

BESCHIKKING VAN HET HOF (Zesde kamer)

5 oktober 2004 *

In zaak C-192/03 P

betreffende een op 2 mei 2003 ingestelde hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof,

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

rekwirante,

andere partijen bij de procedure:

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

verweerder in eerste aanleg,

* Procestaal: Engels.

en

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

interveniente in eerste aanleg,

geeft

HET HOF VAN JUSTITIE (Zesde kamer),

samengesteld als volgt: J.-P. Puissochet (rapporteur), kamerpresident, F. Macken en U. Löhmus, rechters,

advocaat-generaal: M. Poiares Maduro,
griffier: R. Grass,

de navolgende

Beschikking

- 1 Met haar hogere voorziening verzoekt Alcon Inc. (hierna: „rekwirante”) om vernietiging van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen (Tweede kamer) van 5 maart 2003, Alcon/BHIM — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS) (T-237/01, Jurispr. blz. II-411; hierna: „bestreden arrest”), waarbij haar beroep is verworpen tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „BHIM”) van 13 juli 2001, waarbij het gemeenschapsmerk BSS nietig is verklaard (zaak R 273/2000-1) (hierna: „litigieuze beslissing”).

Rechtskader

- 2 Artikel 4 van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 11, blz. 1) luidt:

„Gemeenschapsmerken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.”

- 3 Artikel 7 van deze verordening bepaalt:

„1. Geweigerd wordt inschrijving van:

[...]

- d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;

[...]

2. Lid 1 is ook van toepassing indien de weigeringsgronden slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan.

3. Lid 1, onder b, c en d, is 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.”

4 Artikel 51 van verordening nr. 40/94 luidt:

„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;

[...]

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.

[...]”

5 Artikel 63, leden 1, 2 en 3, van verordening nr. 40/94 bepaalt:

„1. Tegen de beslissingen in beroep van de kamer van beroep kan beroep worden ingesteld bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.

2. Beroep kan worden ingesteld wegens onbevoegdheid, schending van wezenlijke vormvoorschriften, schending van het Verdrag, van deze verordening of een uitvoeringsregeling daarvan, of wegens misbruik van bevoegdheid.

3. Het Hof van Justitie kan de bestreden beslissing vernietigen of herzien.”

Feiten

6 Op 1 april 1996 heeft Alcon Pharmaceuticals Ltd bij het BHIM een aanvraag tot inschrijving als gemeenschapsmerk van het woord „BSS” ingediend voor „oogheelkundige farmaceutische preparaten; steriele oplossingen voor oogheelkundige chirurgie.” De waren 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.

7 Het merk werd ingeschreven op 7 augustus 1998 en gepubliceerd op 19 oktober 1998. Op 29 november 1999 is het merk overeenkomstig een verzoek van rekwirante op haar naam ingeschreven.

- 8 Op 7 december 1998 heeft Dr. Robert Winzer Pharma GmbH (hierna: „interveniënte”) bij het BHIM een vordering tot nietigverklaring van het merk ingesteld krachtens artikel 51, lid 1, van verordening nr. 40/94. Zij stelde dat „BSS” de afkorting van „balanced salt solution” (gebalanceerde zoutoplossing) of van „buffered saline solution” (gebufferde zoutoplossing) was, dat het merk dus beschrijvend was voor de betrokken waren en in strijd met artikel 7 van verordening nr. 40/94 was ingeschreven.
- 9 Bij beslissing van 15 december 1999 heeft de nietigheidsafdeling dit verzoek toegewezen, op grond enerzijds dat het merk bestond uit een teken dat in het normale spraakgebruik gebruikelijk was geworden, in de zin van artikel 7, lid 1, sub d, van verordening nr. 40/94, en anderzijds 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. Op 15 februari 2000 heeft verzoekster tegen deze beslissing beroep ingesteld.
- 10 Bij de litigieuze beslissing heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM dit beroep verworpen op grond dat het woord „BSS” zowel in de Duitse als in de Engelse taal in het normale spraakgebruik werd gebruikt om een oogheelkundig farmaceutisch preparaat aan te duiden, en dat verzoekster niet had aangetoond dat het teken door het gebruik onderscheidend vermogen had verkregen.

