

ALCON PROTI UUNT

SKLEP SODIŠČA (šesti senat)  
z dne 5. oktobra 2004\*

V zadevi C-192/03 P,

zaradi pritožbe na podlagi člena 56 Statuta Sodišča, vložene 2. maja 2003,

**Alcon Inc.**, prej Alcon Universal Ltd, s sedežem v Hünenbergu (Švica), ki ga zastopata C. Morcom, QC, in S. Clark, solicator, z naslovom za vročanje v Luxembourg,

tožeča stranka,

drugi stranki v postopku sta

Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopata S. Laitinen in A. Sesma Merino, zastopnika,

tožena stranka na prvi stopnji,

\* Jezik postopka: angleščina.

in

**Dr. Robert Winzer Pharma GmbH**, s sedežem v Olchingu (Nemčija), ki ga zastopa  
S. Schneller, Rechtsanwalt,

intervenient na prvi stopnji,

### SODIŠČE (šesti senat)

v sestavi J.-P. Puissechet (poročevalec), predsednik senata, F. Macken, sodnica, in  
U. Löhmus, sodnik,

generalni pravobranilec: M. Poiares Maduro,  
sodni tajnik: R. Grass,

sprejema naslednji

### Sklep

- 1 S svojo pritožbo družba Alcon Inc. (v nadaljevanju: tožeča stranka) predlaga razveljavitev sodbe Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti (drugi senat) z dne 5. marca 2003 v zadevi Alcon proti UUNT – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS) (T-237/01, ZOdl., str. II-411, v nadaljevanju: izpodbijana sodba), s katero je to zavrnilo odločbo prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (v nadaljevanju: UUNT) z dne 13. julija 2001, ki je znamko Skupnosti BSS razglasila za nično (zadeva R 273/2000-1) (v nadaljevanju: izpodbijana odločba).

## Pravni okvir

- 2 Člen 4 Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 11) določa:

„Znamka Skupnosti je lahko sestavljena iz kakršnihkoli znakov, ki jih je mogoče grafično predstaviti, kot so besede, vključno z osebnimi imeni, slike, črke, števila, oblika blaga ali njegove embalaže, če se s pomočjo teh znakov blago in storitve nekega podjetja lahko razlikujejo od blaga in storitev drugih podjetij.“

- 3 Člen 7 te uredbe določa:

„1. Kot znamka se ne registrirajo:

[...]

- d) znamke, ki jih sestavljajo izključno znaki ali označbe, ki so postali običajni v jezikovni rabi ali v dobroverni ustaljeni praksi trgovanja;

[...]

2. Odstavek 1 se uporablja ne glede na to, da razlogi proti registraciji obstajajo le v delu Skupnosti.

3. Odstavek 1(b), (c) in (d) se ne uporablja, če je znamka z uporabo pridobila razlikovalni učinek za blago ali storitve, za katere se zahteva registracija.“

4 Člen 51 Uredbe št. 40/94 določa:

„1. Znamka Skupnosti se razglasi za nično na podlagi zahteve, vložene pri Uradu, ali na podlagi nasprotne tožbe v postopku zaradi kršitve pravic:

a) če je bila znamka Skupnosti registrirana v nasprotju z določbami člena 5 ali člena 7;

[...]

2. Če je bila znamka Skupnosti registrirana ob kršitvi določb člena 7(1)(b), (c) ali (d), se kljub temu ne more razglasiti za nično, če je zaradi uporabe po registraciji pridobila razlikovalen značaj za blago ali storitve, za katere je registrirana.

[...]“

5 Člen 63 Uredbe št. 40/94 v odstavkih 1, 2 in 3 določa:

„1. Proti odločbam odborov za pritožbe glede pritožb se lahko vloži tožba pri Sodišču.

2. Tožba se lahko vloži zaradi kršitve pravil o pristojnosti, kršitve bistvenih določb postopka, kršitve Pogodbe, te uredbe ali kateregakoli pravnega pravila v zvezi z njihovo uporabo ali zaradi zlorabe pooblastil.

3. Sodišče je pristojno za razveljavitev ali spremembo izpodbijane odločbe.“

### **Dejansko stanje**

6 Družba Alcon Pharmaceuticals Ltd je 1. aprila 1996 pri UUNT za besedo „BSS“ vložila prijavo za registracijo znamke Skupnosti za „oftalmološke farmacevtske pripravke; sterilne raztopine za oftalmološko kirurgijo“, proizvode iz razreda 5 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil spremenjen in dopolnjen.

