

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (andra avdelningen)  
den 5 mars 2003 \*

I mål T-237/01,

**Alcon Inc**, tidigare Alcon Universal Ltd, Hünenberg (Schweiz), företrätt av H. Porter, solicitor, och C. Morcom, QC, med delgivningsadress i Luxemburg,

sökande,

mot

**Byrån för harmonisering inom den inre marknaden** (varumärken, mönster och modeller), företrädd av S. Laitinen, i egenskap av ombud,

svarande,

\* Rättegångsspråk: engelska.

med stöd av

Dr. Robert Winzer Pharma GmbH, Olching (Tyskland), företrädd av advokaten  
S.N. Schneller,

intervenient,

angående en talan som väckts mot det beslut som fattats av första överklagan-  
denämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken,  
mönster och modeller) den 13 juli 2001 (ärende R 273/2000-1),

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordföranden, R.M. Moura Ramos, samt domarna J. Pirrung och  
A.W.H. Meij,

justitiesekreterare: byrådirektören J. Plingers,

med hänsyn till det skriftliga förfarandet och efter förhandlingen den  
20 november 2002,

följande

## Dom

### Tillämpliga bestämmelser

- 1 I artikel 51 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i ändrad lydelse, föreskrivs följande:

”1. Efter ansökan till byrån eller på grundval av ett genkärsmål i mål om varumärkesintrång skall ett gemenskapsvarumärke förklaras ogiltigt:

- a) om gemenskapsvarumärket har registrerats i strid med bestämmelserna i artikel 5 eller artikel 7, eller
- b) om sökanden var i ond tro när ansökan om varumärkesregistrering gavs in.

2. Om gemenskapsvarumärket har registrerats i strid med bestämmelserna i artikel 7.1 b), c) eller d), får det ändå inte förklaras ogiltigt om det, som ett

resultat av dess användning, har uppnått särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster för vilka det är registrerat.

3. Om det finns grund för ogiltighet endast när det gäller en del av de varor eller tjänster för vilka gemenskapsvarumärket är registrerat, skall varumärket förklaras ogiltigt endast för berörda varor eller tjänster.”

- 2 I artikel 7.1 d i förordning nr 40/94 föreskrivs att varumärken som består av endast kännetecken eller upplysningar vilka i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning inte får registreras.
- 3 Enligt artikel 7.3 i förordning nr 40/94 skall artikel 7.1 b—c i denna förordning inte tillämpas om varumärket till följd av dess användning har uppnått en särskiljningsförmåga i fråga om de varor eller tjänster för vilka det ansöks om registrering.

### Bakgrund till tvisten

- 4 Den 1 april 1996 ingav Alcon Pharmaceuticals Ltd med stöd av förordning nr 40/94 en ansökan om gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån).
- 5 Det varumärke som registreringsansökan avsåg är uttrycket BSS.

- 6 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klass 5 i Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957 rörande den internationella klassificeringen av varor och tjänster för varumärkesregistrering, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning:  
  
”Oftalmiska farmaceutiska preparat; sterila lösningar för ögonkirurgi.”
- 7 Varumärket registrerades den 7 augusti 1998 och offentliggjordes den 19 oktober 1998.
- 8 I skrivelse av den 27 september 1999 begärde Alcon Universal Ltd (nedan kallad sökanden) att harmoniseringsbyrån skulle registrera detta företags övertagande av gemenskapsvarumärket i fråga. Den 29 november 1999 registrerade harmoniseringsbyrån överföringen av nämnda varumärke till sökanden.
- 9 Den 7 december 1998 ingav intervenienten en ansökan om att gemenskapsvarumärket skulle ogiltigförklaras med stöd av artikel 51.1 i förordning nr 40/94. De skäl som anfördes var de som anges i artikel 7 i förordning nr 40/94.
- 10 I beslut av den 15 december 1999 ogiltigförklarade annulleringsenheten gemenskapsvarumärket BSS med stöd av artikel 51.1 a i förordning nr 40/94 med motiveringen att detta varumärke bestod av ett kännetecken vilket i det dagliga språkbruket kommit att bli en sedvanlig beteckning i den mening som avses i artikel 7.1 d i förordning nr 40/94. Annulleringsenheten ansåg vidare att sökanden inte hade visat att kännetecknet hade förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning i den mening som avses i artiklarna 7.3 och 51.2 i förordning nr 40/94.

