har konstaterat utan något bestridande från sökanden.
- 48 Vad beträffar den betydelse som ordmärket TELEPHARMACY SOLUTIONS har på engelska kan det, såsom sökanden för övrigt har medgett, konstateras att ordet pharmacy kan användas i handeln för att ange dessa varors avsedda användning, och att det språkliga elementet tele kan användas som ett prefix med betydelsen på distans. Följaktligen skall ordet telepharmacy anses avse distanshandel med läkemedel.
- 49 Härvid saknar det betydelse huruvida ordet telepharmacy utgör en neologism eller inte. Ett varumärke som utgörs av en neologism som består av delar som var för sig beskriver egenskaper hos de varor eller tjänster som ansökan avser beskriver i sig nämnda egenskaper hos dessa varor eller tjänster, om det inte finns en uppfattbar skillnad mellan neologismen och summan av de delar som denna består av. En förutsättning för att en sådan skillnad skall anses föreligga är att neologismen, på grund av sammansättningens ovanliga karaktär i förhållande till nämnda varor eller tjänster, ger upphov till ett intryck som är tillräckligt avlägset från det intryck som framkallas då de upplysningar som erhålls genom varumärkets beståndsdelar enbart läggs samman, så att neologismen är dominerande i förhållande till summan av dessa beståndsdelar (se analogt, beträffande de identiska bestämmelserna i artikel 3.1 c i direktiv 89/104, domen i det ovan i punkt 23 nämnda målet Campina Melkunie, punkt 43).
- 50 I det förevarande fallet är kombinationen av beståndsdelarna tele och pharmacy, vilka var för sig är beskrivande för egenskaper hos de varor som varumärkesansökan avser, fortfarande beskrivande i sig för dessa egenskaper. En sammansättning av sådana beståndsdelar utan någon ovanlig, exempelvis syntaktisk eller semantisk, modifiering av dessa, kan nämligen inte resultera i något annat än ett varumärke som uteslutande består av kännetecknen eller upplysningar som kan användas i handeln för att beteckna egenskaper hos dessa varor.

- 51 Ordet solutions avser särskilt åtgärder som syftar till att lösa ett teoretiskt eller praktiskt problem. Orden telepharmacy och solutions lästa tillsammans skall således anses vara beskrivande för hur de varor som registreringsansökan avser är avsedda att användas, och således anses beteckna en väsentlig egenskap hos dessa.
- 52 Således konstaterar förstainstansrätten, i likhet med harmoniseringsbyrån, att ordmärket TELEPHARMACY SOLUTIONS, sett i sin helhet, endast informerar målgruppen, vilken består av engelskspråkiga personer från den medicinska sektorn, om att sökanden genom att tillhandahålla de varor som registreringsansökan avser erbjuder utrustning som är avsedd för distanshandel med farmaceutiska produkter.
- 53 Härav följer att ordmärket TELEPHARMACY SOLUTIONS kan användas för att beteckna en väsentlig egenskap hos de varor som registreringsansökan avser i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94.
- 54 Vad gäller sökandens påstående att överklagandenämnden inte förfogade över något bevis till stöd för att neka varumärket registrering enligt artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 räcker det att konstatera att frågan huruvida ett kännetecken kan registreras som gemenskapsvarumärke enbart skall bedömas på grundval av tillämpliga gemenskapsbestämmelser, såsom de tolkats av gemenskapsdomstolarna. För att överklagandenämnden skall kunna fatta sitt beslut räcker det sålunda, vilket harmoniseringsbyrån med fog har hävdad, att nämnden har tillämpat kriteriet om beskrivande karaktär såsom det har tolkats i rättspraxis, och den behöver inte rättfärdiga sitt beslut genom att lägga fram bevis.

- 55 Vad slutligen beträffar sökandens argument rörande artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 erinrar förstainstansrätten om att det enligt artikel 7.1 i förordning nr 40/94 är tillräckligt att ett av de uppräknade absoluta registreringshindren är tillämpligt för att kännetecknet inte skall kunna registreras som gemenskapsvarumärke (domstolens dom av den 19 september 2002 i mål C-104/00 P, DKV mot harmoniseringsbyrån, REG 2002, s. I-7561, punkt 29, och förstainstansrättens dom av den 12 januari 2000 i mål T-19/99, DKV mot harmoniseringsbyrån (COMPANYLINE), REG 2000, s. II-1, punkt 30). Således saknas anledning att pröva sökandens argument avseende ett åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.
- 56 Med hänsyn till det ovan anförda kan talan inte bifallas på den andra grunden.