Het bestreden arrest

- 11 Bij op 18 september 2001 ter griffie van het Gerecht neergelegd verzoekschrift heeft rekwirante beroep tot vernietiging van de litigieuze beslissing ingesteld. Het BHIM en interveniënte hebben geconcludeerd tot verwerving van dit beroep.

- 12 In de punten 35 tot en met 48 van het bestreden arrest heeft het Gerecht beslist dat de kamer van beroep terecht had geoordeeld dat uit het door interveniënte overlegde bewijs afdoende bleek dat „BSS” gebruikelijk was geworden in de zin van artikel 7, lid 1, sub d, van verordening nr. 40/94.
- 13 Onder verwijzing naar het arrest van het Hof van 4 oktober 2001, Merz & Krell (C-517/99, Jurispr. blz. I-6959) was het Gerecht van oordeel dat het woord „BSS” ten tijde van de indiening van de inschrijvingsaanvraag van het merk BSS door rekwirante een gebruikelijke soortnaam voor een gebalanceerde zoutoplossing („balanced salt solution”) was geworden voor de doelgroep van de betrokken waren, namelijk oogartsen en oogchirurgen. Dit bleek uit verschillende wetenschappelijke woordenboeken en publicaties alsook uit de verkoop door verschillende vennootschappen van oogproducten onder benamingen met het woord „BSS”.
- 14 Voorts heeft het Gerecht in de punten 49 tot en met 60 van het bestreden arrest beslist dat de kamer van beroep ook terecht had geoordeeld dat rekwirante niet had aangetoond dat het merk BSS 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.
- 15 Naar het oordeel van het Gerecht wettigden de documenten die rekwirante aan de nietigheidsafdeling van het BHIM en vervolgens aan de kamer van beroep had overgelegd, niet de conclusie dat het doelpubliek het woord „BSS” niet als een soortnaam voor de betrokken waar, maar als onderscheidingsteken van een bepaalde onderneming opvatte. Het Gerecht merkte met name op dat de door rekwirante overgelegde „BSS-controlelijst” en de door haar met derden gesloten overeenkomsten, ten bewijze dat een programma van controle op het gebruik van het merk BSS door derden bestond, geen bekend effect of bekende gevolgen hadden voor het besef van het in aanmerking komende publiek.
- 16 Het Gerecht heeft het beroep derhalve verworpen.

De hogere voorziening

- 17 Rekwirante concludeert dat het het Hof behage, het bestreden arrest en de litigieuze beslissing te vernietigen en over de kosten te beslissen.
- 18 Het BHIM en interveniënte concluderen dat het het Hof behage, de hogere voorziening af te wijzen en rekwirante te verwijzen in de kosten.
- 19 Krachtens artikel 119 van het Reglement voor de procesvoering kan het Hof een hogere voorziening die kennelijk ongegrond is, op ieder moment, op rapport van de rechter-rapporteur, de advocaat-generaal gehoord, bij met redenen omklede beschikking afwijzen.

Argumenten van partijen

- 20 Om te beginnen stelt rekwirante dat het Gerecht artikel 7, lid 1, sub d, van verordening nr. 40/94 onjuist heeft toegepast door te oordelen dat het woord „BSS” gebruikelijk was geworden.
- 21 Het Gerecht zou ten onrechte rekening hebben gehouden met bewijsmateriaal van interveniënte dat ofwel dateerde van na de datum van de indiening van de inschrijvingsaanvraag voor het merk BSS, in casu 1 april 1996, de enige voor de beoordeling van de betrokken nietigheidsgrond relevante datum, ofwel buiten de Europese Unie was gepubliceerd. Interviënte heeft geen enkel bewijs overgelegd van iemand die de betrokken waren verhandelt, en waaruit zou blijken dat het woord BSS gebruikelijk was geworden. De zuivere vermelding van een teken als naam of beschrijving van een product in een woordenboek of in een andere publicatie

volstaat niet als bewijs dat dit teken in het spraakgebruik van het doelpubliek gebruikelijk is geworden.

