DOMSTOLENS DOM (tredje avdelningen)

den 26 april 2007 *

I mål C-412/05 P,

angående ett överklagande enligt artikel 56 i domstolens stadga, som ingavs den 23 november 2005,

Alcon Inc., Hünenberg (Schweiz), företrätt av G. Breen, solicitor, och J. Gleeson, SC, med delgivningsadress i Luxemburg,

klagande,

i vilket de andra parterna är:

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av A. Folliard-Monguiral, i egenskap av ombud,

svarande i första instans,

* Rättegångsspråk: engelska.

Biofarma SA, Neuilly-sur-Seine (Frankrike), företrätt av V. Gil Vega och A. Ruiz López, abogados,

intervenient i första instans,

meddelar

DOMSTOLEN (tredje avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden A. Rosas samt domarna A. Tizzano, A. Borg Barthet, J. Malenovský och A. Ó Caoimh (referent),

generaladvokat: J. Kokott,
justitiesekreterare: handläggaren J. Swedenborg,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 27 september 2006,

och efter att den 26 oktober 2006 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Alcon Inc. har yrkat att domstolen skall upphäva den dom som meddelades av Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt den 22 september 2005 i mål T-130/03, Alcon mot harmoniseringsbyrån – Biofarma (TRAVATAN) (REG 2005, s. II–3859) (nedan kallad den överklagade domen). Genom denna dom ogillade förstainstansrätten Alcons talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns tredje överklagandenämnd den 30 januari 2003 (ärende R 968/2001-3), i vilket överklagandenämnden avslog ansökan om registrering av ordkännetecknet TRAVATAN som gemenskapsvarumärke (nedan kallat det angripna beslutet).

Tillämpliga bestämmelser

2 I artikel 48.2 första stycket i förstainstansrättens rättegångsregler föreskrivs att ”[n]ya grunder [inte får] åberopas under rättegången, såvida de inte föranleds av rättsliga eller faktiska omständigheter som framkommit först under förfarandet”.

3 Enligt artikel 135.4 i dessa rättegångsregler kan "[p]arternas inlagor ... inte ändra föremålet för tvisten i överklagandenämnden".

4 I artikel 8.1 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), föreskrivs följande:

"1. Om innehavaren av ett äldre varumärke invänder skall det varumärke som ansökan gäller inte kunna registreras

...

b) om det — på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag — föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket."

5 Artikel 8.2 a ii i denna förordning har följande lydelse:

"Med äldre varumärken avses i punkt 1

a) följande kategorier av varumärken för vilka ansökan om registrering gjorts tidigare än ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket, med vederbörlig hänsyn tagen till de anspråk som kan göras på prioritet för dessa varumärken:

...

ii) Varumärken som har registrerats i en medlemsstat ..."

6 I artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 föreskrivs följande:

"2. På begäran av sökanden skall en innehavare av ett äldre gemenskapsvarumärke vilken gjort en invändning, lägga fram bevis för att det äldre gemenskapsvarumärket under en tid av fem år före dagen för offentliggörandet av ansökan om

gemenskapsvarumärke verkligen har använts inom gemenskapen för de varor eller tjänster för vilka det är registrerat och som läggs till stöd för invändningen, eller för att det finns skälig grund för att det inte använts, förutsatt att det äldre gemenskapsvarumärket vid denna tidpunkt har varit registrerat i minst fem år. I avsaknad av sådan bevisning skall invändningen avslås. Om det äldre gemenskapsvarumärket endast har använts för en del av de varor eller tjänster för vilka det registrerats, skall det vid prövning av invändningen anses vara registrerat endast för denna del av varorna eller tjänsterna.

3. Punkt 2 skall tillämpas när det gäller de äldre nationella varumärken som avses i artikel 8.2 a), varvid användningen i den medlemsstat i vilken det äldre nationella varumärket skyddas skall motsvara användning i gemenskapen."

7 Enligt artikel 44.1 i förordning nr 40/94 kan sökanden när som helst återkalla sin ansökan om gemenskapsvarumärke eller begränsa den däri ingående förteckningen över varor eller tjänster.

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

"1. Beslut av överklagandenämnden får överklagas till [förstainstansrätten].

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. [Förstainstansrätten] skall vara behörig att undanröja eller ändra ett överklagat beslut."

9 I regel 13.1 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av förordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1) anges vilka uppgifter som skall ingå i en ansökan om ändring av ansökan enligt artikel 44 i den sistnämnda förordningen.

Bakgrund till tvisten

10 Klaganden lämnade den 11 juni 1998 in en ansökan till harmoniseringsbyrån om registrering som gemenskapsvarumärke av ordkännetecknet TRAVATAN för "farmaceutiska preparat för ögonen". De varor som registreringsansökan avsåg

omfattas av klast 5 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg (nedan kallad Niceöverenskommelsen), som omfattar "[f]armaceutiska och veterinära preparat; hygieniska preparat för medicinska ändamål; dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, spädbarnsmat; plåster, förbandsmaterial; tandfyllningsmaterial, dentala avtryckningsmassor; desinfektionsmedel; preparat för utrotning av skadedjur, -insekter och ohyra; preparat för utrotning av svamp och mögel, växtbekämpningsmedel".

11 Den 22 juni 1999 framställde Biofarma SA (nedan kallat Biofarma) i enlighet med artikel 42 i förordning nr 40/94 en invändning mot registrering av detta gemenskapsvarumärke. Invändningen grundades på det nationella ordmärket TRIVASTAN (nedan kallat det äldre varumärket), som hade registrerats i Italien den 27 januari 1986, och på samtliga varor som omfattades av detta varumärke, nämligen "farmaceutiska, veterinärmedicinska och hygieniska preparat; dietiska preparat för barn och sjuka; plåster, förbandsmaterial; tandfyllningsmaterial och dentala avtryckningsmassor; desinfektionsmedel; preparat för utrotning av växter och skadedjur" i klast 5. Invändningen avsåg samtliga varor som angavs i ansökan om registrering av det ifrågasatta gemenskapsvarumärket.

12 Efter att ha uppmanats att förebringa bevis för att det äldre varumärket verkligen hade använts i Italien, sände Biofarma i detta syfte ett antal handlingar till harmoniseringsbyrån den 28 juli 2000.

