

ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)

5 maart 2003 *

In zaak T-237/01,

Alcon Inc, voorheen Alcon Universal Ltd, gevestigd te Hünenberg (Zwitserland), vertegenwoordigd door H. Porter, solicitor, en C. Morcom, QC, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg,

verzoekster,

tegen

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

verweerder,

* Procestaal: Engels.

tussenkomende partij voor het Gerecht:

Dr. Robert Winzer Pharma GmbH, gevestigd te Olching (Duitsland), vertegenwoordigd door **S. N. Schneller**, advocaat,

interveniente,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 13 juli 2001 (zaak R 273/2000-1),

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: **R. M. Moura Ramos**, kamerpresident, **J. Pirrung** en **A. W. H. Meij**, rechters,

griffier: **J. Plingers**, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 20 november 2002,

het navolgende

Arrest

Rechtskader

1 Artikel 51 van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 11, blz. 1), zoals gewijzigd, bepaalt:

„1. Het gemeenschapsmerk wordt op vordering bij het Bureau of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig verklaard, wanneer:

a) het is ingeschreven in strijd met artikel 5 of artikel 7;

b) de aanvrager bij indiening van de aanvraag te kwader trouw was.

2. Wanneer het gemeenschapsmerk is ingeschreven in strijd met artikel 7, lid 1, onder b, c of d, kan het echter niet nietig worden verklaard wanneer het door het

gebruik dat er na de inschrijving van gemaakt is, onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is.

3. Indien de nietigheidsgrond slechts bestaat voor een deel van de waren of diensten waarvoor het gemeenschapsmerk ingeschreven is, kan het merk alleen voor de betrokken waren of diensten nietig worden verklaard.”
- 2 Volgens artikel 7, lid 1, sub d, van verordening nr. 40/94 wordt de inschrijving geweigerd van merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden.
- 3 Overeenkomstig artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 is het bepaalde in lid 1, sub b, c en d, niet van toepassing indien het merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd.

Voorgeschiedenis van het geschil

- 4 Op 1 april 1996 heeft Alcon Pharmaceuticals Ltd bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „Bureau”) een aanvraag tot inschrijving van een gemeenschapsmerk ingediend krachtens verordening nr. 40/94.
- 5 Deze inschrijvingsaanvraag betreft het woord BSS.

- 6 De waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd, behoren tot klasse 5 als bedoeld in de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt:
- „Oogheeskundige farmaceutische preparaten; steriele oplossingen voor oogheeskundige chirurgie.”
- 7 Het merk werd ingeschreven op 7 augustus 1998 en gepubliceerd op 19 oktober 1998.
- 8 Bij brief van 27 september 1999 verzocht Alcon Universal Ltd (hierna: „verzoekster”) het Bureau om in het register aan te tekenen dat het betrokken gemeenschapsmerk op haar was overgegaan. Op 29 november 1999 is de overgang van het gemeenschapsmerk op verzoekster in het register van het Bureau ingeschreven.
- 9 Op 7 december 1998 heeft interveniënte een vordering tot nietigverklaring van het gemeenschapsmerk ingesteld krachtens artikel 51, lid 1, van verordening nr. 40/94. De door haar aangevoerde gronden zijn die genoemd in artikel 7 van verordening nr. 40/94.
- 10 Bij beslissing van 15 december 1999 heeft de nietigheidsafdeling het merk BSS nietig verklaard overeenkomstig artikel 51, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94, op de grond dat dit merk bestaat uit een teken dat in het normale taalgebruik gebruikelijk is geworden, in de zin van artikel 7, lid 1, sub d, van verordening nr. 40/94. De nietigheidsafdeling was bovendien van mening dat verzoekster niet had aangetoond dat het teken door het gebruik onderscheidend vermogen had verkregen in de zin van de artikelen 7, lid 3, en 51, lid 2, van verordening nr. 40/94.

