

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN  
TUOMIO (toinen jaosto)

5 päivänä maaliskuuta 2003 \*

Asiassa T-237/01,

**Alcon Inc**, aiemmin Alcon Universal Ltd, kotipaikka Hünenberg (Sveitsi), edustajinaan solicitor M. H. Porter ja C. Morcom, QC, prosessiosoite Luxemburgissa,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään S. Laitinen,

vastaajana,

\* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

ja jossa väliintulijana ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

**Dr. Robert Winzer Pharma GmbH**, kotipaikka Olching (Saksa), edustajanaan asianajaja S. N. Schneller,

jossa kantaja on nostanut kanteen sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ensimmäisen valituslautakunnan 13.7.2001 tekemästä päätöksestä (asia R 273/2000-1),

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN  
TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja R. M. Moura Ramos sekä tuomarit J. Pirrung ja A. W. H. Meij,

kirjaaja: hallintovirkamies J. Plingers,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 20.11.2002 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

## tuomion

### Asiaa koskevat oikeussäännöt

1 Yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, 51 artiklassa säädetään seuraavaa:

”1 Yhteisön tavaramerkki julistetaan mitättömäksi virastolle tehdyllä vaatimuksella tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella, jos:

- a) yhteisön tavaramerkki on rekisteröity 5 artiklan tai 7 artiklan säännösten vastaisesti;
  
- b) hakija on jättänyt tavaramerkkiä koskevan hakemuksen vilpillisessä mielessä.

2 Jos yhteisön tavaramerkki on rekisteröity 7 artiklan 1 kohdan b, c tai d alakohdan vastaisesti, sitä ei kuitenkaan voida julistaa mitättömäksi, jos se on

rekisteröinnin jälkeen käytön seurauksena tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity.

3 Jos mitättömyysperuste koskee ainoastaan joitakin tavaroita tai palveluja, joita varten yhteisön tavaramerkki on rekisteröity, tavaramerkki voidaan julistaa mitättömäksi ainoastaan kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta.”

- 2 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaan sellaisia tavaramerkkejä ei rekisteröidä, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, jotka ovat tulleet tavallisiksi yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppataavan mukaan.
- 3 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti 1 kohdan b, c ja d alakohtaa ei sovelleta, jos tavaramerkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joille rekisteröintiä haetaan.

### Asian tausta

- 4 Alcon Pharmaceuticals Ltd haki 1.4.1996 yhteisön tavaramerkkiä sisämarkkinoiden harmonisointivirastolta (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä virasto) asetuksen N:o 40/94 perusteella.
- 5 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki BSS.

6 Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 5, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta:

”Oftalmiset farmaseuttiset valmisteet; steriilit liuokset silmäkirurgiaan.”

7 Tavaramerkki rekisteröitiin 7.8.1998 ja julkaistiin 19.10.1998.

8 Alcon Universal Ltd (jäljempänä kantaja) pyysi 27.9.1999 päivätyllä kirjeellä virastoa tekemään merkinnän rekisteriin kyseessä olevan yhteisön tavaramerkin siirrosta sen nimiin. Merkintä kyseisen tavaramerkin siirrosta kantajan nimiin tehtiin viraston rekisteriin 29.11.1999.

9 Väliintulija esitti 7.12.1998 yhteisön tavaramerkkiä koskevan mitättömyysvaatimuksen asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan perusteella. Väliintulija vetosi asetuksen N:o 40/94 7 artiklassa säädettyihin perusteisiin.

10 Mitättömyysosasto julisti yhteisön tavaramerkin BSS mitättömäksi 15.12.1999 tekemällään päätöksellä asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella, koska tämä tavaramerkki muodostuu merkistä, joka on tullut tavalliseksi yleisessä kielenkäytössä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettulla tavalla. Mitättömyysosasto katsoi lisäksi, että kantaja ei ollut osoittanut, että merkki oli tullut käytössä erottamiskykyiseksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa ja sen 51 artiklan 2 kohdassa tarkoitettulla tavalla.

- 11 Kantaja teki 15.2.2000 virastolle valituksen mitättömyysoaston päätöksestä asetuksen N:o 40/94 59 artiklan perusteella.
  
- 12 Ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 13.7.2001 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös), joka annettiin kantajalle tiedoksi 18.7.2001.
  