7 Znamka je bila registrirana 7. avgusta 1998 in objavljena 19. oktobra 1998, 29. novembra 1999 pa je bila prenesena na ime tožeče stranke, kot je ta zahtevala.

- 8 Družba Dr. Robert Winzer Pharma GmbH (v nadaljevanju: intervenient) je 7. decembra 1998 na podlagi člena 51(1) Uredbe št. 40/94 pri UUNT vložila zahtevek za razglasitev ničnosti znamke. Zatrjevala je, da je „BSS“ okrajšava za „balanced salt solution“ (uravnovežena raztopina soli) ali za „buffered saline solution“ (puferska raztopina soli), in da je znamka torej opisovala obravnavane proizvode ter bila registrirana v nasprotju s členom 7 Uredbe št. 40/94.
  
- 9 Oddelek za izbris je z odločbo z dne 15. decembra 1999 ugodil temu zahtevku z obrazložitvijo, da je bila znamka sestavljena iz znaka, ki je postal običajen v jezikovni rabi v smislu člena 7(1)(d) Uredbe št. 40/94, in da tožeča stranka ni dokazala, da je znak z uporabo pridobil razlikovalni učinek v smislu členov 7(3) in 51(2) Uredbe št. 40/94. Tožeča stranka je 15. februarja 2000 proti tej odločbi vložila pritožbo.
  
- 10 Z izpodbijano odločbo je prvi odbor za pritožbe UUNT zavrnil to pritožbo, ker je ugotovil, da je beseda „BSS“ v nemščini in angleščini v običajni jezikovni rabi uporabljena za opis oftalmološkega farmacevtskega pripravka in da tožeča stranka ni dokazala, da je ta beseda z uporabo pridobila razlikovalni učinek.

### **Izpodbijana sodba**

- 11 Tožeča stranka je v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 18. septembra 2001 vložila tožbo za razveljavitev izpodbijane odločbe. UUNT in intervenient sta predlagala zavrnitev omenjene tožbe.

- 12 Sodišče prve stopnje je, prvič, v točkah od 35 do 48 izpodbijane sodbe presodilo, da je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da dokazi, ki jih je predložila tožeča stranka, niso dovolj jasno ponazorili, da je beseda „BSS“ z uporabo postala običajna v smislu člena 7(1)(d) Uredbe št. 40/94.
- 13 Ob sklicevanju na sodbo Sodišča z dne 4. oktobra 2001 v zadevi Merz in Krell (C-517/99, Recueil, str. I-6959) je Sodišče prve stopnje menilo, da je beseda „BSS“ z dnem, ko je tožeča stranka vložila prijavo za registracijo znamke BSS, za ciljno javnost obravnavanih proizvodov, in sicer oftalmologov in kirurgov oftalmologije, postala običajna generična beseda za označitev uravnotežene raztopine soli („balanced salt solution“). To naj bi izhajalo iz več strokovnih slovarjev in člankov ter iz dejstva, da so različna podjetja oftalmološke proizvode tržila pod imeni, ki so vsebovala besedo „BSS“.
- 14 Sodišče prve stopnje je, drugič, v točkah od 49 do 60 izpodbijane sodbe menilo, da je odbor za pritožbe prav tako pravilno ocenil, da tožeča stranka ni dokazala, da je znamka BSS z uporabo pridobila razlikovalni učinek v smislu členov 7(3) in 51(2) Uredbe št. 40/94.
- 15 Ugotovilo je, da na podlagi dokumentov, ki jih je tožeča stranka predložila oddelku UUNT za izbris in pozneje odboru za pritožbe, ni bilo mogoče ugotoviti, da ciljna javnost besede „BSS“ ni zaznavala kot generičnega imena zadevnega proizvoda, ampak kot razlikovalni znak določenega podjetja. Predvsem je poudarilo, da naj „seznam nadzora BSS“ in dogovori, ki jih je tožeča stranka sklenila s tretjimi, ter elementi, ki jih je predložila tožeča stranka in naj bi izkazovali obstoj programa nadzora tretjih nad uporabo znamke BSS, ne bi imeli znanih posledic ali vpliva na ozaveščenje ciljne javnosti.
- 16 Sodišče prve stopnje je zato tožbo zavrnilo.

## **Pritožba**

- 17 Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj izpodbijano sodbo in sporno odločbo razglasi za nični ter odloči o stroških.
- 18 UUNT in intervenient predlagata, naj Sodišče zavrne pritožbo in tožeči stranki naloži plačilo stroškov.
- 19 Na podlagi člena 119 Poslovnika lahko Sodišče, če je pritožba očitno neutemeljena, na podlagi poročila sodnika poročevalca in po nastopu generalnega pravobranilca kadarkoli z obrazloženim sklepom pritožbo zavrne.