- 11 Op 15 februari 2000 is tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling beroep ingesteld bij het Bureau krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94.
- 12 Bij beslissing van 13 juli 2001 (hierna: „bestreden beslissing”), die verzoekster op 18 juli 2001 is betekend, is het beroep door de eerste kamer van beroep verworpen.
- 13 De kamer van beroep oordeelde dat de beslissing van de nietigheidsafdeling gegrond was. Het woord BSS wordt in het normale spraakgebruik zowel in het Duits als in het Engels gebruikt om een oogheelkundig farmaceutisch preparaat aan te duiden. De kamer van beroep was bovendien van mening dat de door verzoekster overgelegde bewijzen niet aantoonde dat het teken door het gebruik onderscheidend vermogen had verkregen in de zin van de artikelen 7, lid 3, en 51, lid 2, van verordening nr. 40/94.

Procesverloop en conclusies van partijen

- 14 Bij op 18 september 2001 ter griffie van het Gerecht neergelegd verzoekschrift heeft verzoekster het onderhavige beroep ingesteld. Op 28 januari 2002 heeft het Bureau zijn memorie van antwoord ingediend. Op 1 februari 2002 diende interveniënte haar memorie van antwoord in. Op 12 april 2002 diende verzoekster een repliek in. Op 14 juni 2002 heeft het Bureau een dupliek ingediend. Op 1 juli 2002 heeft interveniënte een dupliek ingediend.
- 15 Bij schrijven van 19 november 2002 bracht verzoekster het Gerecht ervan op de hoogte dat op 21 december 2001 haar handelsnaam was gewijzigd.

16 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

- de bestreden beslissing te vernietigen;

- het Bureau te gelasten de vordering tot nietigverklaring van het gemeenschapsmerk af te wijzen;

- over de kosten te beslissen.

17 Het Bureau concludeert dat het het Gerecht behage:

- het beroep te verwerpen;

- verzoekster te verwijzen in de kosten.

18 Interveniente concludeert dat het het Gerecht behage:

- het beroep te verwerpen;

- verzoekster in de kosten te verwijzen.

- 19 Ter terechtzitting heeft verzoekster haar tweede vordering, ertoe strekkende het Bureau te gelasten de vordering tot nietigverklaring van het gemeenschapsmerk af te wijzen, ingetrokken.

In rechte

- 20 Verzoekster voert in deze zaak één enkel middel aan, namelijk schending van artikel 51, lid 1, sub a, en lid 2, van verordening nr. 40/94.

Argumenten van partijen

- 21 Verzoekster betoogt dat zij voor de nietigheidsafdeling van het Bureau heeft aangetoond dat zij als eerste het woord BSS als merk is gaan gebruiken, in 1959, en dat zij maatregelen heeft getroffen, en nog steeds treft, om het onderscheidend vermogen van dit merk te handhaven.
- 22 Volgens haar heeft de kamer van beroep onvoldoende rekening gehouden met de door haar getroffen maatregelen om het gebruik van de naam BSS door derden te controleren. Zo stelt zij met name, te hebben deelgenomen aan procedures die tot doel hadden het gebruik van het woord IOCARE BSS door het bedrijf Ciba Vision en van de woorden PHARMACIA & UPJOHN BSS door het bedrijf Pharmacia & Upjohn te beperken. Bovendien heeft de kamer van beroep ten onrechte niet aanvaard dat de houder van een merk dit merk ook kan gebruiken in combinatie met een ander merk zonder dat dit het onderscheidend vermogen ervan aantast.
- 23 Bij repliek legt verzoekster verscheidene documenten over, met name kopieën van passages uit farmaceutische woordenboeken, een bijgewerkte versie van de op 17 april 2000 aan de kamer van beroep voorgelegde „BSS-controlelijst”, 18 verklaringen van personen uit de medische sector in Frankrijk, Finland,

Griekenland, België en Nederland die het onderscheidend vermogen van het merk BSS bevestigen, een lijst met data waarop de met het merk BSS aangeduide producten voor het eerst in verschillende Europese landen op de markt waren gebracht na hun eerdere lancering in de Verenigde Staten, en informatie over de voorwaarden voor inschrijving van haar woordmerk BSS in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

