

RETTENS DOM (Anden Afdeling)

5. marts 2003 *

I sag T-237/01,

Alcon Inc, tidligere Alcon Universal Ltd, Hünenberg (Schweiz), ved solicitor H. Porter og C. Morcom, QC, og med valgt adresse i Luxembourg,

sagsøger,

mod

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

sagsøgt,

* Processprog: engelsk.

støttet af

Dr. Robert Winzer Pharma GmbH, Olching (Tyskland), ved Rechtsanwalt S.N. Schneller,

intervenient,

angående en påstand om annullation af afgørelse af 13. juli 2001 fra Første Appellkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (sag R 273/2000-1),

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS
(Anden Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, R.M. Moura Ramos, og dommerne J. Pirrung og A.W.H. Meij,

justitssekretær: fuldmægtig J. Plingers,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter mundtlig forhandling den 20. november 2002,

afsagt følgende

Dom

Relevante retsfor skrifter

- ¹ Artikel 51 i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret, har følgende ordlyd:

»1. Et EF-varemærke erklæres ugyldigt efter indgivelse af begæring herom til Harmoniseringskontoret eller ved fremsættelse af modkrav under en sag om varemærkekrænkelse:

a) når det er registreret i strid med bestemmelserne i artikel 5 eller 7

b) når ansøgeren ved indgivelsen af ansøgningen var i ond tro.

2. Selv om EF-varemærket er registreret i strid med artikel 7, stk. 1, litra b), c) eller d), kan det dog ikke erklæres ugyldigt, hvis det som følge af den brug, der er

gjort heraf, efter registreringen har fået fornødent særpræg for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret.

3. Hvis ugyldighedsgrunden kun består for en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke EF-varemærket er registreret, kan mærket kun erklæres ugyldigt for så vidt angår de pågældende varer eller tjenesteydelser.«

- 2 I henhold til artikel 7, stk. 1, litra d), i forordning nr. 40/94 er varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i daglig sprogbrug eller efter redelig og almindelig markedsføringsskik er blevet almindelige, udelukket fra registrering.
- 3 I overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94 finder stk. 1, litra b), c) og d), ikke anvendelse, hvis mærket som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det søges registreret.

Twistens baggrund

- 4 Den 1. april 1996 indgav Alcon Pharmaceuticals Ltd en EF-varemærkeansøgning til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«) i medfør af forordning nr. 40/94.
- 5 Der blev ansøgt om varemærkeregistriering af ordet »BSS«.

- 6 De varer, for hvilke varemærket blev ønsket registreret, henhører under klasse 5 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og er beskrevet på følgende måde:

»Oftalmisk-farmaceutiske præparater; sterile opløsninger til øjenkirurgi«.

- 7 Varemærket blev registreret den 7. august 1998 og offentliggjort den 19. oktober 1998.

- 8 Ved skrivelse af 27. september 1999 anmodede Alcon Universal Ltd (herefter »sagsøgeren«) Harmoniseringskontoret om at indføre i registeret, at det pågældende EF-varemærke var overdraget til dette selskab. Den 29. november 1999 blev overdragelsen til sagsøgeren indført i Harmoniseringskontorets register.

- 9 Den 7. december 1998 indgav intervenienten en begæring om, at EF-varemærket blev erklæret ugyldigt i medfør af artikel 51, stk. 1, i forordning nr. 40/94. Der blev henvist til ugyldighedsgrundene i artikel 7 i forordning nr. 40/94.

- 10 Ved afgørelse af 15. december 1999 erklærede Annullationsafdelingen EF-varemærket BSS ugyldigt i medfør af artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94 og anførte som begrundelse, at dette varemærke bestod af et tegn, der i daglig sprogbrug var blevet almindeligt som betegnelse i den forstand, hvori dette udtryk anvendes i artikel 7, stk. 1, litra d), i forordning nr. 40/94. Endvidere var Annullationsafdelingen af den opfattelse, at sagsøgeren ikke havde godtgjort, at tegnet havde fået fornødent særpræg som følge af brug i henhold til artikel 7, stk. 3, og artikel 51, stk. 2, i forordning nr. 40/94.

