

URTEIL DES GERICHTS (Zweite Kammer)

5. März 2003 \*

In der Rechtssache T-237/01

Alcon Inc, früher Alcon Universal Ltd, mit Sitz in Hünenberg (Schweiz), Prozessbevollmächtigte: H. Porter, Solicitor, und C. Morcom, QC, Zustellungsanschrift in Luxemburg,

Klägerin,

gegen

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

Beklagter,

\* Verfahrenssprache: Englisch.

**Dr. Robert Winzer Pharma GmbH** mit Sitz in Olching (Deutschland), Prozess-  
bevollmächtigter: Rechtsanwalt S. N. Schneller,

Streithelferin,

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des  
Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)  
(HABM) vom 13. Juli 2001 (Sache R 273/2000-1)

erlässt

**DAS GERICHT ERSTER INSTANZ**  
**DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Zweite Kammer)**

unter Mitwirkung des Präsidenten R. M. Moura Ramos sowie der Richter  
J. Pirrung und A. W. H. Meij,

Kanzler: J. Plingers, Verwaltungsrat

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom  
20. November 2002,

folgendes

## Urteil

### Rechtlicher Rahmen

- 1 Artikel 51 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in der geänderten Fassung lautet:

„(1) Die Gemeinschaftsmarke wird auf Antrag beim Amt oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren für nichtig erklärt,

a) wenn sie den Vorschriften des Artikels 5 oder des Artikels 7 zuwider eingetragen worden ist;

b) wenn der Anmelder bei der Anmeldung der Marke bösgläubig war.

(2) Ist die Gemeinschaftsmarke entgegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b), c) oder d) eingetragen worden, kann sie nicht für nichtig erklärt werden, wenn sie

durch Benutzung im Verkehr Unterscheidungskraft für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, erlangt hat.

(3) Liegt ein Nichtigkeitsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für die die Gemeinschaftsmarke eingetragen ist, so kann sie nur für diese Waren oder Dienstleistungen für nichtig erklärt werden.“

- 2 Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung Nr. 40/94 sind diejenigen Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben zur Bezeichnung der Ware oder Dienstleistung bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgewohnheiten üblich geworden sind.
- 3 Nach Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung finden die Vorschriften des Absatzes 1 Buchstaben b, c und d keine Anwendung, wenn die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat.

### Vorgeschichte des Rechtsstreits

- 4 Am 1. April 1996 meldete die Alcon Pharmaceuticals Ltd nach der Verordnung Nr. 40/94 beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (im Folgenden: Amt) eine Gemeinschaftsmarke an.
- 5 Die Marke, deren Eintragung angemeldet wurde, ist der Ausdruck „BSS“.

- 6 Die Waren, für die die Eintragung angemeldet wurde, gehören zur Klasse 5 des revidierten und geänderten Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 und entsprechen folgender Beschreibung:

„Pharmazeutische Augenheilmittel; sterile Lösungen für die Augenchirurgie.“

- 7 Die Marke wurde am 7. August 1998 eingetragen und am 19. Oktober 1998 veröffentlicht.

- 8 Mit Schreiben vom 27. September 1999 beantragte die Alcon Universal Ltd (im Folgenden: Klägerin) beim Amt, die Übertragung der streitigen Gemeinschaftsmarke auf sie in das Register einzutragen. Am 29. November 1999 wurde die Übertragung der Marke auf die Klägerin in das Register des Amtes eingetragen.

- 9 Am 7. Dezember 1998 beantragte die Streithelferin die Nichtigkeitsklärung der Gemeinschaftsmarke nach Artikel 51 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94. Die geltend gemachten Gründe sind die in Artikel 7 dieser Verordnung aufgeführten.

- 10 Mit Entscheidung vom 15. Dezember 1999 erklärte die Nichtigkeitsabteilung die Nichtigkeit der Gemeinschaftsmarke BSS nach Artikel 51 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung, weil die Marke nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung aus einem Zeichen bestehe, das im allgemeinen Sprachgebrauch üblich geworden sei. Die Klägerin habe auch nicht nachgewiesen, dass das Zeichen im Sinne der Artikel 7 Absatz 3 und 51 Absatz 2 der Verordnung infolge seiner Benutzung Unterscheidungskraft erlangt habe.

