

DOMSTOLENS BESLUT (sjätte avdelningen)
den 5 oktober 2004*

I mål C-192/03 P

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

klagande,

angående ett överklagande enligt artikel 56 i domstolens stadga,

i vilket de andra parterna är:

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företräd av S. Laitinen och A. Sesma Merino, båda i egenskap av ombud,

svarande i första instans,

* Rättegångsspråk: engelska.

och

Dr. Robert Winzer Pharma GmbH, Olching (Förbundsrepubliken Tyskland),
företrätt av S. Schneller, Rechtsanwalt,

intervenient i första instans,

meddelar

DOMSTOLEN (sjätte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden J.-P. Puissechet (referent) samt domarna
F. Macken och U. Löhmus,

generaladvokat: M. Poiares Maduro,
justitiesekreterare: R. Grass,

följande

Beslut

- 1 Alcon Inc. (nedan kallat klaganden) har i överklagandet yrkat att den dom som meddelats av förstainstansrätten (andra avdelningen) den 5 mars 2003 i mål T-237/01, Alcon mot harmoniseringsbyrån — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS) (REG 2003, s. II-411) (nedan kallad den överklagade domen) skall upphävas. I denna dom ogillade förstainstansrätten klagandens talan mot det beslut som fattats av första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån) den 13 juli 2001 varigenom gemenskapsvarumärket BSS (ärende R 273/2000-1) ogiltigförklarades (nedan kallat det ifrågasatta beslutet).

Tillämpliga bestämmelser

- 2 Artikel 4 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) har följande lydelse:

”Ett gemenskapsvarumärke kan utgöras av alla kännetecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, formen på en vara eller dess utstyrsel, förutsatt att kännetecknet i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags.”

- 3 I artikel 7 föreskrivs bland annat följande:

”1. Följande får inte registreras:

...

- d) Varumärken som består av endast kännetecken eller upplysningar vilka i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.

...

2. Punkt 1 skall tillämpas även om registreringshindren endast finns i endast en del av gemenskapen.

3. Punkterna 1 b), c) och d) skall 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.”

4 I artikel 51 i förordning nr 40/94 föreskrivs bland annat 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,

....

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.

...”

5 I artikel 63.1–63.3 i förordning nr 40/94 föreskrivs följande:

”1. Beslut av överklagandenämnden får överklagas till Europeiska gemenskapernas domstol.

2. Ett överklagande får grundas på bristande behörighet, åsidosättande av väsentliga formföreskrifter, åsidosättande av fördraget, av denna förordning eller av någon rättsregel som gäller deras tillämpning eller rörande maktmissbruk.

3. Domstolen skall vara behörig att undanröja eller ändra ett överklagat beslut.”

Bakgrunden till tvisten

6 Den 1 april 1996 ingav Alcon Pharmaceuticals Ltd en ansökan till harmoniseringsbyrån om registrering av ordmärket BSS som gemenskapsvarumärke för ”oftalmiska farmaceutiska preparat; sterila lösningar för ögonkirurgi”. Dessa varor 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.

7 Varumärket registrerades den 7 augusti 1998 och offentliggjordes den 19 oktober 1998. Den 29 november 1999 registrerade harmoniseringsbyrån på klagandens begäran en överföring av nämnda varumärke till klaganden.

- 8 Den 7 december 1998 ingav bolaget Dr. Robert Winzer Pharma GmbH (nedan kallat intervenienten) en ansökan till harmoniseringsbyrån om att gemenskapsvarumärket skulle ogiltigförklaras med stöd av artikel 51.1 i förordning nr 40/94. Intervenienten gjorde gällande att BSS var en förkortning för balanced salt solution (balanserad saltlösning) eller buffered saline solution (bibehållen saltlösning), att varumärket således var beskrivande för de berörda produkterna och att det hade registrerats i strid med artikel 7 i förordning nr 40/94.
- 9 I beslut av den 15 december 1999 biföll annulleringsenheten ansökan med motiveringen att detta varumärke för det första 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, och att klaganden för det andra 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. Den 15 februari 2000 överklagade klaganden detta beslut.
- 10 Första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån ogillade överklagandet genom det ifrågasatta beslutet med motiveringen att uttrycket BSS både på tyska och engelska används i det dagliga språkbruket för att beteckna oftalmologiska farmaceutiska preparat och att klaganden inte hade styrkt att kännetecknet hade förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning.