- 11 Den 15. februar 2000 blev Annullationsafdelingens afgørelse påklaget til Harmoniseringskontoret i medfør af artikel 59 i forordning nr. 40/94.
- 12 Klagen blev afvist ved afgørelse af 13. juli 2001 fra Første Appellkammer (herefter »den anfægtede afgørelse«), der blev meddelt sagsøgeren den 18. juli 2001.
- 13 Appellkammeret var af den opfattelse, at Annullationsafdelingens afgørelse var berettiget. Appellkammeret bemærkede, at ordet »BSS« blev anvendt både på tysk og engelsk i daglig sprogbrug til at betegne et oftalmisk-farmaceutisk præparat. Hvad endvidere angik artikel 7, stk. 3, og artikel 51, stk. 2, i forordning nr. 40/94 fandt appellkammeret, at de af sagsøgeren fremlagte beviser ikke godtgjorde, at dette tegn havde fået fornødent særpræg som følge af brug.

Retsforhandlinger og parternes påstande

- 14 Ved stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 18. september 2001 anlagde sagsøgeren denne sag. Harmoniseringskontoret indleverede svarskrift den 28. januar 2002. Intervenienten indleverede interventionssvarskrift den 1. februar 2002. Sagsøgeren indleverede replik den 12. april 2002. Harmoniseringskontoret indleverede duplik den 14. juni 2002. Intervenienten indleverede interventionsduplik den 1. juli 2002.
- 15 Sagsøgeren oplyste ved meddelelse af 19. november 2002 Retten om ændringen af selskabsnavnet, der var foretaget den 21. december 2001.

16 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

- Den anfægtede afgørelse annulleres.

- Harmoniseringskontoret pålægges at afslå begæringen om EF-varemærkets ugyldighed.

- Der træffes afgørelse om sagens omkostninger.

17 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

- Sagsøgte frifindes.

- Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

18 Intervenienten har nedlagt følgende påstande:

- Sagsøgte frifindes.

- Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

- 19 Under retsmødet frafaldt sagsøgeren sin anden påstand om, at Harmoniseringskontoret blev pålagt at afslå begæringen om EF-varemærkets ugyldighed.

Retlige bemærkninger

- 20 Sagsøgeren har i denne sag gjort ét anbringende gældende om tilsidesættelse af artikel 51, stk. 1, litra a), og stk. 2, i forordning nr. 40/94.

Parternes argumenter

- 21 Sagsøgeren har gjort gældende, at selskabet for Harmoniseringskontorets Annullationsafdeling godtgjorde, at det var det første til at anvende ordet »BSS« som varemærke i 1959, og at det har truffet foranstaltninger til at bevare dette varemærkes særpræg og fortsat gør det.
- 22 Sagsøgeren finder i denne forbindelse, at appelkammeret ikke tog tilstrækkeligt hensyn til selskabets foranstaltninger med henblik på at overvåge tredjemands brug af ordet »BSS«. Sagsøgeren har især anført, at selskabet har været part i retssager, der blev ført for at begrænse selskabet Ciba Visions brug af ordene »IOCARE BSS« og selskabet Pharmacia & Upjohns brug af ordene »PHARMACIA & UPJOHN BSS«. Endvidere finder sagsøgeren, at appelkammeret fejlagtigt ikke tog hensyn til varemærkeindehaverens ret til at anvende varemærket sammen med et andet mærke, uden at dette ændrer varemærkets særpræg.
- 23 Sagsøgeren har i replikken fremlagt flere dokumenter, bl.a. kopier af uddrag fra farmaceutiske ordbøger, en opdateret »liste over overvågninger af BSS«, der blev fremlagt for appelkammeret den 17. april 2000, 18 erklæringer fra praktiserende læger i Frankrig, Finland, Grækenland, Belgien og Nederlandene, der bevidner, at

varemærket BSS har særpræg, en liste over de datoer, hvor de med BSS varemærkede produkter første gang blev markedsført i de forskellige europæiske lande efter deres oprindelige markedsføring i USA, og oplysninger om registreringsbetingelserne for ordmærket BSS i Det Forenede Kongerige og Tyskland.