- 24 Het Bureau is van mening dat de kamer van beroep de nietigverklaring van het gemeenschapsmerk op grond van de vaststelling door de nietigheidsafdeling, dat het woord BSS een soortnaam is voor de met het betrokken merk aangeduide producten, terecht heeft bevestigd.
- 25 De kamer van beroep heeft zijns inziens terecht vastgesteld dat ten tijde van verzoeksters aanvraag tot inschrijving van het gemeenschapsmerk BSS, het woord BSS in tenminste een deel van de Europese Unie werd gebruikt als aanduiding voor een „Balanced Salt Solution” (gebalanceerde zoutoplossing). Daardoor was het onmogelijk om op basis van het betrokken woord de producten van het ene bedrijf te onderscheiden van die van andere bedrijven. Dit wordt bevestigd door de zeven uittreksels uit gespecialiseerde technische woordenboeken en door wetenschappelijke publicaties op het gebied van de oogheelkunde in de Duitse en Engelse taal, alsmede door de diverse internetsites die de kamer van beroep in de bestreden beslissing heeft onderzocht.
- 26 Verzoeksters argument dat de termen BSS en „Balanced Salt Solution” door haar zijn bedacht, is in het kader van de onderhavige zaak irrelevant.
- 27 Ook haar argument dat de kamer van beroep onvoldoende rekening heeft gehouden met eerdere nationale inschrijvingen van het woord BSS of met inschrijvingen waar dit woord in voorkomt, is ongegrond, aangezien volgens vaste rechtspraak van het Gerecht het Bureau hieraan niet is gebonden en zij bovendien niet overeenstemmen met het thans aan de orde zijnde merk.

- 28 Verzoekster heeft noch voor de nietigheidsafdeling, noch voor de kamer van beroep kunnen aantonen dat het merk BSS onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik ervan.
- 29 Ten slotte stelt het Bureau in dupliek dat met stukken die verzoekster bij repliek voor het eerst voor het Gerecht heeft overgelegd, ingevolge artikel 48 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht geen rekening kan worden gehouden, aangezien zij tardief zijn ingediend en verzoekster hiervoor geen rechtvaardiging heeft aangevoerd.
- 30 Interveniente is van mening dat de door verzoekster aan het Bureau overgelegde documenten niet volstaan om de inschrijving van het gemeenschapsmerk BSS te handhaven. Het woord BSS wordt immers door meerdere producenten als soortnaam of beschrijving gebruikt ter aanduiding van een gebalanceerde zoutoplossing, en verzoekster heeft niet aangetoond maatregelen te hebben genomen om het gebruik van het woord BSS door haar concurrenten tegen te gaan. Aan de door verzoekster overgelegde „BSS-controlelijst” kan in dit verband geen belang worden gehecht, aangezien deze slechts melding maakt van één procedure inzake dit merk en geen verwijzing naar het gebruik van de woorden IOCARE BSS door Ciba Vision en van de woorden PHARMACIA & UPJOHN BSS door Pharmacia & Upjohn in Duitsland bevat.
- 31 Het feit dat verzoekster het woord BSS in combinatie met andere termen gebruikt, doet de vraag rijzen of één van de onderdelen waaruit het teken is samengesteld, als gevolg van dit gebruik onderscheidend vermogen kan verkrijgen.
- 32 Bij dupliek legt interveniente diverse aanvullende documenten over, die het generiek en beschrijvend karakter van het merk BSS moeten aantonen.