- 11 Den 15 februari 2000 överklagades annulleringsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån, i enlighet med artikel 59 i förordning nr 40/94.
  
- 12 Överklagandet avslogs av första överklagandenämnden i beslut av den 13 juli 2001 (nedan kallat det ifrågasatta beslutet), vilket delgavs sökanden den 18 juli 2001.
  
- 13 Överklagandenämnden ansåg att annulleringsenhetens beslut var välgrundat. Den noterade att uttrycket BSS på både tyska och engelska används i det dagliga språkbruket för att beteckna oftalmologiska farmaceutiska preparat. Vad gäller artiklarna 7.3 och 51.2 i förordning nr 40/94 ansåg överklagandenämnden vidare att de bevis som sökanden förebringat inte styrkte att kännetecknet hade förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning.

### Förfarande och parternas yrkanden

- 14 Genom ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 18 september 2001 väckte sökanden förevarande talan. Den 28 januari 2002 inkom harmoniseringsbyrån med sitt svaromål. Intervenienten ingav en svarsinlaga den 1 februari 2002. Sökanden ingav en replik den 12 april 2002. Harmoniseringsbyrån ingav en duplik den 14 juni 2002. Intervenienten ingav en duplik den 1 juli 2002.
  
- 15 I ett meddelande av den 19 november 2002 underrättade sökanden förstainstansrätten om att bolaget ändrat firma från och med den 21 december 2001.

16 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

- ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet,
- förplikta harmoniseringsbyrån att avslå ansökan om ogiltigförklaring av varumärket, och
- besluta om rättegångskostnaderna.

17 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

- ogilla talan, och
- förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

18 Intervenienten har yrkat att förstainstansrätten skall

- ogilla talan, och
- förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

- 19 Vid förhandlingen återkallade sökanden sitt andra yrkande om att förstainstansrätten skulle förplikta harmoniseringsbyrån att avslå ansökan om ogiltigförklaring av gemenskapsvarumärket.

### Rättslig bedömning

- 20 Sökanden har till stöd för sin talan anfört en grund som avser att artikel 51.1 a och 51.2 i förordning nr 40/94 har åsidosatts.

### *Parternas argument*

- 21 Sökanden har gjort gällande att den vid harmoniseringsbyråns annulleringsenhet har styrkt att den år 1959 var först med att använda uttrycket BSS som varumärke och att den har vidtagit åtgärder för att bevara detta varumärkes särskiljningsförmåga och att den fortsätter att vidta sådana åtgärder.
- 22 I detta hänseende anser sökanden att överklagandenämnden inte i tillräcklig mån har beaktat de åtgärder som sökanden har vidtagit för att bevaka tredje mans användning av uttrycket BSS. Sökanden har särskilt framhållit att den har deltagit i åtgärder som syftar till att begränsa bolagen Ciba Visions och Pharmacia & Upjohns användning av orden IOCARE BSS respektive PHARMACIA & UPJOHN BSS. Sökanden anser vidare att överklagandenämnden felaktigt har underkänt varumärkesinnehavarens behörighet att använda varumärket i kombination med ett annat varumärke utan att dess särskiljningsförmåga påverkas.
- 23 I replikinlagen har sökanden åberopat ett flertal handlingar, bland annat kopior av utdrag ur farmaceutiska ordböcker, en uppdatering av sin "bevakningsförteckning avseende BSS" som ingivits till överklagandenämnden den 17 april 2000, 18 intyg från personer verksamma inom det medicinska området i



Frankrike, Finland, Grekland, Belgien och Nederländerna som intygar att varumärket BSS har särskiljningsförmåga, en förteckning över datum när produkter med varumärket BSS släpptes för första gången i olika europeiska länder efter att de först hade släppts i Förenta staterna samt upplysningar om registreringsvillkoren för ordmärket BSS i Förenade kungariket och Tyskland.