Tredje grunden: åsidosättande av principen om skydd för berättigade förväntningar

Parternas argument

- 57 Sökanden har påpekat att registreringsansökan för ordmärket TELEPHARMACY, som är under behandling, ingavs samma dag som registreringsansökan för kännetecknet TELEPHARMACY SOLUTIONS och att den, till följd av den begränsning som gjorts i förevarande mål, avser samma förteckning över varor. Sökanden har framhållit att efter ändringen av förteckningen över de varor och tjänster som registreringsansökan för varumärket TELEPHARMACY avser tog granskaren tillbaka sina invändningar grundade på artikel 7.1 b och c i förordning nr 40/94. Dessutom publicerades registreringsansökan för kännetecknet TELE-

PHARMACY i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* redan den 27 augusti 2001. Enligt sökanden borde kännetecknet TELEPHARMACY SOLUTIONS snarare anses ha en större än en mindre särskiljningsförmåga än kännetecknet TELEPHARMACY. Det skulle vara ologiskt och oförenligt med principen om skydd för berättigade förväntningar att neka registrering av det första kännetecknet och samtidigt tillåta registrering av det andra.

- 58 Harmoniseringsbyrån har understrukit att ordmärket TELEPHARMACY ännu inte har registrerats eftersom ett invändningsförfarande pågår. Så länge ett varumärke inte har registrerats har harmoniseringsbyrån dessutom alltid möjlighet att återuppta undersökningen av ett varumärke ex officio beträffande förefintligheten av absoluta registreringshinder för att korrigera eventuella misstag. I vilket fall som helst kan en part inte till sin fördel åberopa ett rättsligt felaktigt beslut.

Förstainstansrättens bedömning

- 59 Vad gäller den förevarande grunden räcker det att, med hänsyn till det ovan anförda och harmoniseringsbyråns medgivanden under förhandlingen, konstatera att granskarens beslut att inte invända mot registreringen av ordmärket TELEPHARMACY var rättsligt felaktigt. Om harmoniseringsbyrån har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att i ett visst ärende besluta att ett kännetecken kan registreras som gemenskapsvarumärke, kan detta beslut inte med framgång åberopas till stöd för en begäran om ogiltigförklaring av ett senare beslut med motsatt innehåll i ett liknande ärende. Det följer nämligen av domstolens rättspraxis att likabehandlingsprincipen skall tillämpas mot bakgrund av legalitetsprincipen, enligt vilken ingen till sin egen förmån kan åberopa en olaglig åtgärd som gynnat någon annan (se, för ett liknande resonemang, domstolens dom av den 9 oktober 1984 i mål 188/83, Witte mot parlamentet, REG 1984, s. 3465, punkt 15, och av den 4 juli 1985 i mål 134/84, Williams mot revisionsrätten, REG 1985, s. 2225, punkt 14).

- 60 I vilket fall som helst skall det påpekas att offentliggörandet av en registreringsansökan inte utgör någon garanti för att varumärket kommer att registreras. Det framgår nämligen av artikel 40.2 i förordning nr 40/94 att en varumärkesansökan fortfarande kan avslås i enlighet med artiklarna 37 och 38 i samma förordning efter det att den har offentliggjorts. Härvid skall det noteras att artikel 38 i denna förordning rör prövning av de absoluta registreringshindren. Dessutom kan varumärkesansökan även avslås till följd av, bland annat, anmärkningar från utomstående parter, med stöd av artikel 41 i förordning nr 40/94 i vilken följande föreskrivs: "Efter det att en ansökan om gemenskapsvarumärke offentliggjorts får fysiska eller juridiska personer och sammanslutningar, som företräder tillverkare, producenter, tjänsteproducenter, handelsmän och konsumenter, till [harmoniseringsbyrån] ge in skriftliga anmärkningar och i dem ange skälen till att byrån på eget initiativ skall vägra registrering av varumärket, särskilt på grund av bestämmelserna i artikel 7 ..." Ansökan kan även avslås till följd av en invändning som framställts med stöd av artikel 42 i förordningen.
- 61 Under dessa omständigheter kan talan inte bifallas på den grunden att principen om skydd för berättigade förväntningar har åsidosatts.
- 62 Följaktligen skall även den tredje grunden underkännas och talan ogillas i sin helhet.

Rättegångskostnader

- 63 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån har yrkat att sökanden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet skall harmoniseringsbyråns yrkande bifallas.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

följande dom:

- 1) Talan ogillas.**

- 2) Sökanden skall ersätta rättegångskostnaderna.**

Legal

Tiili

Vilaras

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 8 juli 2004.

H. Jung

Justitiesekreterare

H. Legal

Ordförande