Beoordeling door het Gerecht

- 33 Met het onderhavige beroep komt verzoekster op tegen de verwerping door de eerste kamer van beroep van het Bureau van haar beroep tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling van het Bureau, waarbij op vordering van interveniënte het gemeenschapsmerk BSS, ingeschreven voor „oogheekkundige farmaceutische preparaten; steriele oplossingen voor oogheekkundige chirurgie”, is nietig verklaard.
- 34 In dit verband moet eerst worden onderzocht of de kamer van beroep terecht heeft beslist dat het gemeenschapsmerk BSS ingevolge artikel 51, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 wegens het bestaan van een absolute weigeringsgrond niet had mogen worden ingeschreven, en, indien zulks het geval is, vervolgens of de kamer van beroep terecht heeft vastgesteld dat het betrokken merk geen onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik, in de zin van de artikelen 7, lid 3, en 51, lid 2, van verordening nr. 40/94.
- 35 In de eerste plaats moet worden opgemerkt, dat de beslissing van de nietigheidsafdeling berust op de toepassing van artikel 7, lid 1, sub d, van verordening nr. 40/94, welke bepaling de inschrijving verbiedt van merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden. Het onderzoek naar de rechtmatigheid van de bestreden beslissing, die de beslissing van de nietigheidsafdeling bevestigt, dient dan ook te geschieden op basis van deze juridische grondslag.
- 36 Over de toepassing van deze bepaling bestaat geen communautaire rechtspraak. Wel heeft het Hof artikel 3, lid 1, sub d, van de Eerste richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (89/104/EEG) (PB 1989, L 40, blz. 1) moeten uitleggen. De inhoud van die bepaling is in wezen identiek aan die van artikel 7, lid 1, sub d, van verordening

nr. 40/94 (arrest Hof van 4 oktober 2001, Merz & Krell, C-517/99, Jurispr. blz. I-6959).

- 37 Volgens het Hof moet artikel 3, lid 1, sub d, van richtlijn 89/104 aldus worden uitgelegd dat het zich slechts tegen de inschrijving van een merk verzet wanneer de tekens of benamingen waaruit het merk uitsluitend bestaat, in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden ter aanduiding van de waren of diensten waarvoor het merk ter inschrijving is voorgedragen (arrest Merz & Krell, reeds aangehaald, punt 31). Of een merk een gebruikelijk karakter heeft, kan derhalve enkel worden beoordeeld in verhouding tot de waren en diensten die door dit merk worden aangeduid, ook al worden deze waren en diensten in de betrokken bepaling niet uitdrukkelijk genoemd, en uitgaande van de perceptie van het merk door het in aanmerking komende publiek.
- 38 Ten aanzien van dit in aanmerking komende publiek moet worden vastgesteld dat het gebruikelijke karakter van een teken moet worden beoordeeld aan de hand van de vermoedelijke verwachting van de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken soort producten [zie in die zin arrest Hof van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 26, en arrest Gerecht van 27 februari 2002, Eurocool Logistik/BHIM (EUROCOOL), T-34/00, Jurispr. blz. II-683, punt 47].
- 39 Verder heeft het Hof geoordeeld dat ofschoon er een duidelijke overlapping bestaat tussen de respectieve werkingssfeer van artikel 3, lid 1, sub c, en artikel 3, lid 1, sub d, van richtlijn 89/104, de uitsluiting van de inschrijving van de in laatstgenoemde bepaling bedoelde merken niet is gebaseerd op het beschrijvende karakter van deze merken, doch op het heersende gebruik in de kringen waarin de waren en diensten waarvoor deze merken ter inschrijving zijn voorgedragen, worden verhandeld (arrest Merz & Krell, reeds aangehaald, punt 35).