- 24 Harmoniseringsbyrån anser att det var med rätta som överklagandenämnden, mot bakgrund av annulleringsenhetens konstaterande att uttrycket BSS utgör ett generiskt uttryck för de produkter som omfattas av varumärket i fråga, fastställde att gemenskapsvarumärket BSS är ogiltigt.
- 25 Harmoniseringsbyrån anser att överklagandenämnden med rätta bedömde att uttrycket BSS vid den tidpunkt då ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket BSS ingavs av sökanden, åtminstone i en del av Europeiska unionen, användes som en beteckning för "balanserad saltlösning" ("Balanced Salt Solution") och att det således var omöjligt att särskilja ett företags varor från andra företags varor på grundval av uttrycket i fråga. Detta bekräftas enligt harmoniseringsbyrån av de sju utdrag ur specialiserade tekniska ordböcker och vetenskapliga publikationer på tyska och engelska inom området oftalmologi samt från ett flertal webplatser på internet som har granskats av överklagandenämnden i det ifrågasatta beslutet.
- 26 Harmoniseringsbyrån anser att sökandens argument att det är sökanden som har skapat uttrycken "Balanced Salt Solution" och "BSS" saknar relevans i förevarande fall.
- 27 Vidare anser harmoniseringsbyrån att sökandens argument, att överklagandenämnden inte i tillräcklig mån har beaktat de äldre nationella registreringarna av uttrycket BSS eller sådana registreringar som innehåller nämnda uttryck, saknar grund med hänsyn till att dessa registreringar, enligt förstainstansrättens fasta rättspraxis, inte är bindande för harmoniseringsbyrån och att de för övrigt inte överensstämmer med det varumärke som tvisten avser.

- 28 Vad gäller den särskiljningsförmåga som har förvärvats till följd av användningen av varumärket BSS, anser harmoniseringsbyrån att sökanden varken vid annulleringsenheten eller vid överklagandenämnden har visat att det föreligger en sådan särskiljningsförmåga.
- 29 I duplikinlagen har harmoniseringsbyrån slutligen gjort gällande att de handlingar som sökanden åberopade för första gången i replikinlagen till förstainstansrätten, inte kan prövas i enlighet med artikel 48.1 i förstainstansrättens rättegångsregler, eftersom de har åberopats sent och det ej angivits några skäl för detta.
- 30 Intervenienten anser att de handlingar som sökanden har åberopat vid harmoniseringsbyrån inte räcker för att bibehålla registreringen av gemenskapsvarumärket BSS. Enligt intervenienten används uttrycket BSS av ett flertal tillverkare som ett generiskt eller beskrivande uttryck för att beteckna balanserad saltlösning och sökanden har inte visat att den har vidtagit åtgärder för att förbjuda konkurrenternas användning av uttrycket BSS. I detta avseende anser intervenienten att "bevakningsförteckningen avseende BSS" som sökanden har åberopat saknar relevans, eftersom den endast upptar en tvist angående detta varumärke och, i gengäld, inte nämner bolagen Ciba Visions och Pharmacia & Upjohns användning av uttrycken IOCARE BSS respektive PHARMACIA & UPJOHN BSS i Tyskland.
- 31 Intervenienten anser att sökandens egen användning av uttrycket BSS tillsammans med andra uttryck reser frågetecken kring huruvida denna användning kan medföra att endast en beståndsdel av kännetecknet förvärfvar särskiljningsförmåga.
- 32 Till duplikinlagen har intervenienten fogat ytterligare handlingar i syfte att visa att varumärket BSS är av generisk och beskrivande karaktär.

