

DOMSTOLENS KENDELSE (Sjette Afdeling)

5. oktober 2004*

I sag C-192/03 P,

Alcon Inc., tidligere Alcon Universal Ltd, Hünenberg (Schweiz), ved C. Morcom, QC, og solicitor S. Clark, og med valgt adresse i Luxembourg,

appellant,

angående en appel i henhold til artikel 56 i Domstolens statut,

iværksat den 2. maj 2003,

de andre parter i appelsagen:

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved S. Laitinen og A. Sesma Merino, som befuldmægtigede,

sagsøgt i første instans,

* Processprog: engelsk.

og

Dr. Robert Winzer Pharma GmbH, Olching (Tyskland), ved Rechtsanwalt S. Schneller,

intervenient i første instans,

har

DOMSTOLEN (Sjette Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, J.-P. Puissechet (refererende dommer), og dommerne F. Macken og U. Löhmus,

generaladvokat: M. Poiares Maduro

justitssekretær: R. Grass,

afsagt følgende

Kendelse

- 1 I appelskriftet har selskabet Alcon Inc. (herefter »appellanten«) nedlagt påstand om ophævelse af dommen, der blev afsagt af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans (Anden Afdeling) den 5. marts 2003, sag T-237/01, Alcon mod KHIM — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS) (Sml. II, s. 411, herefter »den appellerede dom«), hvorved Retten ikke gav selskabet medhold i dets søgsmål, der var anlagt til prøvelse af afgørelsen, der blev truffet af Første Appellationsret ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design), (herefter »Harmoniseringskontoret«) den 13. juli 2001, hvorved EF-varemærket BSS blev erklæret ugyldigt (sag R 273/2000-1) (herefter »den anfægtede afgørelse«).

Retsforskrifter

- 2 Artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1) lyder således:

»Et EF-varemærke kan bestå af alle tegn, der kan gengives grafisk, navnlig ord, herunder personnavne, afbildninger, bogstaver, tal, varens form eller emballage, for så vidt disse tegn er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.«

- 3 Samme forordnings artikel 7 bestemmer:

»1. Udelukket fra registrering er:

[...]

- d) varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i daglig sprogbrug eller efter redelig og almindelig markedsføringsskik er blevet almindelige som betegnelse for varerne eller tjenesteydelserne

[...]

2. Stk. 1 finder anvendelse, selv om registreringshindringerne kun er til stede i en del af Fællesskabet.

3. Stk. 1, litra b), c) og d), finder 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.«

4 Artikel 51 i forordning nr. 40/94 har følgende ordlyd:

»1. Et EF-varemærke erklæres ugyldigt efter indgivelse af begæring herom til Harmoniseringskontoret eller ved fremsættelse af modkrav under en sag om varemærkekrænkelse:

a) når det er registreret i strid med bestemmelserne i artikel 5 eller 7

[...]

2. Selv om EF-varemærket er registreret i strid med artikel 7, stk. 1, litra b), c) eller d), kan det dog ikke erklæres ugyldigt, hvis det som følge af den brug, der er gjort deraf, efter registreringen har fået fornødent særpræg for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret.

[...]«

- 5 Artikel 63 i forordning nr. 40/94 fastsætter i stk. 1, 2 og 3:

»1. Appellkamrenes afgørelser om klager kan indbringes for Domstolen.

2. Indbringelse af klager kan ske under påberåbelse af inkompetence, væsentlige formmangler eller overtrædelse af traktaten, af denne forordning eller af retsregler vedrørende deres gennemførelse eller under påberåbelse af magtfordrejning.

3. Domstolen har kompetence til at ophæve eller omgøre den indklagede afgørelse.«

Sagens faktiske omstændigheder

- 6 Den 1. april 1996 indgav selskabet Alcon Pharmaceuticals Ltd en ansøgning til Harmoniseringskontoret om registrering af ordet »BSS« som EF-varemærke for »Oftalmisk-farmaceutiske præparater; sterile opløsninger til øjenkirurgi«, som er varer, der henhører under klasse 5 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret.
- 7 Varemærket blev registreret den 7. august 1998 og offentliggjort den 19. oktober 1998. Den 29. november 1999 blev varemærket overdraget til appellanten, der havde anmodet herom.