- 22 Bovendien had het Gerecht volgens rekwirante rekening moeten houden met haar argumenten betreffende de actieve stappen die zij had ondernomen om de verwijzingen door anderen naar het woord „BSS” te controleren en misbruik van haar merk door derden te voorkomen.
- 23 In de tweede plaats stelt rekwirante dat het Gerecht ten onrechte het door haar aangevoerde bewijs buiten beschouwing heeft gelaten, dat het merk BSS door gebruik onderscheidend vermogen had verkregen in de zin van de artikelen 7, lid 3, en 51, lid 2, van verordening nr. 40/94. Het Gerecht heeft zich in punt 56 van het bestreden arrest op een bijzonder aspect gebaseerd, namelijk het ontbreken van bewijs van het effect op het doelpubliek van het bewakingsprogramma voor het merk. Het Gerecht heeft dezelfde eis evenwel niet aan het bewijs van interveniënte gesteld en het bewijs van de twee procespartijen dus niet gelijk behandeld.
- 24 Het BHIM preciseert dat de hogere voorziening de eerste zaak voor het Gerecht en het Hof betreft, waarin de nietigverklaring van een gemeenschapsmerk aan de orde is.
- 25 Op basis van het arrest van het Hof van 19 september 2002, DKV/BHIM (C-104/00 P, Jurispr. blz. I-7561) stelt het BHIM primair dat de meeste, zonet alle middelen van rekwirante slechts zuiver feitelijke kwesties betreffen — in het bijzonder de waardering van het bewijs door het Gerecht — die het Hof in hogere voorziening niet kan beoordelen.

- 26 Subsidiair stelt het BHIM met betrekking tot de uitlegging zowel van artikel 7, lid 1, sub d, als van de artikelen 7, lid 3, en 51, lid 2, van verordening nr. 40/94 dat het Gerecht het recht niet heeft geschonden. Ten aanzien van interveniëntes bewijsmateriaal stelt het BHIM, voor het geval het Hof het inhoudelijk zou kunnen toetsen, dat het Gerecht terecht heeft aangenomen dat daaruit bleek dat het woord „BSS” ten tijde van de inschrijvingsaanvraag reeds gebruikelijk was geworden en het merk zijn onderscheidend vermogen derhalve had verloren.
- 27 Volgens interveniënte blijkt duidelijk uit het door haar aan de nietigheidsafdeling van het BHIM, de kamer van beroep en het Gerecht overgelegde bewijs dat het merk BSS in het bonafide handelsverkeer een soortnaam voor de betrokken waren is en dat het BHIM en het Gerecht correct met dit bewijs rekening hebben gehouden.

Beoordeling door het Hof

- 28 Het Gerecht heeft aan zijn oordeel dat het merk BSS uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik van het doelpubliek gebruikelijk zijn geworden ter aanduiding van de waren waarvoor dit merk is ingeschreven, en dat het om die reden bij de litigieuze beslissing rechtmatig nietig is verklaard, in punt 39 van het bestreden arrest terecht ten grondslag gelegd, dat niet het beschrijvende karakter van het merk, maar het heersende gebruik in de kringen waarin deze waren worden verhandeld, beslissend is [zie, met betrekking tot de in wezen gelijklopende bepalingen van artikel 3, lid 1, sub d, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), arrest Merz & Krell, reeds aangehaald, punt 35].
- 29 Het heeft ook artikel 7, lid 1, sub d, van verordening nr. 40/94 correct toegepast door in punt 40 van het bestreden arrest eraan te herinneren 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 (zie naar analogie arrest Merz & Krell, reeds aangehaald, punt 37).