- 24 Harmoniseringskontoret gør gældende, at appelkammeret med rette bekræftede, at EF-varemærket BSS var ugyldigt, under henvisning til, at Annullationsafdelingen havde fastslået, at ordet »BSS« var en artsbetegnelse for de af det pågældende varemærke omhandlede produkter.
- 25 Harmoniseringskontoret er af den opfattelse, at appelkammeret med rette fandt, at ordet »BSS« på det tidspunkt, hvor sagsøgeren indgav ansøgning om registrering af EF-varemærket BSS, i det mindste i en del af Den Europæiske Union blev anvendt som en betegnelse for en »afbalanceret saltopløsning« (»Balanced Salt Solution«), og at det pågældende ord således ikke gjorde det muligt at adskille en virksomheds varer fra andre virksomheders. Dette blev ifølge Harmoniseringskontoret bekræftet af syv uddrag fra tysk- og engelsksprogede fagspecifikke ordbøger og videnskabelige publikationer inden for oftalmologi samt af adskillige internetsider, som appelkammeret undersøgte i den anfægtede afgørelse.
- 26 Hvad angår sagsøgerens argument om, at selskabet har skabt ordene »Balanced Salt Solution« og »BSS«, er Harmoniseringskontoret af den opfattelse, at dette argument er uden relevans for sagen.
- 27 Endvidere er det Harmoniseringskontorets opfattelse, at sagsøgerens argument om, at appelkammeret ikke tog tilstrækkeligt hensyn til de forudgående nationale registreringer af ordet »BSS« eller registreringer, der indeholder dette ord, er ubegrundet, idet sådanne registreringer i henhold til Rettens faste praksis ikke er bindende for Harmoniseringskontoret, og i øvrigt er de ikke sammenfaldende med det i denne sag omhandlede varemærke.

- 28 Hvad angår det fornødne særpræg, som varemærket BSS skulle have fået som følge af brug, bemærker Harmoniseringskontoret, at sagsøgeren ikke har godtgjort dette, hverken for Annullationsafdelingen eller for appelkammeret.
- 29 Endelig har Harmoniseringskontoret i duplikken gjort gældende, at de af sagsøgeren i replikken fremlagte dokumenter, der først er fremlagt for Retten, ikke kan antages til realitetsbehandling i medfør af artikel 48, stk. 1, i Rettens procesreglement, da de er fremlagt for sent, og denne forsinkelse er ikke undskyldelig.
- 30 Intervenienten har anført, at de af sagsøgeren for Harmoniseringskontoret fremlagte dokumenter ikke er tilstrækkelige til at opretholde registreringen af EF-varemærket BSS. Ifølge intervenienten anvendes ordet »BSS« nemlig af adskillige producenter som en artsbetegnelse eller beskrivende betegnelse for en afbalanceret saltopløsning, og sagsøgeren har ikke godtgjort, at selskabet har gjort noget for at forbyde konkurrenternes brug af ordet »BSS«. Intervenienten har i denne forbindelse hævdet, at »listen over overvågninger af BSS«, som sagsøgeren har fremlagt, er uden relevans, idet den blot nævner en enkelt retssag vedrørende dette varemærke, hvorimod den ikke henviser til selskabet Ciba Visions brug af ordene »IOCARE BSS« og selskabet Pharmacia & Upjohns brug af ordene »PHARMACIA & UPJOHN BSS«.
- 31 Intervenienten bemærker, at sagsøgerens egen brug af ordet »BSS« sammen med andre udtryk rejser spørgsmålet, om denne brug kan give en enkelt af de bestanddele, som tegnet består af, fornødent særpræg.
- 32 Intervenienten har i interventionsduplikken fremlagt flere supplerende dokumenter med henblik på at godtgøre, at varemærket BSS er en artsbetegnelse og er beskrivende.