Den överklagade domen

- 11 Genom ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 18 september 2001 väckte klaganden en talan om ogiltigförklaring av det ifrågasatta beslutet. Harmoniseringsbyrån och intervenienten yrkade att talan skulle ogillas.

- 12 Förstainstansrätten fastslog i punkterna 35–48 i den överklagade domen att överklagandenämnden gjort en riktig bedömning när den ansåg att de bevis som åberopats av intervenienten var tillräckliga för att styrka att BSS hade kommit att bli en sedvanlig beteckning i den mening som avses i artikel 7.1 d i förordning nr 40/94.
- 13 Förstainstansrätten ansåg med hänvisning till domstolens dom av den 4 oktober 2001 i mål C-517/99, Merz & Krell (REG 2001, s. I-6959), att den relevanta målgruppen för de ifrågavarande produkterna, det vill säga ögonspecialister och ögonkirurger, vid tidpunkten för klagandens ansökan om registrering av varumärkt BSS uppfattade uttrycket BSS som en vanlig generisk beteckning för balanserad saltlösning (balanced salt solution). Detta följer av flera ordböcker och vetenskapliga artiklar samt av att olika företag saluför ögonprodukter under en beteckning som inbegriper uttrycket BSS.
- 14 I punkterna 49–60 i den överklagade domen fastslog förstainstansrätten att överklagandenämnden med rätta konstaterat att klaganden inte hade visat att varumärket BSS hade förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning i den mening som avses i artiklarna 7.3 och 51.2 i förordning nr 40/94.
- 15 Förstainstansrätten ansåg inte att det med stöd av de handlingar som klaganden hade åberopat vid harmoniseringsbyråns annulleringsenhet och därefter vid överklagandenämnden gick att fastställa att den relevanta målgruppen inte uppfattade uttrycket BSS som en generisk beteckning på den ifrågavarande produkten utan som ett kännetecken för ett visst företag. Förstainstansrätten angav bland annat att den "bevakningsförteckning avseende BSS" och de avtal som klaganden ingått med tredje man, vilka åberopats av klaganden i syfte att visa förekomsten av ett program för att kontrollera tredje mans användning av varumärket BSS, inte påverkade bedömningen och att deras resultat vad gäller påverkan av den relevanta målgruppens uppfattning inte var kända.
- 16 Förstainstansrätten ogillade följaktligen talan.

Överklagandet

- 17 Klaganden har yrkat att domstolen skall upphäva den överklagade domen och ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet samt avgöra frågan om rättegångskostnaderna.
- 18 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att domstolen skall ogilla överklagandet och förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.
- 19 Av artikel 119 i rättegångsreglerna framgår att om det är uppenbart att överklagandet är ogrundat, kan domstolen vid varje tidpunkt, med referentens rapport som underlag och efter att ha hört generaladvokaten, avvisa eller ogilla överklagandet genom motiverat beslut.

Parternas argument

- 20 Klaganden har för det första gjort gällande att förstainstansrätten har tillämpat artikel 7.1 d i förordning nr 40/94 på ett oriktigt sätt genom att anse att uttrycket BSS hade kommit att bli en sedvanlig beteckning.
- 21 Förstainstansrätten har härvid felaktigt beaktat sådan bevisning som intervenienten åberopat och som antingen rör förhållanden som inträffat efter det att ansökan om registrering av varumärket BSS ingivits, i förevarande fall den 1 april 1996, vilket är det enda datum som skall beaktas vid bedömningen av motiveringen till varför varumärket i fråga var ogiltigt, eller som rör handlingar som offentliggjorts utanför Europeiska unionen. Intervenienten har inte åberopat någon bevisning från en person som är verksam inom handeln med de ifrågasvarande produkterna och som kan visa att uttrycket BSS utgör en sedvanlig beteckning. Enbart det förhållandet att ett kännetecken nämns som en beteckning eller en beskrivning av en produkt i en ordbok eller någon annan publikation är inte tillräckligt för att styrka att detta

kännetecken har kommit att bli en sedvanlig beteckning i den relevanta målgruppens dagliga språkbruk.