- 8 Den 7. december 1998 indgav selskabet Dr. Robert Winzer Pharma (herefter »intervenienten«) en begæring om, at varemærket blev erklæret ugyldigt i medfør af artikel 51, stk. 1, i forordning nr. 40/94. Intervenienten gjorde gældende, at »BSS« var en forkortelse af »balanced salt solution« (afbalanceret saltopløsning) eller af »buffered saline solution« (bufferet saltopløsning), at varemærket derfor var en beskrivelse af de omfattede produkter, og at det var blevet registreret i strid med artikel 7 i forordning nr. 40/94.
- 9 Ved afgørelse af 15. december 1999 imødekom Annullationsafdelingen denne begæring med den begrundelse, at varemærket dels bestod af et tegn, der i daglig sprogbrug var blevet almindeligt som betegnelse i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 7, stk. 1, litra d), i forordning nr. 40/94, dels at appellanten ikke havde godtgjort, at tegnet havde fået fornødent særpræg som følge af brug i henhold til artikel 7, stk. 3, og artikel 51, stk. 2, i forordning nr. 40/94. Den 15. februar 2000 påklagede appellanten denne afgørelse.
- 10 Ved den anfægtede afgørelse afviste Første Appellkammer ved Harmoniseringskontoret denne klage, da det var af den opfattelse, at ordet »BSS« blev anvendt både på tysk og engelsk i daglig sprogbrug til at betegne et oftalmisk-farmaceutisk præparat, og at appellanten ikke havde forelagt bevis for, at ordet havde fået fornødent særpræg som følge af brug.

Den appellerede dom

- 11 Ved stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 18. september 2001 anlagde appellanten sag med påstand om annullation af den anfægtede afgørelse. Harmoniseringskontoret og intervenienten nedlagde påstand om frifindelse.

- 12 Retten fastslog for det første i den appellerede doms præmis 35-48, at appelkammeret med rette havde fundet, at de beviser, som intervenienten havde fremlagt, var tilstrækkelige til at godtgøre, at »BSS« var blevet en almindelig betegnelse i den forstand, hvori udtrykket anvendes i artikel 7, stk. 1, litra d), i forordning nr. 40/94.
- 13 Med henvisning til Domstolens dom af 4. oktober 2001, Merz & Krell (sag C-517/99, Sml. I, s. 6959), fandt Retten, at ordet »BSS« på tidspunktet for indgivelse af sagsøgerens ansøgning om registrering af varemærket BSS var blevet en almindelig artsbetegnelse for en afbalanceret saltopløsning (»balanced salt solution«) for målgruppen for de omhandlede varer, nemlig øjenlæger og øjenkirurger. Dette fremgik af flere ordbøger og videnskabelige artikler samt af forskellige selskabers markedsføring af oftalmiske produkter under betegnelser, der indeholdt ordet »BSS«.
- 14 Retten fastslog for det andet i den appellerede doms præmis 49-60, at appelkammeret med rette havde fundet, at sagsøgeren ikke havde godtgjort, at varemærket »BSS« 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.
- 15 Retten fandt, at de dokumenter, som appellanten havde fremlagt for Harmoniseringskontorets Annullationsafdeling og derefter for appelkammeret, ikke gjorde det muligt at fastslå, at den tilsigtede kundekreds ikke opfattede ordet »BSS« som et generisk navn for den pågældende vare, men som et særpræget tegn for en bestemt virksomhed. Den anførte bl.a., at »listen over overvågninger af BSS« og de aftaler, sagsøgeren havde indgået med tredjemænd — oplysninger, der var fremlagt af sagsøgeren — som skulle vise, at der fandtes et program til kontrol af tredjemands brug af varemærket BSS, hverken havde kendte virkninger eller resultater for så vidt angik målgruppens opfattelse.
- 16 Retten frifandt herefter Harmoniseringskontoret.

Appellen

- 17 Appellanten har nedlagt påstand om, at Domstolen ophæver den appellerede dom og annullerer den anfægtede afgørelse samt træffer afgørelse om sagens omkostninger.
- 18 Harmoniseringskontoret og intervenienten har nedlagt påstand om, at appellen forkastes, og at appellanten pålægges at betale sagens omkostninger.
- 19 I henhold til procesreglementets artikel 119 kan Domstolen, såfremt appellen er åbenbart ugrundet, når som helst på grundlag af den refererende dommers rapport og efter at have hørt generaladvokaten ved begrundet kendelse beslutte at afvise eller forkaste appellen.