Retten's bemærkninger

- 33 Sagsøgeren har i denne sag anfægtet en afgørelse fra Første Appellkammer ved Harmoniseringskontoret vedrørende afvisning af selskabets klage over afgørelsen fra Annullationsafdelingen ved Harmoniseringskontoret. Afgørelsen gav intervenienten medhold i en påstand om, at EF-varemærket BSS, der var registreret for »ofthalmisk-farmaceutiske præparater; sterile opløsninger til øjenkirurgi«, var ugyldigt.
- 34 Det skal i denne sammenhæng for det første undersøges, om appelkammeret med rette vurderede, at EF-varemærket ikke skulle have været registreret i medfør af artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94, idet der for det pågældende varemærke fandtes en absolut registreringshindring, og — i bekræftende fald — for det andet, om appelkammeret med rette fastslog, at det pågældende varemærke ikke havde fået fornødent særpræg som følge af brug i henhold til artikel 7, stk. 3, og artikel 51, stk. 2, i forordning nr. 40/94.
- 35 Det skal først fastslås, at Annullationsafdelingens afgørelse støttes på en konkret anvendelse af artikel 7, stk. 1, litra d), i forordning nr. 40/94, der udelukker registrering af varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i daglig sprogbrug eller efter redelig og almindelig markedsføringssskik er blevet almindelige. Den retlige efterprøvelse af den anfægtede afgørelse, der stadfæster Annullationsafdelingens afgørelse, skal derfor foretages på det nævnte retsgrundlag.
- 36 Det skal indledningsvis fastslås, at der ikke findes nogen praksis fra Fællesskabets retsinstanser vedrørende anvendelsen af denne bestemmelse. Domstolen har dog fortolket artikel 3, stk. 1, litra d), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1), hvis indhold i det væsentlige er identisk med

indholdet af artikel 7, stk. 1, litra d), i forordning nr. 40/94 (Domstolens dom af 4.10.2001, sag C-517/99, Merz & Krell, Sml. I, s. 6959).

- 37 Ifølge Domstolen skal artikel 3, stk. 1, litra d), i direktiv 89/104 fortolkes således, at den alene er til hinder for registrering af et varemærke, når de tegn eller angivelser, som dette varemærke udelukkende består af, i daglig sprogbrug eller i redelig og almindelig markedsføringspraksis er en sædvanlig betegnelse for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering af dette varemærke (Merz & Krell-dommen, præmis 31). Det skal således anføres, at et varemærkes almindelige karakter kun kan bedømmes i forhold til dels de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af varemærket, selv om den pågældende bestemmelse ikke udtrykkeligt henviser hertil, dels opfattelsen hos den tilsigtede kundekreds.
- 38 For så vidt angår den tilsigtede kundekreds skal det fastslås, at spørgsmålet, om et tegn er en sædvanlig betegnelse, skal bedømmes under hensyn til opfattelsen hos en gennemsnitsforbruger af den pågældende varetype, idet gennemsnitsforbrugeren antages at være almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet (jf. i denne retning Domstolens dom af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 26, og Rettens dom af 27.2.2002, sag T-34/00, Eurocool Logistik mod KHIM (EUROCOOL), Sml. II, s. 683, præmis 47).
- 39 Endvidere har Domstolen fastslået, at selv om der er en åbenbar overlapning mellem direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), og artikel 3, stk. 1, litra d), i direktiv 89/104, bygger udelukkelsen af de omhandlede varemærker fra registrering i henhold til den sidstnævnte bestemmelse ikke på disse varemærkers beskrivende art, men på den aktuelle brug heraf i de forretningskredse, hvor der drives virksomhed med de varer og tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering af de pågældende varemærker (Merz & Krell-dommen, præmis 35).

- 40 Endelig har Domstolen understreget, at tegn eller angivelser, der udgør et varemærke, og som i daglig sprogbrug eller i redelig og almindelig markedsføringskik er en sædvanlig betegnelse for de varer eller tjenesteydelser, som dette varemærke vedrører, ikke er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra en anden virksomheds, og de opfylder således ikke varemærkets afgørende funktion, medmindre den brug, der er gjort af disse tegn eller angivelser, har givet dem det fornødne særpræg i henhold til artikel 3, stk. 3, i direktiv 89/104 (Merz & Krell-dommen, præmis 37).
- 41 I denne sag skal det bemærkes, at det pågældende varemærke blev registreret for »ofthalmisk-farmaceutiske præparater; sterile opløsninger til øjenkirurgi«, og at spørgsmålet, om ordet »BSS« er en sædvanlig betegnelse, derfor skal behandles i forhold til disse produkter.
- 42 Under hensyn til anvendelsen af de af varemærket omfattede produkter må den tilsigtede kundekreds antages at være fagfolk inden for det medicinske område, navnlig øjenlæger og øjenkirurger. Under hensyn til det kendskab, som læger og farmaceuter i Den Europæiske Union har til videnskabstermer på engelsk, der er fagsproget inden for dette område, må det antages, at den relevante kundekreds er øjenlæger og øjenkirurger i hele Den Europæiske Union.
- 43 De beviser, intervenienten fremlagde for Harmoniseringskontoret vedrørende ordet »BSS« som sædvanlig betegnelse inden for en specialiseret kundekreds inden for oftalmologien, godtgør, at dette ord er blevet en gængs artsbetegnelse for en afbalanceret saltopløsning (Balanced Salt Solution). Det skal bemærkes, at de kemiske, medicinske og farmaceutiske ordbøger samt de videnskabelige

artikler, som intervenienten har fremlagt, beviser, at ordet »BSS« blandt videnskabsmænd på området opfattes som en artsbetegnelse.