13 Invändningsenheten godtog Biofarmas invändning genom beslut av den 26 september 2001 och fann det styrkt att det äldre varumärket hade använts för ett särskilt

farmaceutiskt preparat, nämligen ett "perifert kärlvidgande medel avsett för behandling av besvär i perifera kärl och kärl i hjärnan och kärlstörningar i ögon och öron". Invändningsenheten avslog därför ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordkännetecknet TRAVATAN med motiveringen att förväxlingsrisk förelåg i Italien, inbegripet risken för association med det äldre varumärket, med hänsyn till att de ifrågavarande varumärkena liknade varandra i visuellt och fonetiskt hänseende och till att det förelåg en viss varuslagslikhet.

14 Klaganden överklagade detta beslut till harmoniseringsbyråns tredje överklagandenämnd den 13 november 2001. Överklagandenämnden avslog överklagandet genom det angripna beslutet och fastställde därmed invändningsenhetens beslut på i huvudsak samma grunder.

Den överklagade domen

15 Klaganden väckte talan om ogiltigförklaring av det angripna beslutet genom ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 17 april 2003. Klaganden åberopade härvid två grunder avseende åsidosättande av artikel 43.2 och 43.3 respektive artikel 8.1 b och c i förordning nr 40/94.

16 Inledningsvis och innan den undersökte dessa grunder avvisade förstainstansrätten i punkterna 17–22 i den överklagade domen den grund klaganden åberopat under förhandlingen avseende förstainstansrättens dom av den 8 juli 2004 i mål T-334/01,

MFE Marienfelde mot harmoniseringsbyrån — Vétoquinol (HIPOVITON) (REG 2004, s. II-2787), enligt vilken villkoren för verklig användning inte varit uppfyllda, bland annat på grund av att det äldre varumärket haft en liten marknadsvolym. Efter att ha erinrat om lydelsen i artikel 48.2 första stycket i rättegångsreglerna, konstaterade förstainstansrätten att klaganden i sin ansökan anfört anmärkning mot att överklagandenämnden skulle ha åsidosatt artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94, inte i det avseendet att de ovannämnda villkoren inte varit uppfyllda, utan endast i det avseendet att Biofarma genom den bevisning för verklig användning som detta bolag förebringat inte visat att det äldre varumärket verkligen använts för preparat för ögonen. Förstainstansrätten konstaterade vidare att klaganden inte heller hade styrkt att någon ny faktisk eller rättslig omständighet förelegat i den mening som avses i artikel 48 i rättegångsreglerna

17 I punkt 23 i den överklagade domen tillade förstainstansrätten att även om denna grund skulle ha tolkats som ett argument till stöd för grunden i ansökan, kan förstainstansrättens prövning i samband med prövningen av lagenligheten i det omtvistade beslutet inte gå utanför den faktiska och rättsliga ramen för tvisten vid överklagandenämnden. Förstainstansrätten konstaterade i punkt 24 i den ovannämnda domen att klaganden inte bestritt den omständigheten vid harmoniseringsbyrån att det genom den bevisning som Biofarma förebringat styrkts att verklig användning av det äldre varumärket skett med avseende på en viss vara. Vid invändningsenheten hade klaganden till och med förklarat sig ha "vederbörligen noterat de handlingar som ingetts i syfte att styrka att varumärket TRIVASTAN hade använts i Italien" och sagt sig "inte vilja bestrida denna punkt". I punkt 25 i den ovannämnda domen fastslog förstainstansrätten därför att klagandens argument inte kunde godtas.

18 I punkterna 29–33 i den överklagade domen fann förstainstansrätten att talan inte kunde bifallas på klagandens första grund, eftersom överklagandenämnden med fog

hade funnit att det genom den bevisning som Biofarma förebringat var styrkt att det äldre varumärket verkligen hade använts. Förstainstansrätten konstaterade i detta avseende i punkterna 30 och 31 i nämnda dom i huvudsak att om en av de terapeutiska indikationerna för det läkemedel som försetts med varumärket TRIVASTAN utgörs av behandling av kärlstörningar i ögon och om det har styrkts att läkemedlet sålts under ett flertal år, är det överflödigt att fordra bevisning för att läkemedlet verkligen använts av patienter som lider av kärlstörningar i ögonen.

19 Med avseende på den andra grunden erinrade förstainstansrätten i punkterna 45–47 i den överklagade domen om de bestämmelser som är tillämpliga avseende risken för förväxling med ett äldre varumärke och rättspraxis i detta avseende. Rätten angav följande i punkterna 48 och 49 i den ovannämnda domen:

"48. I förevarande fall är det äldre varumärket TRIVASTAN registrerat i Italien, som därmed utgör det relevanta området vid tillämpning av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

49. Det är ostridigt att de ifrågavarande varorna är läkemedel som förutsätter receptförskrivning av läkare innan de kan saluföras till slutkonsumenterna på apotek. Den relevanta målgruppen[*] utgörs därför inte endast av slutkonsumenterna, utan även av yrkesmänniskor, det vill säga de läkare som förskriver läkemedlet och de farmaceuter som säljer det förskrivna läkemedlet." [*Nedan används ordet "omsättningskretsen". Övers. anm.]

20 Förstainstansrätten fann i punkt 50 i den överklagade domen att jämförelsen mellan dels de berörda varorna, dels de motstående kännetecknen skulle göras mot bakgrund av dessa överväganden.

21 Vad för det första avser jämförelsen mellan varorna, godtog förstainstansrätten i punkterna 51–53 i den överklagade domen inledningsvis inte den begränsning av förteckningen över varor som klaganden påstod sig ha gjort. Rätten konstaterade i punkt 53 i den ovannämnda domen att klaganden inte i denna mening ingett en ansökan om ändring av varumärkesansökan i enlighet med artikel 44 i förordning nr 40/94 och regel 13 i förordning nr 2868/95.

22 Förstainstansrätten fann i punkt 55 i den överklagade domen att de varor som skulle jämföras utgjordes av "läkemedel för ögonen" och "perifert kärlvidgande medel avsett för behandling av besvär i perifera kärl och kärl i hjärnan och kärlstörningar i ögon och öron".