Parternes argumenter

- 20 Appellanten har for det første gjort gældende, at Retten har foretaget en urigtig anvendelse af artikel 7, stk. 1, litra d), i forordning nr. 40/94, idet den fandt, at ordet »BSS« var blevet almindeligt.
- 21 Retten tog med urette hensyn til de af intervenienten fremlagte beviser, der enten vedrørte tiden efter datoen for indgivelse af ansøgningen om registrering af varemærket BSS — i den foreliggende sag den 1. april 1996 — hvilket er den dato, der er eneafgørende ved bedømmelsen af den omhandlede ugyldighedsgrund, eller var offentliggjort uden for Den Europæiske Union. Intervenienten er ikke fremkommet med noget bevis, der hidrører fra personer, der handler med de pågældende varer, der kan godtgøre, at ordet »BSS« er en almindelig betegnelse. Den blotte omtale i en ordbog eller i en anden publikation af et tegn som navn for eller

beskrivelse af en tilfældig vare er ikke tilstrækkeligt til at godtgøre, at dette tegn er blevet almindeligt i daglig sprogbrug inden for målgruppen.

- 22 Desuden har appellanten anført, at Retten skulle have taget hensyn til appellantens argumenter vedrørende de aktive foranstaltninger, som virksomheden havde truffet med henblik på at overvåge andre parter henvisninger til ordet »BSS« og undgå tredjemands uberettigede brug af dens varemærke.
- 23 Appellanten har for det andet gjort gældende, at Retten med urette forkastede de beviser, som virksomheden var fremkommet med for at godtgøre, at varemærket BSS havde fået fornødent særpræg ved brug i henhold til artikel 7, stk. 3, og artikel 51, stk. 2, i forordning nr. 40/94. Retten baserede sig i den appellerede doms præmis 56 på et enkelt punkt: Det manglende bevis for, at programmet for overvågning af varemærket havde en virkning i relation til målgruppen, hvorimod Retten ikke havde stillet det samme krav med hensyn til de beviser, der var blevet fremlagt af intervenienten. Retten behandlede derfor ikke de beviser, der blev indgivet af de to parter i tvisten, på samme måde.
- 24 Harmoniseringskontoret har præciseret, at appellen er den første sag, der er indbragt for Retten og for Domstolen, vedrørende en begæring om, at et EF-varemærke erklæres ugyldigt.
- 25 Under henvisning til Domstolens dom af 19. september 2002, DKV mod KHIM (sag C-104/00 P, Sml. I, s. 7561), har Harmoniseringskontoret principalt gjort gældende, at de fleste, om ikke alle, anbringender, der er anført af appellanten i appelskriftet, kun vedrører rent faktiske spørgsmål — navnlig Rettens bedømmelse af beviserne — hvis vurdering ikke henhører under Domstolens kompetence, når den behandler en appelsag.

- 26 For så vidt angår fortolkningen af såvel artikel 7, stk. 1, litra d), som artikel 7, stk. 3, og artikel 51, stk. 2, i forordning nr. 40/94 har Harmoniseringskontoret subsidiært anført, at Retten ikke har begået nogen retlig fejl. Med hensyn til de beviser, der er indgivet af intervenienten — under forudsætning af at Domstolen kan undersøge deres rækkevidde — har Harmoniseringskontoret gjort gældende, at Retten med føje har kunnet fastslå, at beviserne godtgjorde, at ordet »BSS« allerede var blevet en almindelig betegnelse på datoen for registreringsansøgningen, og at varemærket af den grund havde mistet det fornødne særpræg.
- 27 Intervenienten har anført, at de beviser, som selskabet fremlagde for Harmoniseringskontorets Annullationsafdeling, for appelkammeret og for Retten, klart viser, at varemærket BSS er en artsangivelse for de omhandlede varer i redelig og almindelig markedsføringsskik, og disse beviser på korrekt vis blev taget i betragtning af Harmoniseringskontoret og Retten.