- 44 Det skal således fastslås, således som det blev anført af appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 17, at de ordbøger (*Dictionary of Chemistry and Chemical Technology* af Helmut Gross, Elsevier 1989; *Lexicon medizinisch-wissenschaftlicher Abkürzungen* af Dr. Rolf Hesiter, F. K. Schattauer Verlag 1985; *Medical and Pharmaceutical Dictionary* af Werner E. Bunjes, Georg Thieme Verlag 1981; *MASA Medical Acronyms, Symbols & Abbreviations* af Betty Hamilton og Barbarar Guidos, Neal Schumann Publishers, Inc. 1984 og *Abbreviations* af Ralph De Sola, Elsevier 1986), som intervenienten fremlagde for Annullationsafdelingen, og de for appelkammeret fremlagte artikler, herunder artikler offentliggjort af Winterlude (1995-udgaven) og af New England Eye Center (1996-udgaven), omtaler ordet »BSS« som en artsbetegnelse for produktet Balanced Salt Solution eller Buffered Saline Solution.
- 45 Herudover skal det bemærkes, at udgaverne fra 1997, 1998 og 1999 af Rote Liste (tysk medicinsk vademecum), som intervenienten fremlagde for Annullationsafdelingen, og 2000-udgaven, der blev fremlagt for appelkammeret, viser, at andre selskaber end sagsøgeren markedsfører oftalmiske produkter under betegnelser, der indeholder ordet »BSS«. Der kan som eksempel nævnes 1999-udgaven, der omtaler selskabet Ciba Visions brug af betegnelsen »IOCARE BSS«, selskabet Pharmacia & Upjohns brug af betegnelsen »PHARMACIA & UPJOHN BSS« og selskabet Serag-Wiessners brug af betegnelsen »Serag Ophtal BSS«.
- 46 Appelkammeret fandt derfor med rette i den anfægtede afgørelses punkt 19, at de beviser, som intervenienten havde fremlagt for Harmoniseringskontoret, var tilstrækkelige til at godtgøre, at »BSS« i fagkredse er et ord, der på tidspunktet for indgivelse af sagsøgerens ansøgning om registrering af varemærket »BSS« var blevet almindeligt som artsbetegnelse for »sterile opløsninger til øjenkirurgi«. Det

skal endvidere fastslås, at sagsøgeren ikke for Harmoniseringskontoret fremlagde beviser, der kan godtgøre, at varemærket BSS ikke er omfattet af anvendelsesområdet for den absolutte registreringshindring i artikel 7, stk. 1, litra d), i forordning nr. 40/94.

- 47 Hvad angår sagsøgerens påstand om, at selskabet har godtgjort, at det var det første selskab til i 1959 at anvende ordet »BSS« som varemærke, skal det anføres, at dette forhold ikke godtgør, at det pågældende varemærke ikke var blevet almindeligt 37 år senere på grund af den mellemliggende brug som en artsbetegnelse inden for det oftalmologiske område.
- 48 Et tegn, der på et bestemt tidspunkt kunne udgøre et varemærke, kan på grund af tredjemands brug af tegnet som en almindelig betegnelse for et produkt miste sin evne til at udføre et varemærkes funktion, navnlig at angive varens handelsmæssige oprindelse med henblik på, at forbrugeren, der erhverver den vare, som varemærket betegner, således ved en senere erhvervelse kan gentage oplevelsen, hvis den er positiv, eller undgå den, hvis den er negativ (Rettens dom af 27.2.2002, sag T-79/00, Rewe-Zentral mod KHIM (LITE), Sml. II, s. 705, præmis 26).
- 49 Det skal for det andet efterprøves, om sagsøgeren for Harmoniseringskontoret har fremlagt bevis for, at varemærket BSS har fået fornødent særpræg som følge af brug for de varer, det er registreret for.
- 50 Ifølge Domstolens praksis kan der ved vurderingen af et varemærkes særpræg, herunder særpræg opnået som følge af brug, tages hensyn til varemærkets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af brugen af dette varemærke, størrelsen af de investeringer, som virksomheden har