23 Förstainstansrätten angav härvid i punkt 57 i den överklagade domen för det första att dessa varor är av samma art (läkemedel), har samma ändamål eller köpare (behandling av ögonbesvär, antingen dessa kan härledas till kärlproblem eller inte), vänder sig till samma konsumenter (yrkesmänniskor, inbegripet läkare och farmaceuter och de verkliga slutanvändarna, det vill säga patienter med ögonbesvär), saluförs genom samma distributionskanaler (i allmänhet apotek) och är av sådant slag att de potentiellt kan komplettera varandra. Förstainstansrätten drog slutsatsen att det inte råder något tvivel om att de kan tillverkas eller saluföras av samma ekonomiska aktörer.

24 I punkt 58 i den överklagade domen godtog förstainstansrätten inte klagandens argument att varorna inte är likartade, eftersom Biofarmas vara är en tablett som administreras oralt, medan klagandens vara utgörs av ögondroppar. Denna skillnad avseende sättet att administrera läkemedlet kan enligt förstainstansrätten inte anses mer betydelsefullt än att de båda varorna är av samma art och har samma tilltänkta köpare.

25 Slutligen fann förstainstansrätten i punkterna 59 och 60 i den överklagade domen att klagandens argument att dennes läkemedel skrivs ut av ögonläkare medan intervenientens läkemedel skrivs ut av specialister på kärlbesvär saknade relevans.

26 Vad för det andra avser jämförelsen mellan de ifrågavarande kännetecknen, fann förstainstansrätten i punkt 66 i den överklagade domen att överklagandenämnden inte hade gjort en oriktig bedömning när den fann att kännetecknen liknade varandra i visuellt hänseende. Förstainstansrätten angav i detta hänseende följande i punkt 65 i den ovannämnda domen:

"65 ... Överklagandenämnden har med fog konstaterat att de två kännetecknen i visuellt hänseende har nästan samma längd och att de har sju bokstäver – t, r, v, a, t, a och n – gemensamt och att dessa är placerade i samma ordning. Överklagandenämnden har även angett, vilket är relevant, att kännetecknen börjar med samma bokstäver, t och r, och att båda slutar på -tan.

Förstainstansrätten anger att den omständigheten att de två första bokstäverna inte bildar den första stavelsen i dess helhet saknar betydelse för den visuella jämförelsen i förevarande mål. Härav skall den slutsatsen dras att helhetsintrycket av dessa visuella likheter är att kännetecknen är likartade. Överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den fastställde att de skillnader som föreligger mellan de ifrågavarande kännetecknen och som hänför sig till att den tredje bokstaven i kännetecknen är olika (vokalerna i och a) och till att en tredje bokstav finns i det äldre varumärket (konsonanten s) inte kunde upphäva detta intryck, eftersom dessa beståndsdelar visuellt var svårmärkbara."

27 Förstainstansrätten fann i punkt 70 i den överklagade domen att överklagandenämnden inte hade gjort någon oriktig bedömning när den fastslog att fonetisk likhet förelåg mellan de motstående kännetecknen. Förstainstansrätten fastställde i detta avseende följande i punkt 69 i den ovannämnda domen:

"69 ... de båda kännetecknen består av ord som har samma fonetiska längd, samma initialljud (tr), samma slutljud (stavelsen tan), nästan likartade ljud i mitten (va/vas) och samma rytm, eftersom de flesta fonemen är identiska och förekommer i samma ordning. Förstainstansrätten finner att ett så stort antal gemensamma beståndsdelar utgör hinder för den italienske konsumenten att uppfatta de små skillnaderna mellan kännetecknen tydligt, vilket kan medföra en viss förvirring hos denne."

28 Förstainstansrätten fastslog slutligen i punkt 74 i den överklagade domen att de ifrågavarande kännetecknen inte liknade varandra i begreppsmässigt hänseende.

29 Under dessa förhållanden fann förstainstansrätten i punkterna 75, 76 och 80 i den överklagade domen att det, med beaktande av att varorna i hög grad är likartade och att de ifrågavarande kännetecknen företedde visuella och fonetiska likheter, förelåg risk för förväxling mellan kännetecknen, eftersom allmänheten kunde tro att de ifrågavarande varorna kom från samma företag eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band. Förstainstansrätten biföll således inte talan på klagandens andra grund och ogillade därmed talan i dess helhet.

Parternas yrkanden

30 Klaganden har yrkat att domstolen skall

— upphäva den överklagade domen,

— i förekommande fall återförvisa målet till förstainstansrätten, och

— förplikta harmoniseringsbyrån eller Biofarma eller båda att ersätta rättegångskostnaderna.

31 Harmoniseringsbyrån har yrkat att domstolen skall ogilla överklagandet och förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.

32 Biofarma har inte ingett någon svarsskrivelse, men har yttrat sig under förhandlingen och ansluter sig till harmoniseringsbyråns argument.

Överklagandet

33 Till stöd för sitt yrkande att den överklagade domen skall upphävas har klaganden åberopat en grund som avser upptagande till sakprövning av grunden att artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 har åsidosatts samt en grund som avser att artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 har åsidosatts.

Den första grunden: Huruvida den grunden att artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 har åsidosatts kan tas upp till sakprövning

Parternas argument

34 Klaganden har gjort gällande att förstainstansrätten begick ett fel när rätten avvisade talan såvitt avser grunden avseende åsidosättande av artikel 43.2 och 43.3 i

förordning nr 40/94 beträffande de krav som skall uppfyllas för att det äldre varumärket skall anses ha varit föremål för verkligt bruk, eftersom denna grund var ny. Klaganden har gjort gällande att eftersom det sätt på vilket det äldre varumärket använts ifrågasatts vid harmoniseringsbyrån, nämligen den omständigheten att detta varumärke verkligen använts i Italien för preparat för ögonen, borde klaganden vid förstainstansrätten kunna framställa andrahandsyrkanden i samband med denna grund.