- 11 Am 15. Februar 2000 wurde gegen die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung beim Amt nach Artikel 59 der Verordnung Nr. 40/94 Beschwerde eingelegt.
- 12 Die Beschwerde wurde mit Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer vom 13. Juli 2001 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung), die der Klägerin am 18. Juli 2001 zugestellt wurde, zurückgewiesen.
- 13 Die Beschwerdekammer hielt die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung für begründet. Sie führte aus, dass der Ausdruck „BSS“ sowohl im Deutschen als auch im Englischen im allgemeinen Sprachgebrauch zur Bezeichnung eines pharmazeutischen Augenheilmittels benutzt werde. Hinsichtlich der Artikel 7 Absatz 3 und 51 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 belegten die von der Klägerin vorgelegten Beweise auch nicht, dass dieses Zeichen infolge seiner Benutzung Unterscheidungskraft erlangt habe.

## Verfahren und Anträge der Parteien

- 14 Die Klägerin hat mit Klageschrift, die am 18. September 2001 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen ist, die vorliegende Klage erhoben. Das Amt hat seine Klagebeantwortung am 28. Januar 2001 eingereicht. Die Streithelferin hat ihre Klagebeantwortung am 1. Februar 2002 eingereicht. Die Klägerin hat am 12. April 2002 eine Erwiderung eingereicht. Das Amt hat am 14. Juni 2002 eine Gegenwiderung eingereicht. Die Streithelferin hat am 1. Juli 2002 eine Gegenwiderung eingereicht.
- 15 Mit Schreiben vom 19. November 2002 hat die Klägerin dem Gericht die am 21. Dezember 2001 erfolgte Änderung ihrer Firma mitgeteilt.

16 Die Klägerin beantragt,

- die angefochtene Entscheidung aufzuheben;
- dem Amt aufzugeben, den Antrag auf Nichtigerklärung der Gemeinschaftsmarke abzulehnen;
- über die Kosten zu entscheiden.

17 Das Amt beantragt,

- die Klage abzuweisen;
- der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

18 Die Streithelferin beantragt,

- die Klage abzuweisen,
- der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

- 19 In der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin ihren zweiten Antrag, nämlich dem Amt die Ablehnung des Antrags auf Nichtigerklärung der Gemeinschaftsmarke aufzugeben, zurückgenommen.

### Entscheidungsgründe

- 20 Die Klägerin stützt ihre Klage auf einen einzigen Grund, der sich aus einem Verstoß gegen Artikel 51 Absatz 1 Buchstabe a und Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 herleitet.

### *Vorbringen der Parteien*

- 21 Die Klägerin trägt vor, sie habe vor der Nichtigkeitsabteilung des Amtes nachgewiesen, dass sie 1959 als Erste den Ausdruck „BSS“ als Marke verwendet habe und dass sie Initiativen ergriffen habe und weiterhin ergreife, um die Unterscheidungskraft der Marke zu erhalten.
- 22 Die Beschwerdekammer habe ihre Initiativen, die dazu dienten, die Benutzung des Ausdrucks „BSS“ durch Dritte zu überwachen, nicht ausreichend berücksichtigt. Die Klägerin habe sich insbesondere an Aktionen mit dem Ziel beteiligt, die Benutzung der Ausdrücke „IOCARE BSS“ durch die Firma Ciba Vision und „PHARMACIA & UPJOHN BSS“ durch die Firma Pharmacia & Upjohn zu begrenzen. Die Beschwerdekammer habe außerdem zu Unrecht nicht anerkannt, dass der Inhaber einer Marke diese zusammen mit einer anderen Marke benutzen könne, ohne dass dies die Unterscheidungskraft der Marke berühre.
- 23 Mit ihrer Erwiderung legt die Klägerin mehrere Unterlagen vor, u. a. Kopien von Auszügen aus pharmazeutischen Wörterbüchern, eine am 17. April 2000 der Beschwerdekammer vorgelegte aktualisierte Fassung ihrer „BSS-Überwachungsliste“, 18 Erklärungen von Personen aus dem medizinischen Bereich