- 22 Vidare borde förstainstansrätten ha beaktat klagandens argument angående de aktiva åtgärder som vidtagits för att bevaka andra parterers hänvisningar till uttrycket BSS och för att undvika att utomstående missbrukar användningen av klagandens varumärke.
- 23 Klaganden har för det andra gjort gällande att förstainstansrätten felaktigt har bortsett från bevisning som klaganden åberopat för att styrka att varumärket BSS i enlighet med artiklarna 7.3 och 51.2 i förordning nr 40/94 hade förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning. I punkt 56 i den överklagade domen grundade sig förstainstansrätten på en särskild omständighet, nämligen att det saknades bevis för att programmet för att bevaka varumärket hade haft ett inflytande på den relevanta målgruppen. Samma krav tillämpades emellertid inte på den bevisning som intervenienten åberopade. Förstainstansrätten behandlade således inte den bevisning som åberopats av de båda parterna i tvisten på samma sätt.
- 24 Harmoniseringsbyrån har angivit att överklagandet utgör det första mål som avser en begäran om ogiltigförklaring av ett gemenskapsvarumärke som prövas av förstainstansrätten och domstolen.
- 25 Harmoniseringsbyrån har hänvisat till domstolens dom av den 19 september 2002 i mål C-104/00 P, DKV mot harmoniseringsbyrån (REG 2002, s. I-7561), och har i första hand gjort gällande att majoriteten, om inte samtliga, av de grunder som åberopats av klaganden i överklagandet enbart rör frågor som uteslutande avser de faktiska omständigheterna. Bland dessa frågor ingår särskilt förstainstansrättens bedömning av bevisningen, vilken inte omfattas av domstolens behörighet inom ramen för ett överklagande.

- 26 I andra hand anser harmoniseringsbyrån att förstainstansrätten beträffande tolkningen av såväl artikel 7.1 d som artiklarna 7.3 och 51.2 i förordning nr 40/94 inte har gjort en felaktig rättstillämpning. Under förutsättning att domstolen kan pröva räckvidden av den bevisning som åberopats av intervenienten anser harmoniseringsbyrån att förstainstansrätten hade fog för att konstatera att denna bevisning styrkte att uttrycket BSS hade kommit att bli en sedvanlig beteckning redan vid tidpunkten för ansökan om registrering och att varumärket av denna anledning hade förlorat sin särskiljningsförmåga.
- 27 Intervenienten har hävdats att den bevisning som denna part åberopat vid harmoniseringsbyråns annulleringsenhet, överklagandenämnden och vid förstainstansrätten klart styrker att varumärket BSS är en generisk beteckning för de berörda produkterna enligt branschens vedertagna handelsbruk, och att harmoniseringsbyrån och förstainstansrätten har beaktat denna bevisning på ett korrekt sätt.

Domstolens bedömning

- 28 Förstainstansrätten ansåg att varumärket BSS uteslutande bestod av kännetecken eller upplysningar som i den relevanta målgruppens dagliga språkbruk kommit att utgöra sedvanliga beteckningar för de produkter beträffande vilka det ifrågasatt varumärket registrerats och att varumärket av denna anledning rättsenligt hade ogiltigförklarats i det ifrågasatta beslutet. För att komma till denna slutsats erinrade förstainstansrätten med rätta i punkt 39 i den överklagade domen om att det inte var fråga om att grunda sig på varumärkets beskrivande karaktär utan på den nuvarande användningen av varumärket i de kretsar som handlar med dessa produkter (se domen i det ovannämnda målet Merz & Krell, punkt 35, beträffande de i huvudsak identiska bestämmelserna i artikel 3.1 d i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178)).
- 29 Förstainstansrätten tillämpade även artikel 7.1 d i förordning nr 40/94 på ett korrekt sätt när den i punkt 40 i den överklagade domen erinrade om att kännetecken 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 beträffande vilka varumärket är registrerat inte kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags varor eller tjänster, och de fyller följaktligen inte varumärkets grundläggande funktion, såvida inte användningen av kännetecknen eller upplysningarna har medfört att de har förvärvat särskiljningsförmåga (se, analogt, domen i det ovannämnda målet Merz & Krell, punkt 37).