- 40 Ten slotte heeft het Hof beklemtoond dat tekens of benamingen waaruit een merk bestaat en die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden ter aanduiding van de waren of diensten waarop dat merk betrekking heeft, niet geschikt zijn om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden en dus niet de wezenlijke functie van het merk vervullen, behoudens ingeval deze tekens of benamingen door het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen hebben verkregen in de zin van artikel 3, lid 3, van richtlijn 89/104 (arrest Merz & Krell, reeds aangehaald, punt 37).
- 41 In het onderhavige geval is het betrokken merk ingeschreven voor „oogheelkundige farmaceutische preparaten; steriele oplossingen voor oogheelkundige chirurgie.” Het gebruikelijke karakter van het woord BSS moet dan ook worden onderzocht met betrekking tot deze producten.
- 42 Gelet op het gebruiksdoel van de producten die met het betrokken merk worden aangeduid, is het in aanmerking komende publiek een gespecialiseerd publiek op medisch gebied, met name oogartsen en oogchirurgen. Aangezien artsen en apothekers in de Europese Unie bekend zijn met de Engelse wetenschappelijke terminologie — het Engels is de vaktaal op dit gebied — kunnen daarom de oogartsen en oogchirurgen uit de gehele Europese Unie als in aanmerking komend publiek worden aangemerkt.
- 43 Het door interveniënte aan het Bureau overgelegde bewijs voor het gebruikelijke karakter van het woord BSS in gespecialiseerde kringen op het gebied van de oogheelkunde, toont aan dat dit woord de generieke benaming is geworden voor een gebalanceerde zoutoplossing („Balanced Salt Solution”). Uit de door interveniënte overgelegde chemische, medische en farmacologische woordenboe-

ken en wetenschappelijke artikelen blijkt dat het woord BSS in de desbetreffende wetenschappelijke kringen als een generieke term wordt beschouwd.

- 44 Zoals de kamer van beroep in punt 17 van de bestreden beslissing heeft vastgesteld, maken de door interveniënte aan de nietigheidsafdeling overgelegde woordenboeken (Gross, H., *Dictionary of Chemistry and Chemical Technology*, Elsevier, 1989; Heister, R., *Lexikon medizinisch-wissenschaftlicher Abkürzungen*, F. K. Schattauer Verlag, 1985; Bujes, W. E., *Medical and Pharmaceutical Dictionary*, Georg Thieme Verlag, 1981; Hamilton, B., en Guidos, B., *MASA Medical Acronyms, Symbols & Abbreviations*, Neal Schuman Publishers Inc., 1984, en De Sola, R., *Abbreviations*, Elsevier, 1986), alsmede de aan de kamer van beroep overgelegde artikelen, waarvan de kamer van beroep onder meer noemt de artikelen van Winterlude (1995) en van het New England Eye Center (1996), melding van het woord BSS als generieke benaming van het product „balanced salt solution” of „Buffered Salt Solution” (gebufferde zoutoplossing).
- 45 Bovendien tonen de door interveniënte aan de nietigheidsafdeling overgelegde uitgaven van de *Rote Liste* (Duits compendium van farmaceutische producten) van 1997, 1998 en 1999 en de aan de kamer van beroep overgelegde *Rote Liste* van 2000 aan dat ook andere ondernemingen dan verzoekster oogheelkundige producten in de handel brengen onder benamingen waarin het woord BSS voorkomt. Zo noemt de *Rote Liste* van 1999 bijvoorbeeld het gebruik van de benaming IOCARE BSS door Ciba Vision, de benaming PHARMACIA & UPJOHN BSS door Pharmacia & Upjohn en de benaming Serag Ophtal BSS door Serag-Wiessner.
- 46 De kamer van beroep heeft dan ook in punt 19 van de bestreden beslissing terecht geoordeeld dat het door interveniënte aan het Bureau overgelegde bewijs voldoende aantoont dat BSS ten tijde van verzoeksters aanvraag tot inschrijving van het merk BSS in vakkringen een gebruikelijke term was geworden als

generieke benaming voor „steriele oplossingen voor oogheelkundige chirurgie”. Verzoekster heeft het Bureau geen bewijzen overgelegd waaruit zou kunnen blijken dat het merk BSS niet valt binnen de werkingssfeer van de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub d, van verordening nr. 40/94.