*Förstainstansrättens bedömning*

- 33 I förevarande talan har sökanden ifrågasatt ett beslut av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd att avslå sökandens överklagande av det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns annulleringsenhet, i vilket den på yrkande av intervenienten ogiltigförklarade gemenskapsvarumärket BSS, som registrerats för ”oftalmiska farmaceutiska preparat; sterila lösningar för ögonkirurgi”.
- 34 Härvid skall det först undersökas huruvida det var riktigt av överklagandenämnden att anse att gemenskapsvarumärket BSS i enlighet med artikel 51.1 a i förordning nr 40/94 inte skulle ha registrerats på grund av att det för varumärket i fråga förelåg absoluta registreringshinder, och om så visar sig vara fallet, skall det därefter undersökas huruvida det var med rätta som överklagandenämnden konstaterade att varumärket i fråga inte hade förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning i den mening som avses i artiklarna 7.3 och 51.2 i förordning nr 40/94.
- 35 Det kan för det första konstateras att annulleringsenhetens beslut grundas på en tillämpning i förevarande fall av artikel 7.1 d i förordning nr 40/94, enligt vilken varumärken som består av endast kännetecken eller upplysningar vilka i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning inte får registreras. Prövningen av huruvida det ifrågasatta beslutet, genom vilket annulleringsenhetens beslut fastställdes, var lagenligt skall således göras på grundval av samma rättsliga grund.
- 36 Inledningsvis konstateras att det inte finns någon praxis från gemenskapsdomstolarna angående tillämpningen av denna bestämmelse. Domstolen har emellertid prövat en fråga angående tolkningen av artikel 3.1 d i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178), vars innehåll i huvudsak är identiskt med det i artikel 7.1 d i förordning

nr 40/94 (domstolens dom av den 4 oktober 2001 i mål C-517/99, Merz & Krell, REG 2001, s. I-6959).

- 37 Enligt domstolen skall artikel 3.1 d i direktiv 89/104 tolkas så att den endast utgör hinder för att registrera ett varumärke om de tecken eller upplysningar som varumärket uteslutande består av, i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk har kommit att bli en sedvanlig beteckning för att beskriva de varor eller tjänster för vilka varumärket har anmälts för registrering (domen i det ovannämnda målet Merz & Krell, punkt 31). Det skall således framhållas att bedömningen av huruvida ett varumärke utgör en sedvanlig beteckning endast kan göras dels i förhållande till de varor eller tjänster som omfattas av varumärket, trots att det i bestämmelsen i fråga inte uttryckligen hänvisas till sådana varor och tjänster, dels i förhållande till hur målgruppen uppfattar varumärket.
- 38 Vad gäller målgruppen skall det konstateras att frågan huruvida ett kännetecken utgör en sedvanlig beteckning skall bedömas med beaktande av de förväntningar som den berörda produktkategorins genomsnittskonsument, som förväntas vara normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst, kan tänkas ha (se, för ett liknande resonemang, domstolens dom av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 26, och förstainstansrättens dom av den 27 februari 2002 i mål T-34/00, Eurocool Logistik mot harmoniseringsbyrån (EUROCOOL), REG 2002, s. II-683, punkt 47).
- 39 Domstolen har vidare ansett att även om det är uppenbart att de respektive tillämpningsområdena för artikel 3.1 c och artikel 3.1 d i direktiv 89/104 överlappar varandra, grundas en vägran att registrera de varumärken som avses i den senare bestämmelsen inte på varumärkenas beskrivande karaktär, utan på det gällande bruket i de handelskretsar till vilka handeln med de varor och tjänster för vilka nämnda varumärken har anmälts för registrering hör (domen i det ovannämnda målet Merz & Krell, punkt 35).

- 40 Domstolen underströk slutligen att tecken eller upplysningar som utgör ett varumärke och som i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk har kommit att bli en sedvanlig beteckning för de varor eller tjänster som avses med varumärket inte kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags varor eller tjänster, och de fyller följaktligen inte varumärkets grundläggande funktion, såvida inte det bruk som har gjorts av tecknen eller upplysningarna har medfört att de har förvärvat särskiljningsförmåga i enlighet med artikel 3.3 i direktiv 89/104 (domen i det ovannämnda målet Merz & Krell, punkt 37).
- 41 I det förevarande fallet skall det noteras att varumärket i fråga hade registrerats för ”oftalmiska farmaceutiska preparat; sterila lösningar för ögonkirurgi” och att frågan huruvida uttrycket BSS utgör en sedvanlig beteckning således skall undersökas i förhållande till dessa produkter.
- 42 Mot bakgrund av den avsedda användningen för de produkter som omfattas av varumärket i fråga består målgruppen av en specialiserad målgrupp inom det medicinska området, särskilt ögonspecialister och ögonkirurger. Mot bakgrund av de kunskaper som läkare och apotekare inom Europeiska unionen har beträffande engelska vetenskapliga termer, såsom det tekniska språk som används på området, får det dessutom anses att den relevanta målgruppen består av ögonspecialister och ögonkirurger i hela Europeiska unionen.
- 43 De bevis som intervenienten förebringat vid harmoniseringsbyrån för att uttrycket BSS skall anses utgöra en sedvanlig beteckning i förhållande till en målgrupp som är specialiserad inom oftalmologi, visar att detta uttryck har blivit en vanlig generisk beteckning för balanserad saltlösning (Balanced Salt Solution). Det skall nämligen noteras att de ordböcker i kemiska, medicinska och farmaceutiska termer samt de vetenskapliga artiklar som har återopats av