## *Trditve strank*

- 20 Prvič, tožeča stranka zatrjuje, da je Sodišče prve stopnje nepravilno uporabilo člen 7(1)(d) Uredbe št. 40/94, s tem ko je menilo, da je beseda „BSS“ postala običajna.
- 21 Sodišče prve stopnje naj bi nepravilno upoštevalo dokaze, ki jih je predložil intervenient, ki so bodisi segali v čas po dnevu vložitve prijave za registracijo znamke BSS, v obravnavanem primeru je to 1. april 1996, edini datum, ki bi ga bilo treba upoštevati pri presoji razlogov za obravnavano ničnost, bodisi so bili objavljeni zunaj Evropske unije. Intervenient naj ne bi predložil nobenega dokaza, ki bi ga podala katerakoli oseba, ki trguje z obravnavanimi proizvodi, ki bi lahko izkazal običajnost besede „BSS“. Zgolj omemba znamke kot imena ali opisa kakršnegakoli proizvoda v



slovarju ali v drugi publikaciji naj ne bi zadostovala kot dokaz, da je ta znak postal običajen v jezikovni rabi ciljne javnosti.

- 22 Poleg tega tožeča stranka navaja, da bi Sodišče prve stopnje moralo upoštevati njene trditve glede aktivnih korakov, ki jih je naredila za nadzor sklicevanja tretjih na besedo „BSS“ in za preprečitev tega, da bi tretji zlorabili znamko.
- 23 Drugič, tožeča stranka zatrjuje, da je Sodišče prve stopnje nepravilno zavrnilo dokaze, ki jih je predložila, da bi dokazala, da je znamka BSS z uporabo pridobila razlikovalni učinek na podlagi členov 7(3) in 51(2) Uredbe št. 40/94. Sodišče prve stopnje naj bi se v točki 56 izpodbijane sodbe oprlo na posebno vprašanje pomanjkanja dokaza glede učinka programa nadzora znamke na ciljno javnost, medtem ko naj ne bi imelo take zahteve glede dokazov intervenienta. Torej naj ne bi enako obravnavalo dokazov obeh strank spora.
- 24 UUNT podrobneje navaja, da se pritožba nanaša na prvo zadevo pred Sodiščem prve stopnje in pred Sodiščem, ki se nanaša na zahtevek za razglasitev ničnosti znamke Skupnosti.
- 25 Opirajoč se na sodbo Sodišča z dne 19. septembra 2002 v zadevi DKV proti UUNT (C-104/00 P, ZOdl., str. I-7561) UUNT navaja, da se večina pritožbenih razlogov tožeče stranke, če že ne vsi, nanaša samo na dejanska vprašanja, predvsem na preizkus dokazov s strani Sodišča prve stopnje, za presojo katerih pa Sodišče nima pristojnosti, kadar odloča o pritožbi.

- 26 Podredno, glede razlage tako člena 7(1)(d) kot členov 7(3) in 51(2) Uredbe št. 40/94, UUNT meni, da Sodišče prve stopnje ni nepravilno uporabilo prava. Glede dokazov intervenienta, tudi ob predpostavki, da bi Sodišče lahko presoјalo njihov učinek, UUNT zatrjuje, da je Sodišče prve stopnje lahko pravilno ugotovilo, da dokazujejo, da je beseda „BSS“ na dan vložitve zahteve za registracijo že pridobila običajnost in da je zato znamka izgubila razlikovalni učinek.
- 27 Intervenient navaja, da dokazi, ki jih je predložil oddelku za izbris UUNT, odboru za pritožbe in Sodišču prve stopnje, jasno izkazujejo generičnost, ki jo ima v dobroverni ustaljeni praksi trgovanja znamka BSS za obravnavane proizvode, ter da sta UUNT in Sodišče prve stopnje te dokaze pravilno upoštevala.