35 Klaganden anser att den ovannämnda grunden baserats på rättsliga frågor som uppkommit under förfarandets gång, nämligen att dom avkunnats i det ovannämnda målet MFE Marienfelde mot harmoniseringsbyrån Vétoquinol (HIPOVITON). I punkt 35 i domen i nämnda mål, som meddelades efter det att talan väckts i det mål som är föremål för prövning i detta mål om överklagande, fastslog förstainstansrätten att beträffande frågan i vilken omfattning det äldre varumärket har använts, skall det särskilt tas hänsyn till dels den försäljningsvolym som all användning motsvarar, dels hur länge och hur ofta nämnda varumärke har använts. Härigenom gjorde förstainstansrätten en ny tolkning av den tillämpliga rätt som följer av domen av den 11 mars 2003 i mål C-40/01, Ansul (REG 2003, s. I-2439).

36 Klaganden har vidare gjort gällande att förstainstansrätten gjorde en felaktig rättstillämpning i punkterna 23–25 i den överklagade domen, när rätten fastställde att även om talan kunde tas upp till prövning på den ifrågavarande grunden, måste förstainstansrätten begränsa sig till att pröva lagenligheten i överklagandenämndens beslut på grundval av de faktiska och rättsliga omständigheter som lagts fram för överklagandenämnden. Om detta resonemang var korrekt, skulle ett ifrågasatt beslut som fattats av överklagandenämnden inte kunna ogiltigförklaras, trots att det är uppenbart felaktigt mot bakgrund av förstainstansrättens eller domstolens senaste tolkning av gällande rätt.

37 Enligt harmoniseringsbyrån utgör klagandens påstående att varumärket inte varit föremål för verkligt bruk en ny grund, eftersom klaganden, i den grund som ursprungligen åberopades vid överklagandenämnden, endast hävdade att det inte visats att det äldre varumärket hade använts för varor med särskild terapeutisk användning, nämligen terapeutisk behandling av ögonen, men inte ifrågasatte att varumärket hade varit föremål för verkligt bruk i detta avseende. Genom detta nya påstående ändras föremålet för tvisten i överklagandenämnden i strid med artikel 135.4 i förstainstansrättens rättegångsregler, eftersom påståendet syftar till att det angripna beslutet skall omprövas med avseende på frågor som överklagandenämnden inte behandlat.

Domstolens bedömning

38 I den mån klaganden, i den första delen av de argument som åberopats i samband med denna grund, har klandrat förstainstansrätten för att ha felbedömt omfattningen av artikel 48.2 första stycket i förstainstansrättens rättegångsregler, erinrar domstolen om att nya grunder enligt denna bestämmelse inte får åberopas under rättegången, såvida de inte föranleds av rättsliga eller faktiska omständigheter som framkommit först under förfarandet.

39 Det framgår i förevarande mål av punkterna 17–22 i den överklagade domen att förstainstansrätten avvisade talan såvitt avsåg den grund som klaganden åberopat under förhandlingen, nämligen att villkoren för att det äldre varumärket skulle anses ha varit föremål för verkligt bruk, inte varit uppfyllda bland annat på grund av att

detta varumärke haft en liten marknadsvolym. Talan avvisades i denna del eftersom några nya rättsliga eller faktiska omständigheter inte förelåg och eftersom nämnda grund utgjorde en ny grund i den mening som avses i den ovannämnda bestämmelsen i förstainstansrättens rättegångsregler. I sin ansökan hade klaganden nämligen klandrat överklagandenämnden för att ha åsidosatt artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94, inte med avseende på att de ovannämnda villkoren inte varit uppfyllda, utan endast med avseende på att det genom det bevis för verkligt bruk som Biofarma hade förebringat inte visats att det äldre varumärket verkligen använts för preparat för ögonen.

40 Det skall, såsom generaladvokaten har påpekat i punkt 20 i sitt förslag till avgörande, konstateras att förstainstansrätten gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning. Argumenten att villkoren för att det äldre varumärket skall anses ha varit föremål för verkligt bruk inte varit uppfyllda har nämligen logiskt samband med den grund som avser att bevis inte förebringats beträffande verkligt bruk med avseende på preparat för ögonen. Detta argument grundas på att samma bestämmelse i förordning nr 40/94 åsidosatts som den som åberopats i denna grund. I likhet med denna grund syftar detta argument dessutom till att bestrida att det äldre varumärket använts kommersiellt i affärslivet. Argumentet tjänar således till att förstärka grunden som måste anses kunna tas upp till sakprövning (dom av den 19 maj 1983 i mål 306/81, Verros mot parlamentet, REG 1983, s. 1755, punkt 9, och av den 15 december 2005 i mål C-66/02, Italien mot kommissionen, REG 2005, s. I-10901, punkt 86).

41 Den felaktiga rättstillämpningen i punkterna 17–22 i den överklagade domen är emellertid inte sådan att domen skall upphävas. De argument klaganden anfört i detta avseende är därför verkningslösa. När förstainstansrätten inte godtog argumenten avseende villkoren för att det äldre varumärket skall anses ha varit föremål för verkligt bruk, grundade den nämligen detta i tillräcklig mån på andra skäl i den ovannämnda domen (se, för ett motsvarande synsätt, dom av den 29 april 2004 i mål C-496/99 P, kommissionen mot CAS Succhi di Frutta, REG 2004,

s. I-3801, punkt 68, och av den 21 oktober 2004 i mål C-447/02 P, KWS Saat mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-10107, punkterna 46–51).

42 Det framgår härvid av punkterna 23–25 i den överklagade domen, som inleds med uttrycket "även om" och som utgör föremålet för den andra delen av klagandens argument i förevarande grund, att förstainstansrätten fann att även om argumenten avseende villkoren för att det äldre varumärket skall anses ha varit föremål för verkligt bruk skulle tolkas som argument till stöd för förevarande grund i ansökan, kunde de i vart fall inte godtas av ett annat skäl, nämligen att den talan som fördes vid förstainstansrätten avsåg prövning av det angripna beslutets lagenlighet, och förstainstansrättens prövning kan inte gå utanför den faktiska och rättsliga ramen för tvisten vid överklagandenämnden. Inom ramen för sin självständiga bedömning av omständigheterna konstaterade förstainstansrätten i punkt 24 i den ovannämnda domen, vilket inte ifrågasatts i förevarande överklagande, att klaganden under förfarandet vid harmoniseringsbyrån uttryckligen uppgav att bolaget inte bestred den omständigheten att det genom den bevisning som Biofarma förebringat styrkts att det äldre varumärket verkligen använts med avseende på en viss vara.