intervenienten styrker att uttrycket BSS utgör en generisk term för dem som är verksamma inom detta vetenskapliga område.

- 44 Det kan således konstateras, i enlighet med vad som har framhållits av överklagandenämnden i punkt 17 i det ifrågasatta beslutet, att i de ordböcker som intervenienten har förebringat vid annulleringsenheten, nämligen (*Dictionary of Chemistry and Chemical Technology* av Helmut Gross, Elsevier 1989, *Lexicon medizinischwissenschaftlicher Abkürzungen* av Dr Rolf Heister, F.K. Schattauer Verlag 1985, *Medical and Pharmaceutical Dictionary* av Werner. E. Bunjes, Georg Thieme Verlag 1981, *MASA Medical Acronyms, Symbols & Abbreviations* av Betty Hamilton och Barbara Guidos, Neal Schuman Publishers, Inc. 1984 och *Abbreviations* av Ralph De Sola, Elsevier 1986) samt i de artiklar som har åberopats vid överklagandenämnden, och bland vilka överklagandenämnden har nämnt de som publicerats av Winterlude (utgåva 1995) och New England Eye Center (utgåva 1996), nämns uttrycket BSS som en generisk benämning på produkten Balanced Salt Solution eller Buffered Saline Solution.
- 45 Det kan även noteras att 1997, 1998 och 1999 års utgåvor av Rote Liste (tysk medicinsk handbok) som intervenienten förebringat vid annulleringsenheten samt utgåvan för år 2000 som förebringats vid överklagandenämnden visar att andra bolag än sökanden saluför oftalmologiska produkter med beteckningar som innehåller uttrycket BSS. Exempelvis nämns i 1999 års utgåva bolaget Ciba Visions användning av beteckningen IOCARE BSS, bolaget Pharmacia & Upjohns användning av beteckningen PHARMACIA & UPJOHN BSS och bolaget Serag-Wiessners användning av beteckningen Serag Ophthal BSS.
- 46 Överklagandenämnden ansåg, i punkt 19 i det ifrågasatta beslutet, följaktligen med rätta att de bevis som åberopats av intervenienten vid harmoniseringsbyrån räckte för att styrka att termen BSS, vid den tidpunkt då sökanden ingav registreringsansökan för varumärket BSS, hade kommit att bli en sedvanlig beteckning inom specialistområdet i form av en generisk benämning på ”sterila

lösningar för ögonkirurgi”. Det kan vidare konstateras att sökanden vid harmoniseringsbyrån inte har åberopat några bevis som styrker att varumärket BSS inte omfattas av tillämpningsområdet för de absoluta registreringshindren i artikel 7.1 d i förordning nr 40/94.

- 47 Vad gäller sökandens påstående att den har visat att den år 1959 var det första bolag att använda uttrycket BSS som varumärke, anser förstainstansrätten att denna omständighet inte är ett bevis för att varumärket i fråga under de 37 år som gått inte har blivit en sedvanlig beteckning på grund av dess användning som generisk beteckning inom det oftalmologiska området.
- 48 Ett kännetecken som vid en viss tidpunkt hade kunnat utgöra ett varumärke, kan nämligen på grund av tredje mans användning av detta som sedvanlig benämning på en produkt förlora sin förmåga att uppfylla varumärkets funktion, särskilt den att identifiera varans kommersiella ursprung, för att därigenom möjliggöra för de konsumenter som köper den vara som varumärket avser att träffa samma val vid ett senare köp, om erfarenheten varit god, eller att göra ett annat val, om den varit dålig (förstainstansrättens dom av den 27 februari 2002 i mål T-79/00, Rewe-Zentral mot harmoniseringsbyrån (LITE), REG 2002, s. II-705, punkt 26).
- 49 För det andra måste det undersökas huruvida sökanden vid harmoniseringsbyrån har bevisat att varumärket BSS hade förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning i fråga om de produkter för vilka det är registrerat.
- 50 Enligt domstolens rättspraxis kan vid bedömningen av varumärkets särskiljningsförmåga, inbegripet särskiljningsförmåga som har förvärvats till följd av användning, hänsyn bland annat tas till den marknadsandel som varumärket innehar, hur ofta, hur länge och på hur stort geografiskt område detta varumärke