foretaget for at fremme varemærket, den andel af de relevante kundekredse, der identificerer produktet som hidrørende fra en bestemt virksomhed på grund af varemærket, samt erklæringer fra industri- og handelskamre eller andre faglige sammenslutninger. Såfremt man på grundlag af sådanne elementer er af den opfattelse, at de relevante kundekredse eller i det mindste en betydelig andel af disse som følge af varemærket identificerer varen som hidrørende fra en bestemt virksomhed, skal det fastslås, at den i artikel 3, stk. 3, i direktiv 89/104 fastsatte betingelse — og dermed analogt betingelsen i artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94 — for registrering af varemærket er opfyldt (Domstolens dom af 4.5.1999, forenede sager C-108/99 og C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Sml. I, s. 2779, præmis 51 og 52, og af 18.6.2002, sag C-299/99, Philips, Sml. I, s. 5475, præmis 60 og 61).

- 51 Et varemærkes fornødne særpræg, herunder det særpræg, der er opnået som følge af brug heraf, skal ligeledes bedømmes i forhold til de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering af varemærket, og under hensyntagen til den formodede opfattelse af den pågældende vare- eller tjenesteydelseskategori hos en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger (jf. i denne retning Philips-dommen, præmis 59 og 63).
- 52 Hvad angår udstrækningen af den brug, der er nødvendig for at opnå registrering af et varemærke i medfør af artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94, har Retten udtalt, at det særpræg, der er opnået som følge af brugen af dette mærke, skal påvises i den væsentlige del af Fællesskabet, hvor mærket manglede særpræg efter artikel 7, stk. 1, litra b), c) og d), i den nævnte forordning (Rettens dom af 30.3.2000, sag T-91/99, Ford Motor mod KHIM (OPTIONS), Sml. II, s. 1925, præmis 27).
- 53 I denne sag skulle sagsøgeren for Harmoniseringskontoret godtgøre, at selskabets varemærke havde fået fornødent særpræg i hele eller en væsentlig del af Den Europæiske Union inden indleveringen af varemærkeansøgningen den 7. august 1998 og inden begæringen om ugyldighed den 7. december 1998.

- 54 Sagsøgeren har anført, at appelkammeret ikke tog tilstrækkeligt hensyn til de initiativer, som selskabet havde taget og fortsat tager for at opretholde varemærket BSS' særpræg. Harmoniseringskontoret og intervenienten finder, at de beviser, som sagsøgeren fremlagde for Harmoniseringskontoret, ikke var tilstrækkelige til at opretholde registreringen af dette varemærke.
- 55 Det skal fastslås, at spørgsmålet om, hvorvidt et ord, der i daglig sprogbrug eller efter redelig og almindelig markedsføringskik er blevet almindeligt, har fået fornødent særpræg som følge af brug, navnlig afhænger af den tilsigtede kundekreds' opfattelse af ordet enten som et generisk navn for den pågældende vare eller som et særpræget tegn for en bestemt virksomhed. Den indsats, sagsøgeren har gjort, blev taget i betragtning, i det omfang den havde objektive resultater for den tilsigtede kundekreds' opfattelse af det pågældende ord.
- 56 Blandt de dokumenter, som sagsøgeren fremlagde for Annullationsafdelingen og derefter for Appelafdelingen for at godtgøre, at varemærket BSS havde fået fornødent særpræg ved brug, blev der fremlagt en »liste over overvågninger af BSS« tillige med aftaler, selskabet havde indgået med tredjemænd, hvilket skulle vise, at der fandtes et program til kontrol af tredjemands brug af dette varemærke, navnlig i USA, Italien, Tyskland og Det Forenede Kongerige. Virkningen af dette program og resultaterne for den tilsigtede kundekreds' opfattelse kendes imidlertid ikke.
- 57 Det forhold, at sagsøgeren har truffet foranstaltninger for at sikre opretholdelsen af det pågældende varemærkes særpræg, er ikke tilstrækkeligt til at bevise, at varemærket har fået fornødent særpræg som følge af brug i forhold til de varer, der er omfattet af registreringen, medmindre disse foranstaltninger gav anledning til, at den tilsigtede kundekreds blev opmærksom på, at ordet »BSS« er et varemærke. Det skal i denne forbindelse fastslås, at »listen over overvågninger af BSS« alene er et indicium for, at sagsøgerens har villet forhindre konkurrenternes brug af varemærket BSS, men listen godtgør ikke, at den tilsigtede kundekreds opfatter ordet »BSS« som et varemærke, og dermed beviser den ikke, at ordet »BSS« ikke længere er en almindelig betegnelse inden for oftalmologi.