- 13 Valituslautakunta katsoi, että mitättömyysoaston päätös oli perusteltu. Se totesi, että sanamerkkiä BSS käytetään joko saksassa tai englannissa yleisessä kielenkäytössä tarkoittamaan oftalmista farmaseuttista valmistetta. Valituslautakunta katsoi lisäksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan ja sen 51 artiklan 2 kohdan osalta, että kantajan esittämät todisteet eivät osoittaneet, että tämä merkki oli tullut käytössä erottamiskykyiseksi.

### Asian käsittelyn vaiheet ja asianosaisten vaatimukset

- 14 Kantaja nosti tämän kanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 18.9.2001 jättämällään kannekirjelmällä. Virasto jätti vastineensa 28.1.2002. Väliintulija jätti vastineensa 1.2.2002. Kantaja jätti vastauksensa 12.4.2002. Virasto jätti vastauksensa 14.6.2002. Väliintulija jätti vastauksensa 1.7.2002.
  
- 15 Kantaja ilmoitti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle 19.11.2002 päivätyllä kirjeellä toiminimensä muuttamisesta, joka tapahtui 21.12.2001.

- 16 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
- kumoaa riidanalaisen päätöksen
  - velvoittaa viraston hylkäämään yhteisön tavaramerkkiä koskevan mitättömyysvaatimuksen
  - päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.
- 17 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
- hylkää kanteen
  - velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 18 Väliintulija vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
- hylkää kanteen
  - velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

- 19 Kantaja luopui suullisessa käsittelyssä vaatimustensa toisesta osasta, joka koski viraston velvoittamista hylkäämään yhteisön tavaramerkkiä koskeva mitättömyysvaatimus.

### Oikeudellinen arviointi

- 20 Kantaja esittää tässä asiassa yhden kanneperusteen, joka koskee asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan sekä tämän artiklan 2 kohdan rikkomista.

#### *Asianosaisten lausumat*

- 21 Kantaja väittää, että se osoitti viraston mitättömyysosastossa olleensa ensimmäinen, joka oli ottanut käyttöön sanamerkin BSS tavaramerkkinä vuonna 1959 ja että se on tehnyt ja tekee aloitteita tämän tavaramerkin erottamiskyvyn säilyttämiseksi.
- 22 Kantaja katsoo tämän osalta, että valituslautakunta ei ottanut riittävällä tavalla huomioon kantajan aloitteita sen valvomiseksi, miten kolmannet käyttävät termiä BSS. Kantaja väittää erityisesti, että se on osallistunut toimiin, joiden tarkoituksena on rajoittaa Ciba Vision -nimisen yhtiön ilmaisun IOCARE BSS ja Pharmacia & Upjohn -nimisen yhtiön ilmaisun PHARMACIA & UPJOHN BSS käyttöä. Kantaja katsoo lisäksi, että valituslautakunta toimi virheellisesti jättäessään ottamatta huomioon tavaramerkin haltijan kyvyn käyttää tavaramerkkiä yhdessä toisen tavaramerkin kanssa muuttamatta sen erottamiskykyä.
- 23 Kantaja esittää vastauksessaan useita asiakirjoja, joihin kuuluu muun muassa jäljennöksiä farmaseuttisten sanakirjojen otteista, sen päivitetty, 17.4.2000 valituslautakunnassa esitetty ”BSS:n valvontaluettelo”, lääketieteen alalla toimivien henkilöiden 18 sellaista lausuntoa Ranskasta, Suomesta, Kreikasta, Bel-



giasta ja Alankomaista, joissa vahvistetaan, että tavaramerkki BSS on erottamiskykyinen, luettelo päivistä, jolloin tuotteet, joissa käytetään tavaramerkkiä BSS, saatettiin ensimmäistä kertaa markkinoille Euroopan eri maissa sen jälkeen, kun ne oli ensin saatettu markkinoille Yhdysvalloissa, sekä tietoja sen sanamerkin BSS rekisteröinnin edellytyksistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Saksassa.