43 I motsats till vad klaganden har hävdat, hade förstainstansrätten fog för att inte lägga de omtvistade argumenten i det andra skälet till grund för en sakprövning. Klaganden kan nämligen inte vid förstainstansrätten ändra ramen för rättegången som bestäms av de yrkanden och omständigheter som framställts av klaganden och av den som invänt vid harmoniseringsbyrån (se, för ett motsvarande synsätt, dom av den 12 oktober 2004 i mål C-106/03 P, Vedial mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-9573, punkt 26, och domen i det ovannämnda målet KWS Saat mot harmoniseringsbyrån, punkt 58).

44 Det framgår för det första av artikel 63 i förordning nr 40/94 att ett beslut av överklagandenämnderna endast kan ogiltigförklaras eller ändras om det är fråga om

bristande behörighet, åsidosättande av väsentliga formföreskrifter, åsidosättande av EG-fördraget eller av förordning nr 40/94 eller av någon rättsregel som gäller deras tillämpning, eller rörande maktmissbruk. Gemenskapsdomstolen skall således endast pröva huruvida beslutet är lagenligt, och den skall således inte ompröva harmoniseringsbyråns bedömning av de faktiska omständigheterna, vilket skulle erfordra beaktande av nya omständigheter som åberopats vid förstainstansrätten (se, för ett motsvarande synsätt, dom av den 18 juli 2006 i mål C-214/05 P, Rossi mot harmoniseringsbyrån, REG 2006, s. I-7057, punkt 50, och av den 13 mars 2007 i mål C-29/05 P, harmoniseringsbyrån mot Kaul, REG 2007, s. I-2213, punkt 54).

45 Det följer för det andra av artikel 135.4 i förstainstansrättens rättegångsregler att parterna i förfarandet vid förstainstansrätten inte kan ändra föremålet för tvisten i överklagandenämnden.

46 Eftersom förstainstansrätten självständigt slog fast att klaganden uttryckligen hade avstått från att vid harmoniseringsbyrån bestrida att det äldre varumärket uppfyllde villkoren för att det skall anses ha varit föremål för verkligt bruk, kunde förstainstansrätten, utan att göra sig skyldig till felaktig rättstillämpning, slå fast att talan skulle avvisas såvitt avser de omtvistade argument som anförts för första gången under förhandlingen vid förstainstansrätten.

47 Härav följer att den första grunden delvis är verkningslös och i övrigt inte kan leda till bifall för överklagandet.

Den andra grunden: Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94

Den första delgrunden: Definitionen av omsättningskretsen

— Parternas argument

48 I den första delen av den andra grunden har klaganden hävdat att förstainstansrätten gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning i punkt 49 i den överklagade domen när den tolkade begreppet omsättningskrets, eftersom förstainstansrätten underlät att slå fast att slutkonsumenterna inte träffar ett val när de köper en vara som en läkare skrivit ut. När varan säljs till slutkonsumenten innebär denna omständighet nämligen att det varumärke som anbringats på varan inte kan uppfylla funktionen att garantera varans ursprung, så att konsumenten kan särskilja denna vara från andra med ett annat ursprung. Slutkonsumenten löper emellertid inte någon risk för förväxling. Både överklagandenämnderna och gemenskapsdomstolen har denna inställning (förstainstansrättens dom av den 5 mars 2003 i mål T-237/01, Alcon mot harmoniseringsbyrån – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), REG 2003, s. II-411, punkt 42, som fastställts genom domstolens beslut av den 5 oktober 2004 i mål C-192/03 P, Alcon mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-8993, punkt 30).

49 Härav följer att förstainstansrätten borde ha begränsat definitionen av omsättningskretsen till dem som är yrkesverksamma inom sjukvården, nämligen läkare och farmaceuter. Slutanvändarna borde inte ha beaktats vid bedömningen av risken för förväxling.

50 Harmoniseringsbyrån har hävdat att risken för förväxling inte begränsas till direkta förväxlingar som när en vara som försetts med ett visst varumärke förväxlas med en annan vara som bär ett konkurrerande varumärke. Eftersom gemenskapsvarumärkets huvudsakliga funktion består i att ange varans ursprung, är det tillräckligt att omsättningskretsen antar att två varor som har identiska eller liknande varumärken har samma ursprung. Patienterna kan emellertid anta att de ifrågavarande varorna har samma ursprung, även om de får hjälp vid köpet och även om de kommer i kontakt med de två ifrågavarande varumärkena vid olika tillfällen och vid olika inköpstillfällen. Att överklagandenämnderna har fattat beslut i motsatt riktning är inte bindande för gemenskapsdomstolen. Domarna i de mål klaganden åberopat avser andra bestämmelser i förordning nr 40/94, nämligen artiklarna 7.1 d och 50.1 a.

— Domstolens bedömning

51 Enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 skall risken för förväxling på grund av att det varumärke som ansökan gäller liknar ett äldre varumärke och att de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är av liknande slag bedömas med utgångspunkt i om det föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat.

52 Efter att i punkt 48 i den överklagade domen ha konstaterat att det äldre varumärket var registrerat i Italien, och att denna medlemsstats territorium därmed utgjorde det relevanta området vid tillämpning av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, fann

förstainstansrätten i punkt 49 i den ovannämnda domen att eftersom det var ostridigt att de ifrågavarande varorna var läkemedel som förutsätter receptförskrivning av läkare innan de kan saluföras till slutkonsumenterna på apotek, utgörs omsättningskretsen av både slutkonsumenterna och dem som är yrkesverksamma inom sjukvården, det vill säga de läkare som förskriver läkemedlet och de farmaceuter som säljer det förskrivna läkemedlet.

53 Enligt rättspraxis är varumärkets grundläggande funktion att, i fråga om en vara eller tjänst som kännetecknas av varumärket, garantera konsumenten eller slutanvändaren varans eller tjänstens ursprung, så att det är möjligt att utan risk för förväxling särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung (se, bland annat, dom av den 18 juni 2002 i mål C-299/99, Philips, REG 2002, s. I-5475, punkt 30, och av den 15 september 2005 i mål C-37/03 P, BioID mot harmoniseringsbyrån, REG 2005, s. I-7975, punkt 27).