- 30 Förstainstansrätten har inte heller gjort någon felaktig rättstillämpning genom att i punkt 42 i den överklagade domen finna det lämpligt att bedöma huruvida det tvistiga varumärket utgör en sedvanlig beteckning utifrån den standpunkt som intas av den specialiserade målgruppen inom det medicinska området, det vill säga ögonspecialister och ögonkirurger som utövar sin verksamhet inom den Europeiska unionen.
- 31 Förstainstansrätten fastställde således de bestämmelser som är tillämpliga på tvisten på ett korrekt sätt. Förstainstansrätten prövade därefter den bevisning som klaganden respektive intervenienten åberopat och fann därvid att det framgick av den sammantagna bevisningen att varumärket BSS för den relevanta målgruppen hade kommit att bli en sedvanlig beteckning och att användningen av varumärket inte hade medfört att det hade förvärvat särskiljningsförmåga.
- 32 Klaganden har till stöd för sina yrkanden beträffande den överklagade domen för det första gjort gällande att förstainstansrätten inte i tillräcklig mån beaktade den bevisning som klaganden åberopade vid harmoniseringsbyråns annulleringsenhet respektive överklagandenämnd, utan att den tvärtom lade alltför stor vikt vid den bevisning som intervenienten åberopade vid dessa instanser.
- 33 Förstainstansrättens konstateranden att klaganden inte tillhandahållit nödvändig bevisning till stöd för sina påståenden eller inte har styrkt att dessa är korrekta utgör ett fastställande av faktiska omständigheter, vilket helt faller inom förstainstansrättens behörighet och vilket inte kan ifrågasättas inom ramen för ett överklagande (se, för ett liknande resonemang, dom av den 1 oktober 1991 i mål C-283/90 P, Vidrányi mot kommissionen, REG 1991, s. I-4339, punkterna 16 och 17, och av den 18 november 1999 i mål C-191/98 P, Tzoanos mot kommissionen, REG 1999, s. I-8223, punkt 23) med mindre än att förstainstansrätten har missuppfattat den bevisning som förebringats (se, för ett liknande

resonemang, dom av den 15 juni 2000 i mål C-237/98 P, Dorsch Consult mot rådet och kommissionen, REG 2000, s. I-4549, punkterna 35 och 36).

- 34 Klaganden har med sina argument — såsom harmoniseringsbyrån med rätta har påpekat — i själva verket endast ifrågasatt förstainstansrättens bedömning av de faktiska omständigheterna, utan att därvid göra gällande att förstainstansrätten missuppfattat de handlingar som ingivits till den. Denna bedömning avser emellertid inte en rättsfråga som i sig omfattas av domstolens prövning i ett mål om överklagande (domen i det ovannämnda målet DKV mot harmoniseringsbyrån, punkt 22, och beslut av den 5 februari 2004 i mål C-326/01 P, Telefon & Buch mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-1371, punkt 35). Klaganden har inte heller gjort gällande att bevisbördereglerna tillämpats felaktigt i den överklagade domen (se, för ett liknande resonemang, dom av den 8 juli 1999 i mål C-199/92 P, Hüls mot kommissionen, REG 1999, s. I-4287, punkterna 64 och 65).
- 35 Klaganden har för det andra hävdad att förstainstansrätten har gjort en felaktig rättstillämpning genom att inte utgå från det datum då ansökan om registrering av varumärket BSS ingavs, det vill säga den 1 april 1996. Endast detta datum är relevant för bedömningen av huruvida ett gemenskapsvarumärke har kommit att bli en sedvanlig beteckning och vilket datum därmed motiverar att detta varumärke ogiltigförklaras med stöd av artikel 51.1 i förordning nr 40/94. Denna felaktighet har framkommit på grund av att förstainstansrätten bland annat i punkt 45 i den överklagade domen har nämnt handlingar av ett senare datum. I punkt 44 i den överklagade domen har förstainstansrätten felaktigt även beaktat handlingar som offentliggjorts utanför Europeiska unionen, vilka inte kan återspegla uppfattningen hos den ovannämnda målgruppen.
- 36 Domstolen påpekar att den andra grunden är uppdelad i två delgrunder.
- 37 Den första delgrunden avser frågan huruvida förstainstansrätten har beaktat handlingar som upprättats efter det att registreringsansökan ingavs för att bedöma om ett varumärke har kommit att bli en sedvanlig beteckning eller inte. För det fall klaganden genom denna delgrund har för avsikt att med stöd av dessa handlingar ifrågasätta förstainstansrättens bedömning av om varumärket vid tidpunkten för registreringsansökan hade kommit att bli en sedvanlig beteckning, erinrar