Frankreichs, Finnlands, Griechenlands, Belgiens und der Niederlande, die die Unterscheidungskraft der Marke BSS bestätigten, ein Verzeichnis der Daten, an denen die mit der Marke BSS bezeichneten Produkte nach ihrem Erstvertrieb in den Vereinigten Staaten erstmals in den verschiedenen europäischen Ländern auf den Markt gebracht worden seien, sowie Informationen über die Voraussetzungen für die Eintragung ihrer Wortmarke BSS im Vereinigten Königreich und in Deutschland.

- 24 Das Amt ist der Auffassung, dass die Beschwerdekammer zu Recht auf der Grundlage der Sachverhaltsdarstellung der Nichtigkeitsabteilung, wonach der Ausdruck „BSS“ ein Gattungsbegriff für die mit der streitigen Marke bezeichneten Produkte sei, die Nichtigkeit der Gemeinschaftsmarke BSS bestätigt habe.
- 25 Die Beschwerdekammer sei zu Recht der Ansicht gewesen, dass der Ausdruck „BSS“ zum Zeitpunkt des Antrags der Klägerin auf Eintragung der Gemeinschaftsmarke BSS zumindest in einem Teil der Europäischen Union bereits als Bezeichnung für eine „ausgeglichene Salzlösung“ („Balanced Salt Solution“) verwendet worden sei und dass es daher unmöglich sei, die Produkte eines Unternehmens auf der Grundlage dieses Ausdrucks von denen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden. Dies werde durch die sieben Auszüge aus Fachwörterbüchern und wissenschaftlichen Veröffentlichungen aus dem Bereich der Augenheilkunde in deutscher und englischer Sprache sowie durch zahlreiche Internet-Seiten, die von der Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung analysiert worden seien, bestätigt.
- 26 Das Argument der Klägerin, dass sie die Ausdrücke „Balanced Salt Solution“ und „BSS“ entwickelt habe, sei im vorliegenden Fall nicht relevant.
- 27 Außerdem entbehre das Argument der Klägerin, dass die Beschwerdekammer frühere nationale Eintragungen des Ausdrucks „BSS“ nicht ausreichend berücksichtigt habe, der Grundlage, da diese Eintragungen das Amt nach ständiger Rechtsprechung des Gerichts nicht bänden und darüber hinaus nicht mit der streitigen Marke übereinstimmten.

- 28 Was die durch Benutzung erlangte Unterscheidungskraft der Marke BSS angehe, so habe die Klägerin sie weder vor der Nichtigkeitsabteilung noch vor der Beschwerdekammer nachgewiesen.
- 29 Schließlich macht das Amt in seiner Gegenerwiderung geltend, dass die Unterlagen, die die Klägerin dem Gericht erstmals mit ihrer Erwiderung vorgelegt habe, nach Artikel 48 § 1 der Verfahrensordnung des Gerichts unzulässig seien, da sie verspätet vorgelegt worden seien und diese Verspätung nicht begründet worden sei.
- 30 Die Streithelferin ist der Auffassung, dass die von der Klägerin dem Amt vorgelegten Unterlagen nicht ausreichten, um die Eintragung der Gemeinschaftsmarke BSS aufrechtzuerhalten. Der Ausdruck „BSS“ werde nämlich von mehreren Herstellern als Gattungsbegriff oder Beschreibung für eine Salzlösung benutzt, und die Klägerin habe nicht nachgewiesen, dass sie Initiativen ergriffen habe, um die Benutzung des Ausdrucks „BSS“ durch ihre Konkurrenten zu unterbinden. Die von der Klägerin vorgelegte „BSS-Überwachungsliste“ sei in dieser Hinsicht bedeutungslos, da sie nur eine Streitigkeit über diese Marke erwähne und keinen Hinweis auf die Verwendung der Ausdrücke „IOCARE BSS“ durch die Firma Ciba Vision und „PHARMACIA & UPJOHN BSS“ durch die Firma Pharmacia & Upjohn in Deutschland enthalte.
- 31 Der Umstand, dass die Klägerin den Ausdruck „BSS“ zusammen mit anderen Begriffen benutze, werfe die Frage auf, ob diese Benutzung einem einzelnen Bestandteil des Zeichens Unterscheidungskraft verleihen könne.
- 32 Die Streithelferin fügt ihrer Gegenerwiderung mehrere ergänzende Unterlagen bei, um den allgemeinen und beschreibenden Charakter der Marke BSS nachzuweisen.