- 24 Virasto katsoo, että valituslautakunta vahvisti perustellusti yhteisön tavaramerkin BSS mitättömyyden mitättömyysosaston sen toteamuksen perusteella, jonka mukaan termi BSS on yleistermi kyseessä olevan tavaramerkin kattamille tuotteille.
- 25 Viraston mukaan valituslautakunta katsoi perustellusti, että kantajan hakiessa yhteisön tavaramerkin BSS rekisteröintiä termiä BSS käytettiin ainakin osassa Euroopan unionia ”tasapainotettua suolaliuosta” (”Balanced Salt Solution”) tarkoittavana ilmauksena ja että kyseessä olevan sanamerkin perusteella oli näin ollen mahdotonta erottaa tietyn yrityksen tuotteet toisten yritysten tuotteista. Viraston mukaan saksan- ja englanninkielisten teknisten erikoissanakirjojen ja silmätieteen alan tieteellisten julkaisujen seitsemän otetta sekä monet internet-sivut, joita valituslautakunta tutki riidanalaisessa päätöksessä, vahvistavat tämän.
- 26 Virasto katsoo, että kantajan väite, jonka mukaan se kehitti ilmaisut ”Balanced Salt Solution” ja ”BSS”, on merkityksetön käsiteltävänä olevassa asiassa.
- 27 Virasto katsoo lisäksi, että kantajan väite, jonka mukaan valituslautakunta ei ottanut riittävästi huomioon sanamerkin BSS tai kyseisen sanamerkin sisältäviä aikaisempia kansallisia rekisteröintejä, on perusteeton ottaen huomioon, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan nämä eivät sido virastoa ja että ne eivät lisäksi ole täysin samankaltaisia tässä asiassa tarkoitettun tavaramerkin kanssa.

- 28 Virasto katsoo tavaramerkin BSS käytössä syntyneen erottamiskyvyn osalta, että kantaja ei ole osoittanut tällaista erottamiskykyä mitättömyysoastossa eikä valituslautakunnassa.
- 29 Virasto väittää lopuksi vastauksessaan, että kantajan vastauksessaan ensimmäistä kertaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa esittämiä asiakirjoja ei voida ottaa tutkittavaksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 48 artiklan 1 kohdan perusteella, koska ne esitettiin liian myöhään ja tätä viivettä perustelematta.
- 30 Väliintulija katsoo, että kantajan virastossa esittämät asiakirjat eivät riitä yhteisön tavaramerkin BSS rekisteröinnin pysyttämiseen. Sen mukaan useat valmistajat käyttävät sanamerkkiä BSS tasapainotetun suolaliuoksen yleisterminä tai sitä kuvailevana terminä, ja kantaja ei ole osoittanut, että se olisi tehnyt aloitteita, jotta sen kilpailijoita kiellettäisiin käyttämästä sanamerkkiä BSS. Väliintulija katsoo tämän osalta, että kantajan esittämä ”BSS:n valvontaluettelo” on merkityksetön, koska siinä mainitaan vain yksi tätä tavaramerkkiä koskeva riita-asia ja koska siinä ei puolestaan viitata siihen, että Saksassa Ciba Vision -niminen yhtiö käyttää ilmaisua IOCARE BSS ja Pharmacia & Upjohn -niminen yhtiö ilmaisua PHARMACIA & UPJOHN BSS.
- 31 Väliintulija katsoo, että koska kantaja itse käyttää sanamerkkiä BSS yhdessä muiden termien kanssa, on kysyttävä, voidaanko tällä käytöllä antaa erottamiskyky yhdelle ainoalle tämän merkin muodostavalle osalle.
- 32 Väliintulija liittää vastaukseensa useita täydentäviä asiakirjoja osoittaakseen, että tavaramerkki BSS on yleinen ja kuvaileva.

*Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta*

- 33 Tässä kanteessa kantaja riitauttaa viraston ensimmäisen valituslautakunnan päätöksen, jolla hylättiin sen viraston mitättömyysoaston päätöksestä tekemä valitus, jossa julistettiin väliintulijan vaatimuksesta mitättömäksi seuraavia tuotteita varten rekisteröity yhteisön tavaramerkki BSS: ”oftalmiset farmaseutiset valmisteet; steriilit liuokset silmäkirurgiaan”.
- 34 Tässä yhteydessä on tutkittava ensinnäkin sitä, katsoiko valituslautakunta perustellusti, että yhteisön tavaramerkkiä BSS ei asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella olisi pitänyt rekisteröidä, koska kyseessä olevaan tavaramerkkiin liittyi ehdoton hylkäysperuste, ja jos näin on, toiseksi sitä, totesiko valituslautakunta perustellusti, että kyseessä oleva tavaramerkki ei ollut tullut käytössä erottamiskykyiseksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa ja sen 51 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla.
- 35 Ensimmäiseksi on todettava, että mitättömyysoaston päätös perustuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan d alakohdan, jonka mukaan sellaisia tavaramerkkejä ei rekisteröidä, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, jotka ovat tulleet tavallisiksi yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan, soveltamiseen käsiteltävänä olevassa asiassa. Riidanalaisen päätöksen, jossa vahvistetaan mitättömyysoaston päätös, laillisuuden valvonta on näin ollen suoritettava viittaamalla tähän samaan oikeudelliseen perustaan.
- 36 Aluksi on todettava, että tämän säännöksen soveltamista koskevaa yhteisön oikeuskäytäntöä ei ole. Yhteisöjen tuomioistuinta on kuitenkin pyydetty tulkitsemaan jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 3 artiklan 1 kohdan d alakohtaa, jonka sisältö on