54 För att varumärket skall kunna vara ett väsentligt inslag i det system med sund konkurrens som fördraget syftar till att införa måste det utgöra en garanti för att alla varor och tjänster som bär det har framställts under kontroll av ett enda företag som är ansvarigt för deras kvalitet (se, för ett motsvarande synsätt, dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 28).

55 Därför föreligger risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 om det finns risk för att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band (se, för ett motsvarande synsätt, domen i det ovannämnda målet Canon, punkt 29, och dom av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 17).

56 I förevarande mål hade förstainstansrätten, med beaktande av ovannämnda rättspraxis, fog för att finna, vilket ingen av parterna har ifrågasatt i förevarande överklagande, att även yrkesverksamma inom sjukvården skall ingå i omsättningskretsen vid tillämpningen av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, eftersom varumärkets funktion att ange varans ursprung är viktig även för mellanleden vid saluföringen av varan, på grund av att denna funktion bidrar till att avgöra hur dessa agerar på marknaden (se, för ett motsvarande synsätt, dom av den 29 april 2004 i mål C-371/02, Björnekulla Fruktindustrier, REG 2004, s. I-5791, punkterna 23 och 25).

57 I motsats till vad klaganden har hävdat kan den omständigheten att mellanled, såsom yrkesverksamma inom sjukvården, kan påverka eller till och med avgöra slutkonsumenternas val inte i sig utesluta risken för att dessa konsumenter förväxlar de ifrågavarande varornas ursprung.

58 Eftersom förstainstansrätten inom ramen för sin självständiga prövning av de faktiska omständigheterna slog fast i punkt 49 i den överklagade domen att de ifrågavarande varorna säljs till slutkonsumenterna på apotek, hade rätten fog för att dra slutsatsen att risk för förväxling föreligger även med avseende på dessa slutkonsumenter, även om valet mellan varorna påverkas eller avgörs av mellanhänder, eftersom slutkonsumenterna kan komma i kontakt med varorna, även om detta sker vid inköp som äger rum vid olika tillfällen för var och en av varorna för sig.

59 Det framgår nämligen av fast rättspraxis att den uppfattning som genomsnittskonsumenten av det ifrågavarande slaget av varor eller tjänster har av varumärkena är av

avgörande betydelse vid helhetsbedömningen av risken för förväxling (domen i det ovannämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25, och dom av den 12 januari 2006 i mål C-361/04 P, Ruiz Picasso m.fl. mot harmoniseringsbyrån, REG 2006, s. I-643, punkt 38).

60 Domstolen har dessutom slagit fast att genomsnittskonsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan de olika kännetecknen utan måste förlita sig på en oklar minnesbild av dessa (domen i det ovannämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 26, och dom av den 23 september 2004 i mål C-107/03 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån, ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 44).

61 Eftersom det är utrett att alla led i saluföringen av de ifrågavarande varorna syftar till att slutkonsumenterna skall köpa dem, hade förstainstansrätten fog för att finna att den roll mellanhänderna spelar – även om de såsom yrkesverksamma inom sjukvården måste vara delaktiga vid försäljning av de ovannämnda varorna till slutkonsumenterna – uppvägs delvis av att konsumenterna, med hänsyn till att de ifrågavarande varorna är läkemedel, kan vara mycket uppmärksamma när dessa skrivs ut och, därmed, delvis av att slutkonsumenterna har möjlighet att få de yrkesverksamma att beakta hur konsumenterna uppfattar de ifrågavarande varumärkena och i synnerhet vad de fordrar eller föredrar.

62 Det finns härvid anledning att erinra om att domstolen tidigare fastslagit att när de varor eller tjänster som registreringsansökan avser är avsedda för samtliga konsumenteter, skall omsättningskretsen anses utgöras av en normalt informerad

samt skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument (dom av den 29 april 2004 i de förenade målen C-473/01 P och C-474/01 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-5173, punkt 33, och av den 16 september 2004 i mål C-329/02 P, SAT.1 mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-8317, punkt 24).

63 Härav följer att förstainstansrätten inte gjorde en felaktig rättstillämpning när den innefattade slutkonsumenterna i omsättningskretsen vid tillämpningen av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

64 Denna slutsats påverkas inte av klagandens argument avseende vissa beslut som överklagandenämnderna och gemenskapsdomstolen fattat.

65 Överklagandenämnderna skall fatta beslut enligt förordning nr 40/94 beträffande registrering av ett kännetecken som gemenskapsvarumärke inom ramen för en normbunden behörighet, och de har således inte någon befogenhet att företa skönsmässiga bedömningar. Frågan huruvida dessa beslut är lagenliga skall därför enbart bedömas på grundval av denna förordning, såsom den tolkas av gemenskapsdomstolen, och inte mot bakgrund av överklagandenämndernas tidigare beslutspraxis (domen i det ovannämnda målet BioID mot harmoniseringsbyrån, punkt 47, och dom av den 12 januari 2006 i mål C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke mot harmoniseringsbyrån, REG 2006, s. I-551, punkt 48).

66 Beträffande förstainstansrättens dom i det ovannämnda målet Alcon mot harmoniseringsbyrån — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), och domstolens beslut i det ovannämnda målet Alcon mot harmoniseringsbyrån, vilket klaganden åberopat till stöd för sina argument, är det tillräckligt att konstatera att detta mål inte avsåg en ansökan om registrering av varumärke för varor som salufördes till slutkonsumenter på apotek, utan för "oftalmiska farmaceutiska preparat och sterila lösningar för ögonkirurgi", beträffande vilka förstainstansrätten utan att göra någon felaktig rättstillämpning kunde slå fast att frågan huruvida varumärket utgjorde en sedvanlig beteckning skulle bedömas med utgångspunkt i en i medicinska frågor specialiserad omsättningskrets som varumärket var avsett för, nämligen ögonspecialister och ögonkirurger som utövar sin verksamhet inom Europeiska unionen.

