

Sag T-237/01

Alcon Inc. mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

»EF-varemærker — annulationsprocedure — ordet BSS — artikel 51 i forordning (EF) nr. 40/94 — absolut registreringshindring — artikel 7, stk. 1, litra d), i forordning nr. 40/94 — fornødent særpræg opnået som følge af brug — artikel 7, stk. 3, og artikel 51, stk. 2, i forordning nr. 40/94«

Rettens dom (Anden Afdeling) af 5. marts 2003 II- 415

Sammendrag af dom

1. *EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-varemærke — absolutte registreringshindringer — varemærker, der udelukkende består af tegn eller angivelser, som er sædvanlige i daglig sprogbrug eller i redelig og almindelig markedsførings-skik — sædvanlig karakter — kriterier*
[Rådets forordning nr. 40/94, art. 7, stk. 1, litra d)]

2. EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-varemærke — absolutte registreringshindringer — varemærker uden særpræg og mærker af beskrivende eller sædvanlig karakter — undtagelse — opnåelse af særpræg ved brug — kriterier [Rådets forordning nr. 40/94, art. 7, stk. 1, litra b), c) og d), og art. 7, stk. 3]
3. EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-varemærke — absolutte registreringshindringer — varemærke af sædvanlig karakter — undtagelse — opnåelse af særpræg ved brug — afgørelse under hensyntagen til opfattelsen i den tilsigtede kundekreds — varemærkeindehaverens initiativer — betingelser for hensyntagen hertil [Rådets forordning nr. 40/94, art. 7, stk. 1, litra d), og art. 7, stk. 3]
4. EF-varemærker — afkald, fortabelse og ugyldighed — absolutte ugyldighedsgrunde — registrering i strid med artikel 7, stk. 1, litra d), i forordning nr. 40/94 — manglende opnåelse af særpræg ved brug — ordet »BSS« [Rådets forordning nr. 40/94, art. 7, stk. 1, litra d), art. 7, stk. 3, art. 51, stk. 1, litra a), og art. 51, stk. 2]

1. Artikel 7, stk. 1, litra d), i forordning nr. 40/94 udelukker registrering af varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i daglig sprogbrug eller efter redelig og almindelig markedsføringsskik er blevet almindelige.

oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet.

(jf. præmis 35, 37 og 38)

Et varemærkes almindelige karakter i denne bestemmelses forstand kan kun 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, hvorved der skal tages hensyn til opfattelsen hos en gennemsnitsforbruger af den pågældende varetype, idet gennemsnitsforbrugeren antages at være almindeligt

2. I overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker finder de absolutte registreringshindringer i denne artikels 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.

Ved vurderingen af et varemærkes særpræg, der er opnået som følge af brug, kan der 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 sammen slutninger. 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 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94 fastsatte betingelse for registrering af varemærket er opfyldt.

Det særpræg, der er opnået som følge af brug, 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. Hvad endelig angår udstrækningen af den brug, der er nødvendig for at opnå registrering, skal det særpræg, der er opnået som følge af brugen af et mærke, påvises i

den væsentlige del af Den Europæiske Union, hvor mærket manglede særpræg efter artikel 7, stk. 1, litra b), c) og d), i den nævnte forordning.

(jf. præmis 50-52)

3. Spørgsmålet om, hvorvidt et ord, der i daglig sprogbrug eller efter redelig og almindelig markedsføringsskik er blevet almindeligt, og som dermed er omfattet af den absolutte registreringshindring i medfør af artikel 7, stk. 1, litra d), i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, har fået fornødent særpræg som følge af brug, hvilket medfører, at denne bestemmelse ikke finder anvendelse i medfør af samme artikels stk. 3, afhænger navnlig 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, som varemærkeindehaveren har gjort for at bevare mærkets særpræg, tages i betragtning, i det omfang den har objektive resultater for den tilsigtede kundekreds' opfattelse af det pågældende ord.

(jf. præmis 55)

4. Ordet »BSS«, der var blevet ansøgt registreret som EF-varemærke for »of-

talmisk-farmaceutiske præparater; sterile opløsninger til øjenkirurgi«, henhørende under klasse 5 i Nice-arrangementet, skulle ikke have været registreret, fordi der forelå den absolutte registreringshindring, der omhandles i artikel 7, stk. 1, litra d), i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, og som er begrundet med, at varemærket har sædvanlig karakter, for så vidt som det påvises, at »BSS« i fagkredse er et ord, der på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering af varemærket var blevet almindeligt som artsbetegnelse for en afbalanceret saltopløsning (balanced salt solution) og følgelig for »sterile opløsninger til øjenkirurgi«.

Da det ikke er godtgjort, at det nævnte 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, var det med rette, at appalkammeret fandt, at afgørelsen, hvorved varemærket blev erklæret ugyldigt, var begrundet.

(jf. præmis 34, 43, 46, 60 og 63)