Domstolens bemærkninger

- 28 Med henblik på at afgøre om varemærket BSS udelukkende bestod af tegn eller angivelser, der var blevet almindelige i daglig sprogbrug inden for målgruppen som betegnelse for de varer, for hvilke varemærket er blevet registreret, og om varemærket med denne begrundelse lovligt var blevet erklæret ugyldigt i den omtvistede afgørelse, har Retten i den appellerede doms præmis 39 med rette anført, at denne afgørelse ikke skulle bygges på varemærkets beskrivende art, men på den aktuelle brug heraf i de forretningskredse, hvor der drives virksomhed med disse varer [jf. vedrørende de i det væsentlige enslydende bestemmelser i artikel 3, stk. 1, litra d), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1), Merz & Krelldommen, præmis 35].
- 29 Retten har ligeledes foretaget en korrekt anvendelse af artikel 7, stk. 1, litra d), i forordning nr. 40/94, idet den i den appellerede doms præmis 40 henviste til, at tegn eller angivelser, der udgør et varemærke, og som i daglig sprogbrug eller i redelig og almindelig markedsføringsskik er en sædvanlig betegnelse for de varer eller

tenesteydelser, som dette varemærke vedrører, ikke er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra en anden virksomheds, og de opfylder således ikke varemærkets afgørende funktion — medmindre den brug, der er gjort af disse tegn eller angivelser, har givet dem det fornødne særpræg (jf. analogt Merz & Krell-dommen, præmis 37).

- 30 Retten har heller ikke begået en retlig fejl ved i den appellerede doms præmis 42 at anføre, at man, for at vurdere, om det omtvistede varemærke var en almindelig betegnelse, måtte tage hensyn til opfattelsen hos fagfolk inden for det medicinske område, nemlig øjenlæger og øjenkirurger, der udøver deres aktiviteter inden for Den Europæiske Union.
- 31 Efter således korrekt at have fastlagt de retlige rammer for tvisten, og efter at have foretaget en analyse af de beviser, der var fremlagt af henholdsvis appellanten og intervenienten, fandt Retten, at det fremgik af disse beviser i deres helhed, at varemærket BSS for den omhandlede målgruppe var blevet en almindelig betegnelse, og at den brug, der var blevet gjort af varemærket, ikke havde givet det fornødent særpræg.
- 32 Appellanten har til støtte for virksomhedens påstand om ophævelse af den appellerede dom for det første gjort gældende, at Retten ikke har lagt tilstrækkeligt meget vægt på de beviser, som virksomheden havde indgivet for Annulationsafdelingen og for Harmoniseringskontorets appelkammer, og at Retten til gengæld har tillagt de beviser, som intervenienten havde indgivet for de samme instanser, for stor værdi.
- 33 Rettens konstateringer af, at appellanten ikke har fremlagt de nødvendige oplysninger til støtte for sine påstande eller ikke har godtgjort, at disse oplysninger er korrekte, er faktiske konstateringer, som Retten har enekompetence til at foretage, og som ikke kan anfægtes under en appelsag (jf. herved dom af 1.10.1991, sag C-283/90 P, Vidrányi mod Kommissionen, Sml. I, s. 4339, præmis 16 og 17, og af 18.11.1999, sag C-191/98 P, Tzoanos mod Kommissionen, Sml. s. 8223, præmis 23), medmindre Retten har gengivet de beviser, som er fremlagt for den, forkert (jf.

herved dom af 15.6.2000, sag C-237/98 P, Dorsch Consult mod Rådet og Kommissionen, Sml. I, s. 4549, præmis 35 og 36).

- 34 Med sine anbringender har appellanten — således som det med rette er anført af Harmoniseringskontoret — i realiteten begrænset sig til at anfægte Rettens bedømmelse af sagens faktiske omstændigheder uden at have gjort gældende, at de for Retten foreliggende sagsakter skulle være blevet gengivet forkert. Denne bedømmelse af de faktiske omstændigheder udgør ikke et retsspørgsmål, der som sådant er underlagt Domstolens efterprøvelse under en appelsag (dommen i sagen DKV mod KHIM, præmis 22, og kendelse af 5.2.2004, sag C-326/01 P, Telefon & Buch mod KHIM, Sml. I, s. 1371, præmis 35). Appellanten gør heller ikke gældende, at den appellerede dom er behæftet med en retlig fejl ved anvendelsen af reglerne om bevisbyrden (jf. i denne retning dom af 8.7.1999, sag C-199/92 P, Hüls mod Kommissionen, Sml. I, s. 4287, præmis 64 og 65).
- 35 Appellanten har for det andet anført, at Retten begik en retlig fejl ved ikke at betragte datoen for indgivelse af ansøgningen om registrering af varemærket BSS — i den foreliggende sag den 1. april 1996 — som afgørende. Alene denne dato er relevant for vurderingen af, om et EF-varemærke er blevet en almindelig betegnelse, hvilket berettiger, at varemærket erklæres ugyldigt i medfør af artikel 51, stk. 1, i forordning nr. 40/94. Denne fejl har vist sig ved, at Retten især i den appellerede doms præmis 45, har henvist til dokumenter, der vedrørte tiden efter denne dato. Retten har ligeledes i den appellerede doms præmis 44 med urette taget hensyn til dokumenter, der er offentliggjort uden for Den Europæiske Union, og som ikke ville kunne afspejle opfattelsen hos den ovennævnte målgruppe.
- 36 Dette andet anbringende skal opdeles i to led.
- 37 Det første led vedrører Rettens hensyntagen til dokumenter, der angår tiden efter registreringsansøgningen, ved vurderingen af, om et varemærke er blevet en almindelig betegnelse. Såfremt appellanten med dette led vil bestride Rettens vurdering, hvorefter varemærket på baggrund af disse dokumenter var en almindelig betegnelse på datoen for registreringsansøgningen, skal det bemærkes, at denne bevisvurdering ikke er et retsspørgsmål, som det påhviler Domstolen at efterprøve. Såfremt appellanten derimod vil påvise, at Retten ved at tage hensyn til disse