67 Överklagandet kan därför inte vinna bifall på den andra grundens första del.

Den andra delgrunden: Varuslagslikheten

— Parternas argument

68 Klaganden har gjort gällande att förstainstansrätten gjorde en felaktig rättstillämpning genom att inte kräva att Biofarma skulle förebringa bevisning för påståendet att de ifrågavarande varorna var av liknande slag. Förstainstansrätten beaktade inte heller eller beaktade i varje fall inte i tillräcklig omfattning de relevanta omständigheterna med avseende på dessa varor, i synnerhet deras egenskaper och form samt betydelsen av att yrkesverksamma inom sjukvården förskriver och lämnar ut dem.

69 Harmoniseringsbyrån har anmärkt att begreppet varuslagslikhet är en rättsfråga som harmoniseringsbyrån skall undersöka ex officio. Harmoniseringsbyrån anser att det inte är nödvändigt att beakta varornas form om inte användningsformen anges i varubeskrivningen i registreringsansökan, vilket inte är fallet i förevarande mål. Formen är nämligen endast en omständighet vid saluföringen som inte har samband med det sökta varumärket och som kan förändras över tiden. Samma slutsats gäller den omständigheten att varorna är receptbelagda, vilket inte heller det har något samband med de varor som angetts i den förteckning som avses i ansökan om registrering av det ifrågavarande gemenskapsvarumärket.

— Domstolens bedömning

70 Domstolen kan först och främst inte lägga det argument till grund för en sakprövning genom vilket klaganden, med hänvisning till vilka beviskrav som borde ha ställts på Biofarma, i verkligheten syftar till att ifrågasätta förstainstansrättens bedömning av de faktiska omständigheterna i punkterna 57–60 i den överklagade domen som ledde fram till att förstainstansrätten i punkt 61 i nämnda dom fastslog att överklagandenämnden inte hade gjort en oriktig bedömning när den fann att de ifrågavarande varorna var i hög grad likartade.

71 Klaganden kan nämligen inte med framgång begära att domstolen skall ersätta förstainstansrättens bedömning med sin egen i detta hänseende. Enligt fast rättspraxis följer det av artikel 225 EG och artikel 58 första stycket i domstolens

stadga att ett överklagande är begränsat till rättsfrågor. Förstainstansrätten är med andra ord ensam behörig att fastställa och bedöma de relevanta faktiska omständigheterna och att bedöma bevisningen. Bedömningen av de faktiska omständigheterna och bevisningen utgör därför inte – utom i det fall då uppgifter som underställts förstainstansrätten har missuppfattats – en rättsfråga som i sig är underställd domstolens kontroll i ett mål om överklagande (se dom av den 23 mars 2006 i mål C-206/04 P, Mülhens mot harmoniseringsbyrån, REG 2006, s. I-2717, punkt 41, och domen i det ovannämnda målet Rossi mot harmoniseringsbyrån, punkt 26).

72 Beträffande argumentet att förstainstansrätten inte beaktade de relevanta kriterierna när den bedömde likheten mellan de ifrågavarande varorna, erinrar domstolen om att enligt rättspraxis skall samtliga relevanta omständigheter som avser förhållandet mellan varorna beaktas vid denna bedömning. Dessa omständigheter omfattar bland annat varornas art, de tilltänkta köparna, användningsområdet samt huruvida varorna konkurrerar med eller kompletterar varandra (se, för ett motsvarande synsätt, domen i det ovannämnda målet Canon, punkt 23).

73 Det skall i förevarande mål konstateras att förstainstansrätten i enlighet med denna rättspraxis, för att i punkt 61 i den överklagade domen slå fast att överklagandenämnden inte hade gjort en oriktig bedömning när den fann att de ifrågavarande varorna liknade varandra i hög grad, i punkt 57 i den överklagade domen med fog undersökte varornas art, ändamål, de tilltänkta köparna, hur varorna salufördes samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra. Klaganden saknar således fog för att anmärka mot att förstainstansrätten inte beaktade de relevanta omständigheterna vid bedömningen av varuslagslikheten.

74 Eftersom klaganden har anmärkt mot att förstainstansrätten inte på ett riktigt sätt beaktade kriteriet avseende de ifrågavarande varornas form, konstaterar domstolen

att förstainstansrätten i punkt 58 i den överklagade domen undersökte tillämpningen av detta kriterium vid bedömningen av varuslagslikheten. Förstainstansrätten fann emellertid att skillnaden avseende sättet att administrera de ifrågavarande läkemedlen i förevarande mål inte kunde anses mer betydelsefull än att de båda varorna var av samma art och hade samma tilltänkta köpare.

75 Klaganden har genom att anmärka mot att förstainstansrätten inte på ett riktigt sätt beaktade kriteriet avseende de ifrågavarande varornas form i själva verket syftat till att domstolen skall ersätta förstainstansrättens bedömning av de faktiska omständigheterna med sin egen. Eftersom klaganden inte har åberopat att någon omständighet eller någon bevisning som åberopats vid förstainstansrätten har missuppfattats, kan det argument som anförts i detta avseende i enlighet med den rättspraxis som angetts ovan i punkt 71 således inte läggas till grund för en sakprövning.

76 Av samma skäl som angetts i punkterna 51–63 ovan godtar domstolen inte argumentet i klagandens anmärkning mot att förstainstansrätten inte beaktade att yrkesverksamma inom sjukvården lämnar ut de ifrågavarande varorna endast mot recept. Detta argument innebär nämligen att definitionen av omsättningskretsen i den överklagade domen ifrågasätts.

77 I den del överklagandet kan prövas på den andra delen i förevarande grund skall det således lämnas utan bifall.

Den tredje delgrunden: Känneteckenslikheten

— Parternas argument

78 Klaganden har gjort gällande att förstainstansrätten gjorde en felaktig rättstillämpning genom att jämföra de ifrågavarande kännetecknen utan att på ett riktigt sätt definiera den omsättningskrets med avseende på vilken risken för förväxling skulle bedömas.