- 47 Aangaande verzoeksters bewering dat zij heeft aangetoond dat zij als eerste in 1959 het woord BSS als merk gebruikte, moet worden opgemerkt dat dit feit niet bewijst dat het betrokken merk niet 37 jaar later gebruikelijk is geworden als gevolg van het gebruik als generieke benaming in oogheelkundige kringen.
- 48 Een teken dat op een bepaald moment geschikt is om een merk te vormen, kan immers door het gebruik ervan door derden als gebruikelijke benaming van een product ongeschikt worden voor het vervullen van de functies van een merk, in het bijzonder de functie van aanduiding van de commerciële herkomst van de waar of dienst, zodat de consument die de door dit merk aangeduide waar heeft verkregen, bij een latere aankoop, indien de ervaring positief was, die keuze kan herhalen of, in geval van een negatieve ervaring, een andere keuze kan maken [arrest Gerecht van 27 februari 2002, Rewe-Zentral/BHIM (LITE), T-79/00, Jurispr. blz. II-705, punt 26].
- 49 In de tweede plaats moet worden nagegaan of verzoekster voor het Bureau het bewijs heeft geleverd dat het merk BSS door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de producten waarvoor het werd ingeschreven.
- 50 Volgens de rechtspraak van het Hof kan bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het merk, daaronder begrepen het onderscheidend vermogen verkregen door het gebruik, inzonderheid rekening worden gehouden met het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de

duur van het gebruik van dit merk, de hoogte van de reclame-uitgaven van de onderneming voor het merk, het aandeel van de betrokken kringen dat de waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen. Indien de betrokken kringen, of althans een aanzienlijk deel ervan, de waar op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeren, moet daaraan de conclusie worden verbonden, dat aan de in artikel 3, lid 3, van richtlijn 89/104 gestelde voorwaarde — en bij analogie aan die van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 — voor de inschrijving van het merk is voldaan (arresten Hof van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779, punten 51 en 52, en 18 juni 2002, Philips, C-299/99, blz. I-5475, punten 60 en 61).

- 51 Het onderscheidend vermogen van een merk, daaronder begrepen dat verkregen door gebruik, moet ook worden beoordeeld in verhouding tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk wordt gevraagd. Tevens dient rekening te worden gehouden met de vermoedelijke perceptie door een redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken categorie waren of diensten (zie in die zin arrest Philips, reeds aangehaald, punten 59 en 63).
- 52 Wat de voor de inschrijving van een merk op grond van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 vereiste gebruiksduur betreft, heeft het Gerecht overwogen dat moet worden aangetoond dat het merk door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen in het wezenlijke deel van de Gemeenschap waar het onderscheidend vermogen miste in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, c en d, van deze verordening [arrest Gerecht van 30 maart 2000, Ford Motor/BHIM (OPTIONS), T-91/99, Jurispr. blz. II-1925, punt 27].
- 53 In casu moest verzoekster voor het Bureau aantonen dat haar merk hetzij vóór de datum van indiening van de merkaanvraag, 1 april 1996, hetzij tussen de datum van inschrijving, 7 augustus 1998, en de datum van de vordering tot nietigverklaring, 7 december 1998, in de gehele Europese Unie dan wel een wezenlijk deel ervan onderscheidend vermogen had verkregen.

- 54 Verzoekster is van mening dat de kamer van beroep de maatregelen die zij had getroffen, en nog treft, om het onderscheidend vermogen van het merk BSS te behouden niet voldoende op hun waarde heeft geschat. Volgens het Bureau en interveniënte zijn de door verzoekster aan het Bureau overgelegde bewijzen onvoldoende om de inschrijving van dit merk in stand te houden.
- 55 Of een woord dat in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk is geworden, door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen, hangt met name af van de perceptie van het merk door het in aanmerking komende publiek, hetzij als generieke benaming voor het betrokken product, hetzij als onderscheidingsteken van een bepaalde onderneming. De inspanningen van de merkhouder worden dan ook slechts in beschouwing genomen voorzover zij objectieve gevolgen hebben voor de perceptie van het betrokken woord door het in aanmerking komende publiek.
- 56 Verzoekster heeft aan de nietigheidsafdeling, en vervolgens aan de kamer van beroep diverse documenten voorgelegd om aan te tonen dat het merk BSS onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik. Zo heeft zij een „BSS-controlelijst” alsmede een aantal met derden gesloten overeenkomsten voorgelegd, die zouden aantonen dat in de Verenigde Staten, Italië, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk een programma bestaat van controle op het gebruik van dit merk door derden. Het effect van dit programma en de gevolgen ervan voor het besef van het in aanmerking komende publiek zijn echter niet bekend.
- 57 Dat verzoekster maatregelen heeft getroffen ter handhaving van het onderscheidend vermogen van het betrokken merk volstaat niet om te bewijzen dat dit merk onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik, tenzij het in aanmerking komende publiek zich door deze maatregelen bewust was geworden van het feit dat het woord BSS een merk betreft. De „BSS-controlelijst” is weliswaar een indicatie voor de bedoeling van verzoekster om het gebruik van het merk BSS door derden te verhinderen, doch bewijst niet dat dit publiek het woord BSS als een merk opvat en dat het woord BSS dus geen normale aanduiding op het gebied van de oogheelkunde meer zou zijn.