har använts, hur stora investeringar som har gjorts för att saluföra det, den andel av omsättningskretsen som till följd av varumärket kan identifiera varan såsom härrörande från ett visst företag samt yttranden från handelskammare eller branschorganisationer. Om det på grundval av sådana uppgifter fastslås att den berörda omsättningskretsen, eller åtminstone en betydande andel av den, till följd av varumärket kan identifiera varan såsom härrörande från ett visst företag, skall villkoret i artikel 3.3 i direktiv 89/104 — och genom en analogisk tillämpning även villkoret i artikel 7.3 i förordning nr 40/94 — för registrering av varumärket anses vara uppfyllt (domstolens dom av den 4 maj 1999 i de förenade målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee, REG 1999, s. I-2779, punkterna 51 och 52, och av den 18 juni 2002 i mål C-299/99, REG 2002, s. I-5475, punkterna 60 och 61).

- 51 Ett varumärkes särskiljningsförmåga, inbegripet särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning, skall bedömas med avseende på de produkter som ansökan om registrering omfattar och med beaktande av den uppfattning som en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument av den berörda kategorin produkter eller tjänster kan tänkas ha (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Philips, punkterna 59 och 63).
- 52 Vad gäller frågan om vilken omfattning användningen måste ha för att ett varumärke skall kunna registreras med stöd av artikel 7.3 i förordning nr 40/94, har förstainstansrätten ansett att det måste visas att varumärket till följd av användning har förvärvat särskiljningsförmåga i den väsentliga del av gemenskapen där sådan förmåga saknas enligt artikel 7.1 b—d i denna förordning (förstainstansrättens dom av den 30 mars 2000 i mål T-91/99, Ford Motor mot harmoniseringsbyrån (OPTIONS), REG 2000, s. II-1925, punkt 27).
- 53 I det förevarande fallet skulle sökanden vid harmoniseringsbyrån visa att dess varumärke, antingen före ingivandet av registreringsansökan för varumärket den 1 april 1996 eller under tiden från dagen för registrering den 7 augusti 1998 till dagen för ansökan om ogiltigförklaring den 7 december 1998, i hela eller i en väsentlig del av Europeiska unionen hade förvärvat särskiljningsförmåga.



- 54 Sökanden anser att överklagandenämnden inte i tillräcklig mån har beaktat de åtgärder som den har vidtagit, och fortsätter att vidta, för att bevara särskiljningsförmågan hos varumärket BSS. Harmoniseringsbyrån och intervenienten anser att de bevis som sökanden har åberopat vid harmoniseringsbyrån inte räcker för att bibehålla registreringen av detta varumärke.
- 55 Förstainstansrätten anser att frågan huruvida ett uttryck, som i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk utgör en sedvanlig beteckning, har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning bland annat beror på målgruppens uppfattning av detta begrepp, det vill säga om den uppfattar det som en generisk benämning på den ifrågavarande produkten eller som ett särskiljande kännetecken från ett specifikt företag. Innehavarens åtgärder beaktas således i den mån de har lett till objektiva resultat såvitt avser den berörda målgruppens uppfattning av uttrycket i fråga.
- 56 Bland de handlingar som sökanden har åberopat vid annulleringsenheten, och därefter vid överklagandenämnden, för att visa att varumärket BSS hade förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning, har sökanden åberopat en "bevakningsförteckning avseende BSS" och avtal som sökanden har ingått med tredje man vilka har till syfte att visa förekomsten av ett program för att kontrollera tredje mans användning av detta varumärke, särskilt i Förenta staterna, Italien, Tyskland och Förenade kungariket. Inte desto mindre är verkan av detta program och dess resultat vad gäller påverkan av målgruppen inte kända.
- 57 Den omständigheten att sökanden har vidtagit åtgärder för att säkerställa att varumärket i fråga behåller sin särskiljningsförmåga räcker nämligen inte för att bevisa att nämnda varumärke har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning i fråga om de varor som registreringen omfattar, förutsatt att dessa åtgärder inte har lett till att målgruppen har uppmärksamats på att uttrycket BSS är ett varumärke. Det kan härvid konstateras att "bevakningsförteckningen avseende BSS" enbart är en anvisning om sökandens avsikt att undvika att konkurrenter använder varumärket BSS, men den visar inte att målgruppen uppfattar uttrycket BSS som ett varumärke och bevisar således inte att uttrycket BSS inte längre är en sedvanlig benämning inom det oftalmologiska området.