- 58 Det skal endelig fastslås, at de argumenter, som sagsøgeren har udledt af oplysningerne om omsætningstal og reklameinvesteringer samt af de dokumenter, selskabet fremlagde for Harmoniseringskontoret, navnlig nationale registreringsbeviser for varemærker, der indeholder ordet »BSS«, og prospekterne vedrørende produkterne »ALCON BSS« og »BSS PLUS«, kan heller ikke — ligesom de allerede analyserede argumenter — anvendes til at fastslå, at varemærket BSS har fornødent særpræg. Herudover er sagsøgeren ikke fremkommet med noget argument i stævningen vedrørende disse dokumenters bevismæssige værdi.
- 59 For så vidt angår sagsøgerens argument om varemærkeindehaverens ret til at anvende varemærket i sammenhæng med andre tegn, uden at dette berører varemærkets særpræg, skal det anføres, at dette argument er uden relevans for bedømmelsen af, hvorvidt varemærket BSS har fået fornødent særpræg som følge af brug. Det forhold, at sagsøgeren bruger sammensatte udtryk ved identificeringen af de produkter, selskabet markedsfører («ALCON BSS«, »BSS PLUS« eller »ALCON BSS PLUS«), kan så meget desto mere udgøre et indicium for, at selskabet selv er af den opfattelse, at varemærket BSS ikke har fået tilstrækkeligt fornødent særpræg til at kunne anvendes uden et yderligere element til at identificere produktet.
- 60 Appellammeret fandt derfor med rette, at sagsøgeren ikke havde godtgjort, at selskabets varemærke havde fået fornødent særpræg som følge af brug i den forstand, hvori udtrykket anvendes i artikel 7, stk. 3, og artikel 51, stk. 2, i forordning nr. 40/94.
- 61 Hvad angår de dokumenter, der er bilagt stævningen, duplikken og interventionsreplikken, og som ikke blev undersøgt af appellammeret, da de først er fremlagt for Retten, bemærkes, at de ikke kan tages i betragtning, da sagen for Retten har til formål at efterprøve lovligheden af afgørelser fra Harmoniseringskontorets appellammer i henhold til artikel 63 i forordning nr. 40/94.

- 62 Under disse omstændigheder skal de dokumenter, som sagsøgeren og intervenienten først har fremlagt for Retten, lades ude af betragtning, uden at det er nødvendigt at undersøge deres bevismæssige værdi, idet Rettens opgave ikke er at foretage en fornyet undersøgelse af de faktiske omstændigheder i lyset af dokumenter, der først fremlægges for Retten.
- 63 Det følger af ovenstående betragtninger, at det var med rette, at appelkammeret fandt, at varemærket BSS i daglig sprogbrug eller redelig og almindelig markedsføringsskik var blevet almindeligt, og at sagsøgeren ikke for Harmoniseringskontoret havde godtgjort, at det pågældende varemærke, som følge af den brug, der var gjort heraf, havde fået fornødent særpræg for de varer, det var registreret for.
- 64 Sagsøgte skal derfor frifindes.

Sagens omkostninger

- 65 I henhold til procesreglementets artikel 87, stk. 2, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Sagsøgeren har tabt sagen og bør derfor dømmes til at betale de omkostninger, der er afholdt af Harmoniseringskontoret og af intervenienten, i overensstemmelse med deres påstande herom.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Anden Afdeling)

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

- 2) **Alcon Inc betaler sagens omkostninger.**

Moura Ramos

Pirrung

Meij

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 5. marts 2003.

H. Jung

R.M. Moura Ramos

Justitssekretær

Afdelingsformand