*Würdigung durch das Gericht*

- 33 Mit der vorliegenden Klage wendet sich die Klägerin gegen eine Entscheidung der Beschwerdekammer des Amtes, mit der ihre Beschwerde gegen die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung zurückgewiesen wurde, die auf Antrag der Streithelferin die für „pharmazeutische Augenheilmittel; sterile Lösungen für die Augen-chirurgie“ eingetragene Gemeinschaftsmarke BSS für nichtig erklärt hatte.
- 34 In diesem Zusammenhang ist erstens zu prüfen, ob die Beschwerdekammer zu Recht davon ausgegangen ist, dass die Gemeinschaftsmarke BSS nach Artikel 51 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung Nr. 40/94 wegen des Vorliegens eines absoluten Eintragungshindernisses für diese Marke nicht hätte eingetragen werden dürfen, und, wenn dies der Fall ist, zweitens, ob die Beschwerdekammer zutreffend festgestellt hat, dass die streitige Marke nicht im Sinne der Artikel 7 Absatz 3 und 51 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 durch Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hatte.
- 35 Zum ersten Punkt ist festzustellen, dass die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung auf der konkreten Anwendung des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung Nr. 40/94 beruht, wonach solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen sind, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben zur Bezeichnung der Ware oder Dienstleistung bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgewohnheiten üblich geworden sind. Die Kontrolle der Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung, die die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung bestätigt, ist daher in Bezug auf diese Rechtsgrundlage vorzunehmen.
- 36 Vorab ist festzustellen, dass es keine Gemeinschaftsrechtsprechung zur Anwendung dieser Bestimmung gibt. Der Gerichtshof hatte jedoch Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe d der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1) auszulegen, der inhaltlich im Wesentlichen mit Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung Nr. 40/94 übereinstimmt (Urteil

des Gerichtshofes vom 4. Oktober 2001 in der Rechtssache C-517/99, Merz & Krell, Slg. 2001, I-6959).

- 37 Nach Ansicht des Gerichtshofes ist Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe d der Richtlinie 89/104 so auszulegen, dass er nur dann der Eintragung einer Marke entgegensteht, wenn die Zeichen oder Angaben, aus denen diese Marke ausschließlich besteht, im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die diese Marke angemeldet wurde, üblich geworden sind (Urteil Merz & Krell, Randnr. 31). Der Üblichkeitscharakter einer Marke kann also nur in Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen, auf die sich die Marke bezieht, auch wenn die fragliche Bestimmung sie nicht ausdrücklich erwähnt, sowie in Bezug auf die Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrskreise beurteilt werden.
- 38 Zu den angesprochenen Verkehrskreisen ist festzustellen, dass sich der Üblichkeitscharakter eines Zeichens nach der vermutlichen Erwartung eines Durchschnittsverbrauchers des betreffenden Warentyps beurteilt, der als normal informiert und genügend aufmerksam und verständlich gilt (in diesem Sinne Urteil des Gerichtshofes vom 22. Juni 1999 in der Rechtssache C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Slg. 1999, I-3819, Randnr. 26, und Urteil des Gerichts vom 27. Februar 2002 in der Rechtssache T-34/00, Eurocool Logistik/HABM [EUROCOOL], Slg. 2002, II-683, Randnr. 47).
- 39 Der Gerichtshof hat ferner die Ansicht vertreten, dass sich zwar die Anwendungsbereiche von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c und Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe d der Richtlinie 89/104 offensichtlich überschneiden, dass aber die Marken, auf die sich die zuletzt genannte Vorschrift bezieht, nicht wegen ihrer beschreibenden Natur von der Eintragung ausgeschlossen sind, sondern wegen der üblichen Benutzung in den Verkehrskreisen, in denen sich der Handel mit den Waren und Dienstleistungen, für die diese Marken angemeldet wurden, abspielt (Urteil Merz & Krell, Randnr. 35).