pääosin identtinen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan d alakohdan kanssa (asia C-517/99, Merz & Krell, tuomio 4.10.2001, Kok. 2001, s. I-6959).

- 37 Yhteisöjen tuomioistuimen mukaan direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan d alakohtaa on tulkittava siten, että se on esteenä tavaramerkin rekisteröinnille ainoastaan, jos ne merkit tai merkinnät, joista tämä tavaramerkki yksinomaan muodostuu, ovat tulleet tavallisiksi yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan niiden tavaroiden tai palvelujen osoittajina, joita varten kyseisen tavaramerkin rekisteröintiä on haettu (em. asia Merz & Krell, tuomion 31 kohta). On näin ollen todettava, että tavaramerkin tavallisuutta voidaan arvioida ainoastaan toisaalta ottaen huomioon ne tavarat tai palvelut, jotka tavaramerkki kattaa, vaikka kyseessä olevassa säännöksessä ei nimenomaisesti viitata niihin, ja toisaalta ottaen huomioon se, millä tavalla kohdeyleisö ymmärtää tavaramerkin.
- 38 Kohdeyleisön osalta on todettava, että merkin tavallisuutta arvioidaan ottamalla huomioon kyseessä olevan tavaratyyppin sellaisen keskivertokuluttajan oletetut odotukset, jonka oletetaan olevan tavanomaisen valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen (ks. vastaavasti asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 26 kohta ja asia T-34/00, Eurocool Logistik v. SMHV (EUROCOOL), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-683, 47 kohta).
- 39 Yhteisöjen tuomioistuin on lisäksi katsonut, että vaikka direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja sen 3 artiklan 1 kohdan d alakohdan soveltamisalat ovat ilmeisellä tavalla osittain päällekkäiset, viimeksi mainitussa säännöksessä tarkoitettujen tavaramerkkien rekisteröinnin evääminen ei perustu näiden tavaramerkkien kuvailevuuteen vaan niiden tämänhetkiseen käyttöön aloilla, joihin niiden tavaroiden ja palvelujen kauppa kuuluu, joita varten kyseisten tavaramerkkien rekisteröintiä on haettu (em. asia Merz & Krell, tuomion 35 kohta).

- 40 Yhteisöjen tuomioistuin on lopuksi korostanut, että sellaisten tavaramerkin muodostavien merkkien tai merkintöjen perusteella, jotka ovat tulleet tavallisiksi yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan kyseisen tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen osoittajina, ei voida erottaa tietyn yrityksen tavaroita tai palveluja muiden yritysten tavaroista tai palveluista eivätkä ne siis täytä tavaramerkin päätehtävää, paitsi jos nämä merkit tai merkinnät ovat tulleet käytössä erottamiskykyisiksi niin, että ne voidaan tunnistaa direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti (em. asia Merz & Krell, tuomion 37 kohta).
- 41 Tässä asiassa on todettava, että kyseessä olevan tavaramerkin rekisteröinnin kattavia tuotteita olivat ”oftalmiset farmaseuttiset valmisteet; steriilit liuokset silmäkirurgiaan” ja että sanamerkin BSS tavallisuutta on siis tutkittava ottamalla huomioon nämä tuotteet.
- 42 Kyseessä olevan tavaramerkin kattamien tuotteiden tarkoitus huomioon ottaen kohdeyleisönä on lääketieteen alan erityisyleisö, johon kuuluvat erityisesti silmälääkärit ja silmäkirurgit. Ottaen lisäksi huomioon, että Euroopan unionissa toimivat lääkärit ja farmaseutit tuntevat englanninkieliset tieteelliset termit, koska englanti on tämän alan tekninen kieli, on katsottava, että kohdeyleisönä ovat koko Euroopan unionin silmälääkärit ja silmäkirurgit.
- 43 Väliintulijan virastossa esittämät todisteet, jotka koskevat sanamerkin BSS tavallisuutta silmätieteen alan erityisyleisön keskuudessa, osoittavat, että tästä sanamerkistä on tullut tavallinen yleisnimitys tasapainotetulle suolaliuokselle (Balanced Salt Solution). On todettava, että kemian, lääketieteen ja farmasian

sanakirjat sekä väliintulijan esittämät tieteelliset artikkelit osoittavat, että alan tiedeyhteisö pitää sanamerkkiä BSS yleisterminä.