- 58 De argumenten ten slotte die verzoekster ontleent aan de gegevens over de omzet en de reclame-uitgaven, alsmede aan de door haar aan het Bureau voorgelegde documenten, met name de schriftelijke bewijzen van nationale inschrijvingen van merken die het woord BSS bevatten en de folders betreffende de producten ALCON BSS en BSS PLUS, volstaan al net zomin als de voorafgaande argumenten om het onderscheidend vermogen te bepalen van het merk BSS. Voorts heeft verzoekster in haar verzoekschrift niets aangevoerd over de bewijskracht van deze documenten.
- 59 Het argument van verzoekster dat de houder van een merk dit merk ook kan gebruiken in combinatie met andere tekens zonder dat dit het onderscheidend vermogen ervan aantast, is niet relevant voor de vraag of het merk onderscheidend vermogen heeft verkregen. De complexiteit van de benamingen waarmee zij de diverse door haar op de markt gebrachte producten aanduidt (ALCON BSS, BSS PLUS en ALCON BSS PLUS), kan er hooguit op duiden dat zij zelf meent dat het merk BSS niet voldoende onderscheidend vermogen heeft verkregen om zonder aanvullend element te kunnen worden gebruikt ter aanduiding van het product.
- 60 Derhalve heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat verzoekster niet heeft aangetoond dat het teken door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen in de zin van de artikelen 7, lid 3, en 51, lid 2, van verordening nr. 40/94.
- 61 Met de stukken die bij het verzoekschrift en verzoeksters repliek alsmede bij de dupliek van interveniënte zijn overgelegd, die de kamer van beroep niet heeft onderzocht en die voor het eerst voor het Gerecht zijn aangevoerd, kan geen rekening worden gehouden, aangezien het beroep voor het Gerecht is gericht op de toetsing van de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het Bureau in de zin van artikel 63 van verordening nr. 40/94.

- 62 Aangezien het Gerecht niet tot taak heeft de feitelijke omstandigheden opnieuw te onderzoeken in het licht van documenten die voor het eerst voor hem zijn aangevoerd, dienen de door verzoekster en interveniënte voor het eerst voor het Gerecht geproduceerde documenten buiten beschouwing te blijven en behoeft hun bewijskracht niet te worden onderzocht.
- 63 Gelet op het voorafgaande heeft de kamer van beroep derhalve terecht beslist dat het merk BSS in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk is geworden en dat verzoekster voor het Bureau niet heeft aangetoond dat het betrokken merk door het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren waarvoor het was ingeschreven.
- 64 Het beroep moet dus worden verworpen.

Kosten

- 65 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voorzover dit is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het Bureau en van interveniënte in hun kosten te worden verwezen.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

rechtdoende:

- 1) Verwerpt het beroep.

- 2) Verwijst verzoekster in de kosten.

Moura Ramos

Pirrung

Meij

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 5 maart 2003.

De griffier

De president van de Tweede kamer

H. Jung

R. M. Moura Ramos