- 40 Der Gerichtshof hat schließlich hervorgehoben, dass Zeichen oder Angaben, die eine Marke bilden und im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen, auf die sich diese Marke bezieht, üblich geworden sind, nicht geeignet sind, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden, und daher nicht die Hauptfunktion dieser Marke erfüllen, es sei denn, dass diese Zeichen oder Angaben infolge ihrer Benutzung eine Unterscheidungskraft erworben haben, die nach Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie 89/104 anerkannt werden kann (Urteil Merz & Krell, Randnr. 37).
- 41 Im vorliegenden Fall wurde die streitige Marke für „pharmazeutische Augeneilmittel; sterile Lösungen für die Augen Chirurgie“ eingetragen, so dass der Üblichkeitscharakter des Ausdrucks „BSS“ in Bezug auf diese Waren zu prüfen ist.
- 42 In Anbetracht der Zweckbestimmung der durch die Marke bezeichneten Waren ist der angesprochene Verkehrskreis ein medizinischer Fachkreis, der insbesondere aus Augenärzten und Augen Chirurgen besteht. Da die Ärzte und Apotheker in der Europäischen Union die wissenschaftlichen englischen Begriffe, also die Begriffe in der Fachsprache auf diesem Gebiet, kennen, sind außerdem die Augenärzte und Augen Chirurgen in der gesamten Europäischen Union als maßgeblicher Verkehrskreis anzusehen.
- 43 Die Beweise, die die Streithelferin dem Amt zum Üblichkeitscharakter des Ausdrucks „BSS“ im Fachkreis der Augenheilkunde vorgelegt hat, zeigen, dass dieser Ausdruck der übliche Gattungsbegriff für eine ausgeglichene Salzlösung (Balanced Salt Solution) geworden ist. Die von der Streithelferin vorgelegten chemischen, medizinischen und pharmazeutischen Wörterbücher und

wissenschaftlichen Artikel zeigen nämlich, dass der Ausdruck „BSS“ von der Wissenschaft auf diesem Gebiet als Gattungsbegriff verstanden wird.