- 44 On siis todettava, että väliintulijan mitättömyysoasastossa esittämässä sanakirjoissa (Helmut Grossin *Dictionary of Chemistry and Chemical Technology*, Elsevier 1989; Dr. Rolf Heisterin *Lexicon medizinisch-wissenschaftlicher Abkürzungen*, F. K. Schattauer Verlag 1985; Werner E. Bunjesin *Medical and Pharmaceutical Dictionary*, Georg Thieme Verlag 1981; Betty Hamiltonin ja Barbara Guidosin *MASA Medical Acronyms, Symbols & Abbreviations*, Neal Schuman Publishers, Inc. 1984 ja Ralph De Solan *Abbreviations*, Elviser 1986) sekä valituslautakunnassa esitetyissä artikkeleissa, joista tämä viittaa Winterluden (vuoden 1995 laitos) sekä New England Eye Centerin (vuoden 1996 laitos) julkaisemiin artikkeleihin, mainitaan sanamerkki BSS ”Balanced Salt Solution” tai ”Buffered Saline Solution” -nimisen tuotteen yleisnimityksenä, kuten valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 17 kohdassa.
- 45 On lisäksi todettava, että Rote Listen (Saksan lääketieteen käsikirja) vuosien 1997, 1998 ja 1999 laitokset, jotka väliintulija esitti mitättömyysoasastossa, sekä Rote Listen vuoden 2000 laitos, joka esitettiin valituslautakunnassa, osoittavat, että muut yhtiöt kuin kantaja markkinoivat oftalmisia tuotteita nimityksin, joissa esiintyy sanamerkki BSS. Niinpä esimerkiksi vuoden 1999 laitoksessa mainitaan, että Ciba Vision -niminen yhtiö käyttää nimitystä IOCARE BSS, Pharmacia & Upjohn -niminen yhtiö nimitystä PHARMACIA & UPJOHN BSS ja Serag-Wiessner-niminen yhtiö nimitystä Serag Ophthal BSS.
- 46 Valituslautakunta katsoi näin ollen perustellusti riidanalaisen päätöksen 19 kohdassa, että väliintulijan virastossa esittämät todisteet riittävät osoittamaan, että erityispiireissä BSS on termi, josta oli tullut tavallinen ”steriilien silmäkirurgiaan tarkoitettujen liuosten” yleisnimitys kantajan tavaramerkkiä BSS koskevan rekisteröintihakemuksen tekopäivänä. On lisäksi todettava, että kan-

taja ei esittänyt virastossa todisteita, jotka osoittaisivat, että tavaramerkki BSS ei kuulu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetun ehdottoman hylkäysperusteen soveltamisalaan.

- 47 Kantajan sen väitteen osalta, jonka mukaan se on osoittanut, että se oli ensimmäinen yhtiö, joka otti vuonna 1959 käyttöön sanamerkin BSS tavaramerkkinä, on katsottava, että tämä ei osoita sitä, että kyseessä oleva tavaramerkki ei olisi muuttunut tavalliseksi 37 vuotta myöhemmin, koska sitä on tällä välin käytetty yleisnimityksenä silmätieteen alalla.
- 48 Merkki, joka saattoi tietynä aikana olla tavaramerkki, voi siksi, että kolmannet käyttävät sitä tavaran tavallisena nimityksenä, menettää kyvyn täyttää tavaramerkin tehtävät ja erityisesti tehtävän tavaran kaupallisen alkuperän yksilöimisessä niin, että kuluttaja voi myöhempiä hankintoja tehdessään hankkia lisää kyseisellä tavaramerkillä varustettuja tavaroita, jos hän on pitänyt niitä hyvinä, tai valita jonkin toisen tavaran tai palvelun, jos hän ei ole tyytyväinen niihin (asia T-79/00, Rewe-Zentral v. SMHV (LITE), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-705, 26 kohta).
- 49 Toiseksi on tutkittava, onko kantaja esittänyt virastossa todisteita siitä, että tavaramerkki BSS on tullut käytössä erottamiskykyiseksi niiden tuotteiden osalta, joita varten se rekisteröitiin.
- 50 Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan arvioitaessa tavaramerkin erottamiskykyä eli myös käyttöön perustuvaa erottamiskykyä voidaan ottaa huomioon muun muassa tällä tavaramerkillä markkinoitujen tavaroiden merkkinäosuus, tämän tavaramerkin käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen

laajuus ja kesto, se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen, ja se, missä laajuudessa asianomaisessa kohderyhmässä tunnustetaan tämän merkin perusteella kyseinen tavara tietyn yrityksen tavaraksi, sekä kauppakamarien ja muiden liike-elämän yhteenliittymien antamat lausunnot. Jos näiden seikkojen perusteella asianomainen kohderyhmä tai ainakin merkittävä osa siitä tunnustaa tämän tavaramerkin perusteella tavaran tietyn yrityksen tavaraksi, on katsottava, että direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 3 kohdassa — ja vastaavasti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa — tavaramerkin rekisteröinnille asetettu edellytys täyttyy (yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999, Kok. 1999, s. I-2779, 51 ja 52 kohta ja asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002, Kok. 2002, s. I-5475, 60 ja 61 kohta).

- 51 Tavaramerkin erottamiskykyä eli myös tavaramerkin käyttöön perustuvaa erottamiskykyä on myös arvioitava suhteessa niihin tavaroihin ja palveluihin, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä on haettu ja ottamalla huomioon kyseessä olevan tavara- tai palveluryhmän tavanomaisesti valistuneen sekä kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan oletetut odotukset (ks. vastaavasti em. asia Philips, tuomion 59 ja 63 kohta).
- 52 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on katsonut, että tavaramerkin rekisteröinti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan perusteella edellyttää tarvittavan käytön laajuuden osalta sen osoittamista, että tavaramerkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi siinä merkittävässä osassa Euroopan unionia, jonka osalta tuo ominaisuus puuttui kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdan perusteella (asia T-91/99, Ford Motor v. SMHV (OPTIONS), tuomio 30.3.2000, Kok. 2000, s. II-1925, 27 kohta).
- 53 Tässä asiassa kantajan piti osoittaa virastossa, että sen tavaramerkki oli tullut erottamiskykyiseksi joko ennen tavaramerkkiä koskevan hakemuksen tekopäivää eli 1.4.1996 tai rekisteröintipäivän eli 7.8.1998 ja mitättömyysvaatimuksen esittämissäpäivän eli 7.12.1998 välisenä aikana koko Euroopan unionissa tai sen merkittävässä osassa.



- 54 Kantaja katsoo, että valituslautakunta ei antanut riittävästi arvoa aloitteille, jotka se on tehnyt ja joita se tekee tavaramerkin BSS erottamiskyvyn säilyttämiseksi. Virasto ja väliintulija katsovat, että kantajan virastossa esittämät todisteet eivät riitä tämän tavaramerkin rekisteröinnin pysyttämiseen.
- 55 On katsottava, että kysymys siitä, onko sanamerkki, joka on tavallinen yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan, tullut käytössä erottamiskykyiseksi, riippuu muun muassa siitä, pitääkö kohdeyleisö sitä joko kyseisen tavaran yleisnimenä tai tietyn yrityksen tunnusmerkkinä. Tavaramerkin haltijan yritykset otetaan siis huomioon sikäli kuin ne johtavat objektiivisiin tuloksiin sen osalta, miten kohdeyleisö ymmärtää kyseessä olevan sanan.
- 56 Niiden asiakirjojen osalta, jotka kantaja esitti mitättömyysoasastossa ja tämän jälkeen valituslautakunnassa osoittaakseen, että tavaramerkki BSS on tullut käytössä erottamiskykyiseksi, se esitti ”BSS:n valvontaluettelon” sekä sopimuksia, joita se on tehnyt kolmansien kanssa ja jotka osoittavat sellaisen ohjelman olemassaolon, jolla valvotaan kolmansien tämän tavaramerkin käyttöä muun muassa Yhdysvalloissa, Italiassa, Saksassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tämän ohjelman vaikutus ja sen tulokset kohdeyleisön tietoisuuden lisäämisessä eivät kuitenkaan ole tiedossa.
- 57 Se, että kantaja on tehnyt aloitteita kyseessä olevan tavaramerkin erottamiskyvyn pysyttämisen varmistamiseksi, ei riitä osoittamaan, että kyseinen tavaramerkki on tullut käytössä erottamiskykyiseksi rekisteröinnin kattamien tuotteiden osalta, paitsi jos kohdeyleisö on näiden toimenpiteiden vuoksi tiedostanut, että sanamerkki BSS on tavaramerkki. Tämän osalta on todettava, että ”BSS:n valvontaluettelo” on pelkästään osoitus kantajan aikomuksesta välttää se, että kilpailijat käyttävät tavaramerkkiä BSS, mutta se ei osoita, että kohdeyleisö pitäisi sanamerkkiä BSS tavaramerkkinä eikä siis sitä, ettei sanamerkki BSS enää olisi silmätieteen alalla käytetty tavallinen nimitys.