- 58 Det kan slutligen konstateras att sökandens argument, avseende uppgifter om omsättning och investeringar som gjorts i form av reklam samt de handlingar som den har åberopat vid harmoniseringsbyrån, bland annat nationella registreringsbevis avseende varumärken innehållande uttrycket BSS och prospekt avseende produkterna ALCON BSS och BSS PLUS, inte mer än de tidigare undersökta argumenten och handlingarna visar att varumärket BSS skulle ha särskiljningsförmåga. Sökanden har för övrigt inte i ansökan anfört något argument angående dessa handlingars bevisvärde.
- 59 Vad gäller sökandens argument avseende en varumärkesinnehavares rätt att använda ett varumärke i kombination med andra kännetecken utan att det påverkar dess särskiljningsförmåga, skall det framhållas att det saknar betydelse för bedömningen av om varumärket BSS har förvärvat särskiljningsförmåga. Det komplexa system som används för att identifiera de produkter som sökanden saluför (ALCON BSS, BSS PLUS eller ALCON BSS PLUS) skulle även kunna utgöra ett tecken på att sökanden själv anser att varumärket BSS inte har förvärvat tillräcklig särskiljningsförmåga för att kunna användas utan tillägg av någon annan beståndsdel för att identifiera produkten.
- 60 Förstainstansrätten anser således att det var med rätta som överklagandenämnden konstaterade att sökanden inte hade visat att dess varumärke hade förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning i den mening som avses i artiklarna 7.3 och 51.2 i förordning nr 40/94.
- 61 De handlingar som har bifogats ansökan, sökandens duplik och intervenientens replik, och som inte har prövats av överklagandenämnden eftersom de åberopades för första gången vid förstainstansrätten, kan inte beaktas med hänsyn till att talan vid förstainstansrätten syftar till att, i den mening som avses i artikel 63 i förordning nr 40/94, pröva lagenligheten av de beslut som harmoniseringsbyråns överklagandenämnder fattar.

- 62 Eftersom det inte är förstainstansrättens uppgift att pröva de faktiska omständigheterna på nytt mot bakgrund av handlingar som för första gången har förebringats vid denna, prövar förstainstansrätten under dessa förhållanden inte de handlingar som sökanden och intervenienten har åberopat för första gången vid denna utan att det därvid är nödvändigt att undersöka deras bevisvärde.
- 63 Av ovanstående överväganden följer att det var med rätta som överklagandenaämnden ansåg att varumärket BSS i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk hade kommit att bli en sedvanlig beteckning och att sökanden inte vid harmoniseringsbyrån hade visat att varumärket i fråga om de produkter för vilka det hade registrerats hade förvärvat särskiljningsförmåga till följd av dess användning.
- 64 Talan skall följaktligen lämnas utan bifall.

### Rättegångskostnader

- 65 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att sökanden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet, skall harmoniseringsbyråns och intervenientens yrkanden bifallas.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

följande dom:

- 1) Talan ogillas.
- 2) Sökanden skall ersätta rättegångskostnaderna.

Moura Ramos

Pirrung

Meij

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 5 mars 2003.

H. Jung

R.M. Moura Ramos

Justitiesekreterare

Ordförande