- 44 Wie die Beschwerdekammer in Randnummer 17 der angefochtenen Entscheidung ausgeführt hat, verwenden die von der Streithelferin der Nichtigkeitsabteilung vorgelegten Wörterbücher (*Dictionary of Chemistry and Chemical Technology* von Helmut Gross, Elsevier 1989; *Lexikon medizinisch-wissenschaftlicher Abkürzungen* von Dr. Rolf Heister, F. K. Schattauer Verlag 1985; *Medical and Pharmaceutical Dictionary* von Werner E. Bunjes, Georg Thieme Verlag 1981; *MASA Medical Acronyms, Symbols & Abbreviations* von Betty Hamilton und Barbara Guidos, Neal Schuman Publishers, Inc. 1984 und *Abbreviations* von Ralph De Sola, Elsevier 1986) sowie die bei der Beschwerdekammer eingereichten Artikel, von denen die Kammer die von Winterlude (Ausgabe 1995) und vom New England Eye Center (Ausgabe 1996) veröffentlichten zitiert, den Ausdruck „BSS“ als Gattungsbegriff für das Produkt Balanced Salt Solution oder Buffered Saline Solution.
- 45 Außerdem zeigen die von der Streithelferin der Nichtigkeitsabteilung vorgelegten Auflagen der Roten Liste (Arzneimittelverzeichnis für Deutschland) von 1997, 1998 und 1999 und die der Beschwerdekammer vorgelegte Auflage von 2000, dass andere Firmen als die Klägerin Augenheilmittel unter Bezeichnungen vertreiben, die den Ausdruck „BSS“ enthalten. So erwähnt die Auflage von 1999 z. B. die Verwendung der Bezeichnung „IOCARE BSS“ durch die Firma Ciba Vision, der Bezeichnung „PHARMACIA & UPJOHN BSS“ durch die Firma Pharmacia & Upjohn und der Bezeichnung „Serag Ophtal BSS“ durch die Firma Serag-Wiessner.
- 46 Die Beschwerdekammer ist daher in Randnummer 19 der angefochtenen Entscheidung zu Recht davon ausgegangen, dass die Beweise, die die Streithelferin dem Amt vorgelegt hatte, für den Nachweis ausreichten, dass „BSS“ ein für die Fachkreise zum Zeitpunkt der Einreichung des Antrags auf Eintragung der Marke BSS durch die Klägerin als Gattungsbegriff für „sterile Lösungen für die Au-

genchirurgie“ üblich gewordener Begriff sei. Die Klägerin hat dem Amt auch keine Beweise vorgelegt, die zeigen könnten, dass die Marke nicht in den Anwendungsbereich des absoluten Eintragungshindernisses im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung Nr. 40/94 fällt.

- 47 Zum Vorbringen der Klägerin, sie habe nachgewiesen, dass sie das erste Unternehmen gewesen sei, das 1959 den Ausdruck „BSS“ als Marke eingeführt habe, ist festzustellen, dass dieser Umstand nicht beweist, dass die streitige Marke nicht 37 Jahre später durch ihre Benutzung in der Zwischenzeit als Gattungsbegriff im Bereich der Augenheilkunde üblich geworden ist.
- 48 Ein Zeichen, das zu einer bestimmten Zeit markenfähig war, kann durch seine Benutzung durch Dritte als übliche Bezeichnung eines Produkts die Fähigkeit verlieren, die Funktionen einer Marke zu erfüllen, insbesondere die, auf die kommerzielle Herkunft der Ware hinzuweisen, damit der Verbraucher, der die durch die Marke bezeichnete Ware erwirbt, bei einem späteren Erwerb, wenn die Erfahrung positiv war, die gleiche Wahl oder, wenn sie negativ war, eine andere Wahl treffen kann (Urteil des Gerichts vom 27. Februar 2002 in der Rechtssache T-79/00, Rewe-Zentral/HABM [LITE], Slg. 2002, II-705, Randnr. 26).
- 49 Zum zweiten Punkt ist zu prüfen, ob die Klägerin vor dem Amt nachgewiesen hat, dass die Marke BSS durch Benutzung für die Waren, für die sie eingetragen wurde, Unterscheidungskraft erlangt hat.
- 50 Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes können bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke einschließlich der durch Benutzung erlangten u. a. der Marktanteil der Marke, die Intensität, die geografische Verbreitung und die Dauer der Benutzung dieser Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für

die Marke, der Anteil der beteiligten Verkehrskreise, der die Ware aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt, sowie die Erklärungen von Industrie- und Handelskammern oder anderen Berufsverbänden berücksichtigt werden. Erkennen die beteiligten Verkehrskreise oder zumindest ein erheblicher Teil dieser Kreise auf der Grundlage der genannten Faktoren die Ware dank der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend, so ist daraus der Schluss zu ziehen, dass die Voraussetzung des Artikels 3 Absatz 3 der Richtlinie 89/104 — und in Analogie dazu die des Artikels 7 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 — für die Eintragung der Marke erfüllt ist (Urteile des Gerichtshofes vom 4. Mai 1999 in den Rechtssachen C-108/97 und C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Slg. 1999, I-2779, Randnrn. 51 und 52, und vom 18. Juni 2002 in der Rechtssache C-299/99, Philips, Slg. 2002, I-5475, Randnrn. 60 und 61).