30 Het Gerecht heeft evenmin het recht geschonden door zich in punt 42 van het bestreden arrest op het standpunt te stellen dat bij de beoordeling van het gebruikelijke karakter van het litigieuze merk diende te worden uitgegaan van de opvatting van het gespecialiseerde publiek op medisch gebied, met name oogartsen en oogchirurgen uit de gehele Europese Unie.

31 Na het rechtskader van het geschil aldus juist te hebben afgebakend heeft het Gerecht het door verzoekster en interveniënte overgelegde bewijsmateriaal beoordeeld. Uit deze stukken in hun geheel genomen heeft het afgeleid dat het merk BSS voor het betrokken doelpubliek gebruikelijk is geworden en geen onderscheidend vermogen heeft verkregen door het ervan gemaakte gebruik.

32 Rekwirante klaagt in de eerste plaats dat het Gerecht onvoldoende rekening heeft gehouden met het bewijs dat zij aan de nietigheidsafdeling en de kamer van beroep van het BHIM heeft overgelegd, en te veel belang heeft gehecht aan het door interveniënte voor deze instanties aangevoerde bewijs.

33 Oordelen van het Gerecht, dat rekwirant de ter ondersteuning van zijn betoog nodige gegevens niet heeft verstrekt of de juistheid ervan niet heeft aangetoond, kunnen evenwel in hogere voorziening niet worden aangetast daar zij feitelijke vaststellingen betreffen die tot de uitsluitende bevoegdheid van het Gerecht behoren (zie, in die zin, arresten van 1 oktober 1991, Vidrányi/Commissie, C-283/90 P, Jurispr. blz. I-4339, punten 16 en 17, en 18 november 1999, Tzoanos/Commissie, C-191/98 P, Jurispr. blz. I-8223, punt 23), behoudens in geval van een onjuiste opvatting van de voorgelegde bewijsmiddelen (zie in die zin arrest van 15 juni 2000,

Dorsch Consult/Raad en Commissie, C-237/98 P, Jurispr. blz. I-4549, punten 35 en 36).

- 34 Met haar argumenten betwist rekwirante, zoals het BHIM terecht opmerkt, in feite alleen de beoordeling van de feiten door het Gerecht, zonder zich te beroepen op een onjuiste opvatting van de aan het Gerecht voorgelegde bewijsmiddelen. Deze beoordeling levert geen rechtsvraag op die als zodanig vatbaar is voor toetsing door het Hof in hogere voorziening (arrest DKV/BHIM, reeds aangehaald, punt 22, en beschikking van 5 februari 2004, Telefon & Buch/BHIM, C-326/01 P, Jurispr. blz. I-1371, punt 35). Evenmin klaagt rekwirante over een onjuiste toepassing van de regels inzake bewijslast in het bestreden arrest (zie in die zin arrest van 8 juli 1999, Hüls/Commissie C-199/92 P, Jurispr. blz. I-4287, punten 64 en 65).
- 35 In de tweede plaats stelt rekwirante dat het Gerecht het recht heeft geschonden door niet uit te gaan van de datum van indiening van de aanvraag tot inschrijving van het merk BSS, in casu 1 april 1996. Alleen die datum is relevant om te beoordelen of een gemeenschapsmerk een gebruikelijke benaming is geworden, zodat het krachtens artikel 51, lid 1, van verordening nr. 40/94 nietig moet worden verklaard. Deze schending blijkt uit het feit dat het Gerecht, in het bijzonder in punt 45 van het bestreden arrest, documenten van na 1 april 1996 heeft vermeld. In punt 44 van het bestreden arrest heeft het Gerecht ook ten onrechte rekening gehouden met buiten de Europese Unie gepubliceerde documenten, die geen beeld konden geven van de wijze waarop het relevante publiek het merk opvat.
- 36 Dit tweede middel valt uiteen in twee onderdelen.
- 37 Het eerste onderdeel klaagt dat het Gerecht documenten daterend van na de inschrijvingsaanvraag heeft betrokken bij de beoordeling van de vraag of een merk gebruikelijk is geworden. Voorzover rekwirante met dit onderdeel ertegen opkomt dat het Gerecht het gebruikelijke karakter van het merk ten tijde van de inschrijvingsaanvraag op basis van deze documenten heeft beoordeeld, dient erop te worden gewezen dat deze beoordeling van het bewijs geen rechtsvraag oplevert waarover het Hof zich kan uitspreken. Voorzover rekwirante daarentegen wil aantonen dat het Gerecht door met deze documenten rekening te houden impliciet