domstolen om att denna bevisprövning inte utgör en rättsfråga som det ankommer på domstolen att pröva. Om klaganden däremot har för avsikt att visa att förstainstansrätten genom att beakta dessa handlingar underförstått har valt ett senare datum än den dag då registreringsansökan ingavs för att bedöma huruvida uttrycket BSS utgör en sedvanlig beteckning, utgör denna kritik en rättsfråga som det ankommer på domstolen att pröva.

- 38 I förevarande fall kan talan emellertid inte vinna bifall på denna första delgrund.
- 39 I punkt 46 i den överklagade domen har förstainstansrätten nämligen uttryckligen konstaterat att överklagandenämnden i punkt 19 i det ifrågasatta beslutet med rätta ansåg att den bevisning som åberopats av intervenienten styrkte att uttrycket BSS hade kommit att bli en sedvanlig beteckning "vid den tidpunkt då ... registreringsansökan [ingavs]". Förstainstansrätten utgick således inte från något annat datum än det som klaganden åberopat för bedömningen av det anförda ogiltighetsskälet.
- 40 Harmoniseringsbyrån har härvid med rätta angivit att det datum då en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarmärke inges är det datum som är relevant för denna bedömning.
- 41 Förstainstansrätten hade för övrigt rätt att beakta handlingar som upprättats efter det att ansökan ingivits, vilka gjorde det möjligt att dra slutsatser angående den situation som rådde vid nämnda datum, utan att det därvid var fråga om en motsägelsefull motivering eller en felaktig rättstillämpning (se, analogt, beslut av den 27 januari 2004 i mål C-259/02, La Mer Technology, REG 2004, s. I-1159, punkt 31).
- 42 I den andra delen av denna grund har klaganden gjort gällande att förstainstansrätten i punkt 44 i den överklagade domen beaktade vissa handlingar som publicerats i Förenta staterna. Denna omständighet visar emellertid inte att förstainstansrätten har grundat sin bedömning på bevisning som inte hade något samband med den relevanta målgruppen. Förstainstansrätten angav i punkt 42 i den överklagade domen att engelska var det tekniska språk som specialisterna inom det berörda området använder, och i punkt 43 i den överklagade domen hänvisade den till att uttrycket BSS inom den vetenskapliga gemenskapen uppfattas som en generisk term. Förstainstansrätten ansåg därigenom att dessa handlingar, trots att de publicerats utanför Europeiska unionen, med nödvändighet utgjorde stöd för slutsatsen att den relevanta målgruppen ansåg att detta uttryck hade blivit en

sedvanlig beteckning. Härigenom gjorde förstainstansrätten uteslutande en bedömning av de faktiska omständigheterna som klaganden inte med fog kan ifrågasätta inom ramen för ett överklagande.

- 43 Talan kan således inte vinna bifall på den andra grunden.
- 44 Härav följer att överklagandet är uppenbart ogrundat och således skall ogillas.

Rättegångskostnader

- 45 Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna, som är tillämplig i mål om överklagande enligt artikel 118 i nämnda rättegångsregler, skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att klaganden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom klaganden har tappat målet, skall harmoniseringsbyråns och intervenientens yrkande bifallas.

På dessa grunder fattar DOMSTOLEN (sjätte avdelningen) följande beslut:

- 1) **Överklagandet ogillas.**

- 2) **Alcon Inc. skall ersätta rättegångskostnaderna.**

Luxemburg den 5 oktober 2004.

Underskrifter