- 51 Die Unterscheidungskraft einer Marke einschließlich der durch Benutzung erlangten ist auch in Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen zu beurteilen, für die die Marke angemeldet worden ist, sowie unter Berücksichtigung der vermutlichen Wahrnehmung eines normal informierten und genügend aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Kategorie von Waren oder Dienstleistungen (in diesem Sinne Urteil Philips, Randnrn. 59 und 63).
- 52 Was den für die Eintragungsfähigkeit einer Marke nach Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 erforderlichen Umfang der Benutzung angeht, so hat das Gericht die Ansicht vertreten, dass die durch Benutzung der Marke erlangte Unterscheidungskraft in dem wesentlichen Teil der Europäischen Union nachgewiesen werden muss, in dem die Marke gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b, c und d dieser Verordnung nicht unterscheidungskräftig wäre (Urteil des Gerichts vom 30. März 2000 in der Rechtssache T-91/99, Ford Motor/HABM [OPTIONS], Slg. 2000, II-1925, Randnr. 27).
- 53 Im vorliegenden Fall musste die Klägerin vor dem Amt nachweisen, dass ihre Marke entweder vor der Einreichung der Markenmeldung am 1. April 1996 oder zwischen der Eintragung am 7. August 1998 und der Einreichung des Antrags auf Nichtigerklärung am 7. Dezember 1998 in der gesamten Europäischen Union oder einem wesentlichen Teil davon Unterscheidungskraft erlangt hat.

- 54 Die Klägerin ist der Ansicht, dass die Beschwerdekammer die Initiativen, die sie ergriffen habe und weiterhin ergreife, um die Unterscheidungskraft der Marke BSS zu wahren, nicht ausreichend gewürdigt habe. Das Amt und die Streithelferin meinen, dass die von der Klägerin dem Amt vorgelegten Beweise nicht genügen, um die Eintragung dieser Marke aufrechtzuerhalten.
- 55 Insoweit gilt, dass die Frage, ob ein Ausdruck, der im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen Verkehrsgepflogenheiten üblich ist, durch Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat, insbesondere davon abhängt, ob die angesprochenen Verkehrskreise diesen Ausdruck entweder als Gattungsbegriff für das fragliche Produkt oder als unterscheidendes Zeichen eines bestimmten Unternehmens wahrnehmen. Die Bemühungen des Inhabers werden daher insoweit berücksichtigt, als sie in der Wahrnehmung des fraglichen Ausdrucks durch die maßgeblichen Verkehrskreise objektive Ergebnisse haben.
- 56 Was die Unterlagen betrifft, die die Klägerin der Nichtigkeitsabteilung und anschließend der Beschwerdekammer eingereicht hat, um nachzuweisen, dass die Marke BSS durch die Benutzung Unterscheidungskraft erlangt habe, so hat die Klägerin eine „BSS-Überwachungsliste“ sowie Vereinbarungen mit Dritten vorgelegt, die zeigen sollen, dass es insbesondere in den Vereinigten Staaten, in Italien, in Deutschland und im Vereinigten Königreich ein Programm zur Kontrolle der Benutzung der Marke durch Dritte gebe. Die Auswirkungen dieses Programms und seine Ergebnisse bei der Sensibilisierung der angesprochenen Verkehrskreise sind jedoch nicht bekannt.
- 57 Der Umstand, dass die Klägerin Initiativen ergriffen hat, um die Aufrechterhaltung der Unterscheidungskraft der streitigen Marke zu garantieren, reicht nicht aus, um nachzuweisen, dass diese Marke durch ihre Benutzung für die von der Eintragung betroffenen Waren Unterscheidungskraft erlangt hat, außer wenn den angesprochenen Verkehrskreisen durch diese Maßnahmen bewusst geworden wäre, dass es sich bei dem Ausdruck „BSS“ um eine Marke handelt. Die „BSS-Überwachungsliste“ ist zwar ein Indiz für die Absicht der Klägerin, die Benutzung der Marke BSS durch Konkurrenten zu verhindern, sie belegt jedoch nicht, dass die angesprochenen Verkehrskreise den Ausdruck „BSS“ als Marke wahrnehmen, und beweist daher nicht, dass der Ausdruck „BSS“ keine übliche Bezeichnung im Bereich der Augenheilkunde mehr war.