een na de inschrijvingsaanvraag gelegen datum als relevant heeft beschouwd voor de beoordeling van het gebruikelijke karakter van de term „BSS”, werpt deze kritiek een rechtsvraag op die het Hof moet onderzoeken.

- 38 Dit eerste middelonderdeel is evenwel ongegrond.
- 39 Het Gerecht heeft in punt 46 van het bestreden arrest namelijk uitdrukkelijk verklaard dat de kamer van beroep in punt 19 van de litigieuze beslissing terecht had geoordeeld dat het door interveniënte overgelegde bewijs aantoonde dat „BSS” „ten tijde van de indiening van de aanvraag” een gebruikelijke term was geworden. Het Gerecht is bij zijn beoordeling van de gestelde nietigheidsgrond dus niet uitgegaan van een andere datum dan die welke rekwirante heeft genoemd.
- 40 Het BHIM heeft in dit opzicht terecht gepreciseerd dat de datum van de indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag de relevante datum voor dit onderzoek is.
- 41 Bovendien kon het Gerecht, zonder inconsequentie in zijn redenering of schending van het recht, rekening houden met omstandigheden die, hoewel betrekking hebbend op een na de datum van de indiening van de aanvraag gelegen tijdstip, een oordeel toelaten over de situatie zoals zij op die datum zelf bestond (zie naar analogie beschikking van 27 januari 2004, La Mer Technology, C-259/02, Jurispr. blz. I-1159, punt 31).
- 42 Het tweede onderdeel van dit middel klaagt dat het Gerecht in punt 44 van het bestreden arrest rekening gehouden met een aantal in de Verenigde Staten gepubliceerde documenten. Uit deze omstandigheid blijkt evenwel niet dat het Gerecht zijn beoordeling heeft gebaseerd op bewijsmateriaal dat geen enkel effect op het doelpubliek had. Door in punt 42 van het bestreden arrest erop te wijzen dat het Engels de vaktaal is van de specialisten op het betrokken gebied, en in punt 43 van het bestreden arrest dat het woord „BSS” in de „wetenschappelijke kringen” als een generieke term wordt beschouwd, heeft het Gerecht noodzakelijkerwijs geoordeeld dat deze documenten, hoewel gepubliceerd buiten de Europese Unie, de conclusie

ondersteunden dat het doelpubliek de term als een gebruikelijke benaming beschouwde. Dit is een zuivere feitelijke beoordeling die rekwirante in hogere voorziening niet kan betwisten.

- 43 Het tweede middel moet dus worden afgewezen.
- 44 Uit het voorgaande volgt, dat de hogere voorziening kennelijk ongegrond is en derhalve moet worden afgewezen.

Kosten

- 45 Volgens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering, dat ingevolge artikel 118 van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen voorzover dit is gevorderd. Aangezien rekwirante in het ongelijk is gesteld, moet zij overeenkomstig de vordering van het BHIM en interveniënte in de kosten van deze instantie worden verwezen.

HET HOF VAN JUSTITIE (Zesde kamer)

beschikt:

- 1) **De hogere voorziening wordt afgewezen.**
- 2) **Alcon Inc. wordt verwezen in de kosten.**

ondertekeningen