dokumenter dermed har valgt en dato, der ligger efter registreringsansøgningen, som den dato, der er relevant ved undersøgelsen af, om ordet »BSS« er en almindelig betegnelse, vil en sådan kritik rejse et retsspørgsmål, som det påhviler Domstolen at undersøge.

- 38 I den foreliggende sag er dette første led af anbringendet imidlertid ugrundet.
- 39 Retten fastholdt således udtrykkeligt i den appellerede doms præmis 46, at appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 19 med rette fandt, at de beviser, som intervenienten havde fremlagt, godtgjorde, at ordet »BSS« »på tidspunktet for indgivelse af [...] ansøgning[en]« var blevet almindeligt. Retten har derfor ikke ved bedømmelsen betragtet nogen anden dato end den, der er gjort gældende af appellanten, som afgørende for undersøgelsen af den påståede ugyldighedsgrund.
- 40 Harmoniseringskontoret har i denne henseende med rette præciseret, at datoen for indgivelsen af ansøgningen om registrering af EF-varemærket er den relevante dato for denne undersøgelse.
- 41 Desuden kunne Retten tage hensyn til oplysninger, der — selv om de vedrørte tiden efter ansøgningsdatoen — gav mulighed for at drage konklusioner om situationen, sådan som den forelå på netop denne dato, uden at der derved var tale om en selvmodsigende begrundelse eller retlig fejl (jf. analogt kendelse af 27.1.2004, sag C-259/02, La Mer Technology, Sml. I, s. 1159, præmis 31).
- 42 Appellanten har i anbringendets andet led anført, at Retten i den appellerede doms præmis 44 har taget visse dokumenter, der var offentliggjort i De Forenede Stater i betragtning. Denne omstændighed påviser imidlertid ikke, at Retten har baseret sin analyse på beviser, der ikke har nogen indflydelse på målgruppen. Ved at anføre i den appellerede doms præmis 42, at engelsk var fagsproget for eksperterne inden for det pågældende område, og ved i den appellerede doms præmis 43 at henvise til, at ordet »BSS« opfattes som en artsbetegnelse »blandt videnskabsmænd på området«, fandt Retten nødvendigvis, at disse dokumenter, selv om de var offentliggjort uden for Den Europæiske Union, understøttede konklusionen om, at målgruppen var af

den opfattelse, at dette ord var blevet almindeligt. Retten har herved foretaget en rent faktisk vurdering, som appellanten ikke kan anfægte ved en appel.

43 Det andet anbringende skal derfor forkastes.

44 Det følger af det anførte, at appellen er åbenbart ugrundet og derfor skal forkastes.

Sagens omkostninger

45 I henhold til procesreglementets artikel 69, stk. 2, der i henhold til samme procesreglements artikel 118 finder anvendelse i appelsager, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Da Harmoniseringskontoret og intervenienten har nedlagt påstand om, at appellanten tilpligtes at betale sagens omkostninger, og appellanten har tabt sagen, bør det pålægges sidstnævnte at betale sagens omkostninger.

På grundlag af disse præmisser bestemmer Domstolen (Sjette Afdeling):

1) Appellen forkastes.

2) Alcon Inc. betaler sagens omkostninger.

Underskrifter.