- 58 Schließlich ist festzustellen, dass die Argumente, die die Klägerin aus den Angaben über die Umsatzzahlen und Werbeinvestitionen herleitet, und die Unterlagen, die sie dem Amt vorgelegt hat, insbesondere die Bescheinigungen über nationale Eintragungen von Marken, die den Ausdruck „BSS“ enthalten, und die Prospekte über die Produkte „ALCON BSS“ und „BSS PLUS“, ebenso wenig wie die zuvor geprüften geeignet sind, die Unterscheidungskraft der Marke BSS zu bestimmen. Im Übrigen hat die Klägerin in ihrer Klageschrift kein Argument zum Beweiswert dieser Dokumente vorgetragen.
- 59 Das Argument der Klägerin, dass der Inhaber einer Marke diese zusammen mit einer anderen Marke benutzen könne, ohne dass dies ihre Unterscheidungskraft berühre, ist für die Frage irrelevant, ob die Marke BSS Unterscheidungskraft erlangt hat. Die komplexe Natur der Identifikationsformeln der von der Klägerin vertriebenen Produkte („ALCON BSS“, „BSS PLUS“ oder „ALCON BSS PLUS“) kann höchstens ein Indiz dafür sein, dass sie selbst der Ansicht ist, dass die Marke BSS keine ausreichende Unterscheidungskraft erlangt habe, um ohne irgendein anderes zusätzliches Identifikationselement für das Produkt benutzt zu werden.
- 60 Die Beschwerdekammer hat daher zutreffend die Auffassung vertreten, dass die Klägerin nicht nachgewiesen habe, dass ihre Marke im Sinne der Artikel 7 Absatz 3 und 51 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 durch Benutzung Unterscheidungskraft erlangt habe.
- 61 Was die der Klageschrift und der Erwiderung der Klägerin sowie der Gegenwiderung der Streithelferin beigefügten Unterlagen betrifft, die die Beschwerdekammer nicht geprüft hatte, so können diese Unterlagen, die erstmals vor dem Gericht vorgelegt worden sind, nicht berücksichtigt werden, da die Klage beim Gericht auf die Kontrolle der Rechtmäßigkeit der Entscheidungen der Beschwerdekammern des Amtes im Sinne von Artikel 63 der Verordnung Nr. 40/94 gerichtet ist.

- 62 Da es nicht Aufgabe des Gerichts ist, die tatsächlichen Umstände im Licht der erstmals vor ihm vorgelegten Unterlagen zu überprüfen, sind die von der Klägerin und der Streithelferin erstmals vor dem Gericht vorgelegten Unterlagen zurückzuweisen, ohne dass ihre Beweiskraft geprüft werden müsste.
- 63 Aus all diesen Erwägungen ergibt sich, dass die Beschwerdekammer zu Recht davon ausgegangen ist, dass die Marke BSS im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgewohnheiten üblich geworden war und dass die Klägerin dem Amt nicht nachgewiesen hat, dass die streitige Marke für die Waren, für die sie eingetragen war, durch ihre Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hatte.
- 64 Die Klage ist daher abzuweisen.

## Kosten

- 65 Nach Artikel 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da die Klägerin unterlegen ist, sind ihr gemäß den Anträgen des Amtes und der Streithelferin deren Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen

hat

DAS GERICHT (Zweite Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

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

Moura Ramos

Pirrung

Meij

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 5. März 2003.

Der Kanzler

Der Präsident

H. Jung

R. M. Moura Ramos