### *Presoja Sodišča*

- 28 Za oceno, da so znamko BSS sestavljali izključno znaki ali označbe, ki so postali običajni v jezikovni rabi ciljne javnosti za oznako proizvodov, za katere je bila registrirana znamka, in da je bila znamka zato z izpodbijano odločbo pravilno razglašena za nično, se je Sodišče prve stopnje v točki 39 izpodbijane sodbe pravilno oprlo na dejstvo, da ni bila odločilna opisnost znamke, ampak vsakdanja uporaba v krogih, ki jim pripada trženje teh proizvodov (glej, glede na v bistvu identične določbe, člen 3(1)(d) Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 1988, L 40, str. 1), zgoraj navedeno sodbo Merz in Krell, točka 35).
- 29 Sodišče je prav tako pravilno uporabilo člen 7(1)(d) Uredbe št. 40/94, ko je v točki 40 izpodbijane sodbe opomnilo, da s pomočjo znakov ali označb, ki sestavljajo znamko in so postali običajni v jezikovni rabi ali v dobroverni ustaljeni praksi trgovanja za označbo proizvodov ali storitev, na katere se ta znamka nanaša, ni mogoče

razlikovati proizvodov ali storitev nekega podjetja od blaga in storitev drugih podjetij, in da torej niso izpolnjene bistvene naloge omenjene znamke – razen če so zaradi uporabe ti znaki ali označbe pridobili razlikovalni učinek (glej po analogiji zgoraj navedeno sodbo Merz in Krell, točka 37).

- 30 Sodišče prve stopnje prav tako ni napačno uporabilo prava, s tem ko je v točki 42 izpodbijane sodbe menilo, da je treba za presojo običajnosti sporne znamke izhajati s stališča strokovne zdravniške javnosti, in sicer oftalmologov in kirurgov oftalmologije, ki svojo dejavnost opravljajo v Evropski uniji.
- 31 Pravni okvir spora je bil tako pravilno določen in Sodišče prve stopnje je pri analizi dokazov, ki sta jih predložila tožeča stranka oziroma intervenient, menilo, da iz teh dokazov izhaja, da je znamka BSS za obravnavano ciljno javnost pridobila običajni značaj in da z uporabo ni pridobila razlikovalnega učinka.
- 32 V podporo svojega predloga za razveljavitev izpodbijane sodbe tožeča stranka zatrjuje, prvič, da Sodišče prve stopnje ni dovolj upoštevalo dokazov, ki jih je predložila oddelku za izbris in odboru za pritožbe UUNT, in da je nasprotno preveliko težo namenilo dokazom, ki jih je intervenient predložil pred istimi organi.
- 33 Ugotovitve Sodišča prve stopnje, da tožeča stranka ni predložila dovolj dokazov za podporo svojih trditev oziroma da tožeča stranka ni dokazala, da so te resnične, pa so dejanske ugotovitve, za katere je izključno pristojno Sodišče prve stopnje in jih ni mogoče izpodbijati s pritožbo (glej v tem smislu sodbi z dne 1. oktobra 1991 v zadevi Vidrányi proti Komisiji, C-283/90, Recueil, str. I-4339, točki 16 in 17, in z dne 18. novembra 1999 v zadevi Tzoanos proti Komisiji, C-191/98 P, Recueil, str. I-8223, točka 23), razen če Sodišče prve stopnje ne izkrivi dokazov, ki so mu bili predloženi

(glej v tem smislu sodbo z dne 15. junija 2000 v zadevi Dorsch Consult proti Svetu in Komisiji, C-237/98 P, Recueil. str. I-4549, točki 35 in 36).

- 34 S temi trditvami se tožeča stranka, kot je to pravilno navedel UUNT, dejansko omejuje na izpodbijanje presoje dejstev Sodišča prve stopnje, ne da bi pri tem zatrjevala kakršnokoli izkrivljanje dokazov iz spisa, ki so mu bili predloženi. Ta presoja ni vprašanje, ki je kot tako predmet nadzora Sodišča v okviru pritožbe (zgoraj navedena sodba DKV proti UUNT, točka 22, in sklep z dne 5. februarja 2004 v zadevi Telefon in Buch proti UUNT, C-326/01 P, Recueil, str. I-1371, točka 35). Tožeča stranka prav tako ne zatrjuje, da naj bi bilo v izpodbijani sodbi pri uporabi dokaznih pravil pravo nepravilno uporabljeno (glej v tem smislu sodbo z dne 8. julija 1999 v zadevi Hüls proti Komisiji, C-199/92 P, Recueil, str. I-4287, točki 64 in 65).
- 35 Drugič, tožeča stranka navaja, da je Sodišče prve stopnje nepravilno uporabilo pravo, s tem ko ni izhajalo iz datuma vložitve prijave za registracijo znamke BSS, v obravnavani zadevi je to 1. april 1996. Samo ta datum naj bi bil upošteven za presojo, ali je znamka Skupnosti pridobila običajnost, kar bi upravičevalo njeno razglasitev ničnosti na podlagi člena 51(1) Uredbe št. 40/94. To napako naj bi razkrilo dejstvo, da je Sodišče prve stopnje, predvsem v točki 45 izpodbijane sodbe, omenilo dokumente, ki segajo v čas po tem datumu. Sodišče prve stopnje naj bi v točki 44 izpodbijane sodbe prav tako napačno upoštevalo dokumente, objavljene zunaj Evropske unije, ki ne morejo odražati zaznave zgoraj navedene ciljne javnosti.
- 36 Razlikovati je treba dva dela tega drugega pritožbenega razloga.
- 37 Prvi del se nanaša na to, da je Sodišče prve stopnje dokumente, ki segajo v čas po prijavi za registracijo, upoštevalo pri presoji, ali je znamka pridobila običajnost. Če želi tožeča stranka s tem delom izpodbijati presojo Sodišča prve stopnje, ki jo je to glede običajnosti znamke na dan prijave za registracijo opravilo na podlagi teh dokumentov, je treba poudariti, da ta presoja dokazov ni pravno vprašanje, ki bi ga Sodišče obravnavalo. Če pa nasprotno tožeča stranka želi dokazati, da je Sodišče