- 58 Lopuksi on todettava, että kantajan esittämät perustelut, jotka koskevat tietoja liikevaihdosta ja mainontaan sijoittamisesta, sekä sen virastossa esittämät asiakirjat, joihin kuuluvat muun muassa todistukset sellaisten tavaramerkkien kansallisista rekisteröinneistä, joissa esiintyy sanamerkki BSS, sekä ilmoitukset, jotka koskevat ALCON BSS- ja BSS PLUS -nimisiä tuotteita, eivät osoita edellä tarkasteltuja enemmän tavaramerkin BSS erottamiskykyä. Kantaja ei lisäksi ole esittänyt kanteessa mitään väitteitä näiden asiakirjojen näyttöarvosta.
- 59 Kantajan sen väitteen osalta, joka koskee tavaramerkin haltijan kykyä käyttää tavaramerkkiä yhdessä muiden merkkien kanssa muuttamatta sen erottamiskykyä, on todettava, että sillä ei ole merkitystä tavaramerkin BSS erottamiskyvyn syntymistä koskevan tarkastelun osalta. Kantajan markkinoimiensa tuotteiden (ALCON BSS, BSS PLUS tai ALCON BSS PLUS) yksilöimiseksi käyttämän sanamuodon monimutkaisuus voi korkeintaan osoittaa, että se itse katsoo, että tavaramerkki BSS ei ole tullut riittävän erottamiskykyiseksi, jotta sitä voitaisiin käyttää ilman tuotetta yksilöiviä lisätekijöitä.
- 60 Näin ollen on todettava, että valituslautakunta katsoi perustellusti, että kantaja ei ole osoittanut, että sen tavaramerkki oli tullut käytössä erottamiskykyiseksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa ja sen 51 artiklan 2 kohdassa tarkoitettulla tavalla.
- 61 Niitä kanteeseen ja kantajan vastaukseen sekä väliintulijan vastaukseen liitettyjä asiakirjoja, joita valituslautakunta ei tutkinut ja jotka esitettiin ensimmäistä kertaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, ei voida ottaa huomioon, koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa nostetun kanteen tarkoituksena on viraston valituslautakuntien päätösten laillisuuden valvonta asetuksen N:o 40/94 63 artiklassa tarkoitettulla tavalla.

- 62 Koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä ei ole tutkia uudeleen tosiseikkoja niiden asiakirjojen valossa, jotka esitetään ensimmäistä kertaa tässä tuomioistuimessa, kantajan ja väliintulijan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ensimmäistä kertaa esittämät asiakirjat on siis jätettävä ottamatta huomioon tarvitsematta tutkia niiden todistusvoimaa.
- 63 Edellä esitetyn perusteella valituslautakunta katsoi perustellusti, että tavaramerkistä BSS oli tullut tavallinen yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan ja että kantaja ei ollut osoittanut virastossa, että kyseessä oleva tavaramerkki oli tullut käytössä erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden osalta, joita varten se oli rekisteröity.
- 64 Kanne on näin ollen hylättävä.

### Oikeudenkäyntikulut

- 65 Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian ja koska virasto ja väliintulija ovat vaatineet oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, kantaja on velvoitettava korvaamaan viraston ja väliintulijan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

**YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN**  
(toinen jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

- 1) **Kanne hylätään.**
  
- 2) **Kantaja veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Moura Ramos

Pirrung

Meij

Julistettiin Luxemburgissa 5 päivänä maaliskuuta 2003.

H. Jung

kirjaaja

R. M. Moura Ramos

toisen jaoston puheenjohtaja