prve stopnje, s tem ko je upoštevalo te dokumente, za datum, ki ga je treba upoštevati pri analizi običajnosti besede „BSS“, izrecno izbralo datum po prijavi za registracijo, pa tak očitek poraja pravno vprašanje, o katerem Sodišče mora presojati.

- 38 Vendar pa v obravnavani zadevi ta del pritožbenega razloga ni utemeljen.
- 39 Sodišče prve stopnje je v točki 46 izpodbijane sodbe namreč izrecno navedlo, da je odbor za pritožbe v točki 19 izpodbijane odločbe ocenil, da dokazi, ki jih je predložil intervenient, dokazujejo, da je beseda „BSS“ na dan vložitve prijave postala običajna. V analizi je torej izhajalo samo iz datuma, ki ga je navedla tožeča stranka za presojo zatrjevanih razlogov za ničnost.
- 40 UUNT je v zvezi s tem pravilno navedel, da je datum, ki je upošteven za to presojo, datum vložitve zahteve za registracije znamke Skupnosti.
- 41 Poleg tega je Sodišče prve stopnje lahko, ne da bi to pomenilo nasprotujočo si razlago ali nepravilno uporabo prava, upoštevalo dokaze, ki omogočajo sklepanje o položaju na ta datum (glej, po analogiji, sklep z dne 27. januarja 2004 v zadevi La Mer Technology, C-259/02, Recueil, str. I-1159, točka 31), čeprav segajo v čas po datumu vložitve prijave.
- 42 V drugem delu tega pritožbenega razloga tožeča stranka navaja, da je Sodišče prve stopnje v točki 44 izpodbijane sodbe upoštevalo določene dokumente, objavljene v Združenih državah. Vendar pa ta okoliščina ne dokazuje, da je analizo oprlo na dokaze, ki nimajo nobenega vpliva na ciljno javnost. S tem, da je v točki 42 izpodbijane sodbe navedlo, da je bila angleščina tehnični jezik strokovnjakov obravnavanega področja, in s tem, da se je v točki 43 izpodbijane sodbe sklicevalo na to, da „strokovna skupnost“ besedo „BSS“ zaznava kot generično besedo, je Sodišče prve stopnje nujno ocenilo, da so ti dokumenti, čeprav objavljeni zunaj Evropske unije, podpirali ugotovitev, da je ciljna javnost menila, da je ta beseda postala

običajna. S tem je podalo golo dejansko presojo, ki je tožeča stranka ne more izpodbijati s pritožbo.

- 43 Drugi pritožbeni razlog je torej treba zavrniti.
- 44 Iz vsega zgoraj navedenega izhaja, da je pritožba tožeče stranke očitno neutemeljena in jo je zato treba zavrniti.

### **Stroški**

- 45 V skladu s členom 69(2) Poslovnika, ki se na podlagi 118 tega poslovnika uporablja za postopek s pritožbo, se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglášeni. UUNT in intervenient sta predlagala, naj se tožeči stranki naloži plačilo stroškov, in ker ta s predlogi ni uspela, se ji naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je Sodišče (šesti senat) sklenilo:

- 1) **Pritožba se zavrne.**
  
- 2) **Alcon Inc. se naloži plačilo stroškov.**

V Luxembourg, 5. oktobra 2004.

Podpisi