79 Med avseende på den visuella likheten har klaganden hävdat att förstainstansrätten gjorde fel när den slog fast att helhetsintrycket av de visuella likheterna visade att varumärkena liknade varandra. Även om likheter förelåg, var de inte tillräckliga vid en helhetsbedömning för att det kunde slås fast att varumärkena liknade varandra i visuellt hänseende. Jämförelsen i visuellt hänseende skall göras med utgångspunkt i en person i omsättningskretsen.

80 Klaganden har hävdat att förstainstansrätten felaktigt slog fast att varumärkena liknade varandra i fonetiskt hänseende. De dominerande prefixen i vart och ett av varumärkena kan nämligen tydligt skiljas från varandra och uttalas på helt olika sätt. Den omständigheten att genomsnittskonsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan de olika varumärkena saknar relevans i förevarande mål,

eftersom de ifrågavarande varorna skrivs ut av specialiserade läkare. Betydelsen av eventuella likheter skall i varje fall inte överdrivas, i synnerhet inte om skillnaderna i form mellan de två ifrågavarande varorna och det speciella medicinska sammanhang som var och en av dem säljs i beaktas.

81 Harmoniseringsbyrån har hävdat att dessa argument inte kan läggas till grund för en sakprövning, eftersom klaganden har begränsat sig till att kritisera vad förstainstansrätten slagit fast i faktiskt hänseende.

— Domstolens bedömning

82 Av samma skäl som har angetts i punkterna 51–63 i förevarande dom godtar domstolen inte argumentet att förstainstansrätten gjorde en felaktig rättstillämpning genom att jämföra de ifrågavarande kännetecknen utan att definiera omsättningskretsen på ett riktigt sätt. Detta argument innebär nämligen att definitionen av omsättningskretsen i den överklagade domen ifrågasätts.

83 Med avseende på att klaganden har hävdat att de ifrågavarande kännetecknen inte kan förväxlas i visuellt och fonetiskt hänseende, bland annat med beaktande av de ifrågavarande varornas form och det speciella medicinska sammanhang som de säljs i, anger domstolen att förstainstansrätten i punkterna 64–70 i den överklagade domen enbart gjorde en bedömning av de faktiska omständigheterna för att i punkterna 75 och 76 i den ovannämnda domen slå fast att de ifrågavarande kännetecknen var lika varandra i visuellt och fonetiskt hänseende.

84 I enlighet med den rättspraxis som angetts ovan i punkt 71 kan, eftersom det inte har åberopats att någon omständighet eller någon bevisning som förebringats vid förstainstansrätten har missuppfattats, överklagandet således inte prövas i dessa avseenden såvitt avser den andra grundens tredje del.

85 De argument som hänför sig till klagandens anmärkning mot att förstainstansrätten inte beaktade att omsättningskretsen, förutom slutkonsumenterna, omfattar yrkesverksamma inom sjukvården, när den bedömde likheten i visuellt och fonetiskt hänseende, flyter ihop med den fjärde delen i förevarande grund och skall därför undersökas i samband med denna.

Den fjärde delgrunden: Risken för förväxling

— Parternas argument

86 Klaganden har hävdat att förstainstansrätten visserligen angav att omsättningskretsen, förutom slutkonsumenterna, omfattar farmaceuter och läkare, men att den i realiteten inte beaktade detta, utan bedömde risken för förväxling med utgångspunkt i vad en genomsnittskonsument uppfattar. I sitt beslut fann emellertid invändningsenheten att risken för förväxling mellan de ifrågavarande varorna var liten hos läkare och farmaceuter.

87 Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att de argument som anförts i detta avseende inte kan läggas till grund för en sakprövning, eftersom de inte är rättsliga argument som klaganden anfört till stöd för att förstainstansrätten tolkade artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 felaktigt eller att den missuppfattade omständigheterna.

— Domstolens bedömning

88 Genom förevarande del av den andra grunden syftar klaganden till att visa att förstainstansrätten gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att inte i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 undersöka risken för förväxling mellan de ifrågavarande kännetecknen hos den omsättningskrets som angavs i den överklagade domen.

89 Klaganden har i motsats till vad harmoniseringsbyrån gjort gällande väckt en rättsfråga avseende förstainstansrättens tillämpning av gemenskapsrätten och har därvid ifrågasatt huruvida förstainstansrättens resonemang vid tillämpningen av denna bestämmelse varit konsekvent. Förevarande del av den andra grunden kan därför tas upp till sakprövning.

90 Beträffande huruvida överklagandet kan bifallas på denna delgrund, erinrar domstolen om att förstainstansrätten i punkt 48 i den överklagade domen konstaterade att Italien utgör det relevanta området i förevarande mål. Det följer i

övrigt av punkterna 51–63 i förevarande dom att förstainstansrätten hade fog för att i punkt 49 i den överklagade domen finna att omsättningskretsen utgörs av både slutkonsumenter och yrkesverksamma inom sjukvården. Härav följer att det, såsom förstainstansrätten slog fast i punkt 50 i den överklagade domen, skall bedömas huruvida risk för förväxling med tillämpning av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 föreligger mellan de ifrågavarande varorna med avseende på uppfattningen hos omsättningskretsen, såsom denna definierats.

91 Förstainstansrätten hade således fog för att i punkterna 62–76 i den överklagade domen bedöma huruvida risk för förväxling mellan de ifrågavarande kännetecknen förelåg hos slutkonsumenterna.

92 Det framgår däremot inte på ett tillräckligt klart sätt av den överklagade domen att förstainstansrätten systematiskt bedömde huruvida risk för förväxling förelåg hos de ifrågavarande yrkesverksamma inom sjukvården.

93 I punkt 65 i den överklagade domen bedömde förstainstansrätten nämligen den visuella likheten mellan de ifrågavarande kännetecknen i allmänhet, men angav inte i vilken omfattning denna bedömning gällde för slutkonsumenterna och för yrkesverksamma inom sjukvården, i förekommande fall genom att nyansera bedömningen eller ange vilken del av omsättningskretsen det var fråga om.

94 På samma sätt grundade förstainstansrätten i fråga om den fonetiska likheten mellan de ifrågavarande kännetecknen i punkt 69 i den överklagade domen visserligen sin bedömning på uppfattningen hos "den italienske konsumenten", men angav inte i vilken omfattning denna bedömning gällde både slutkonsumenterna och de yrkesverksamma inom sjukvården. Visserligen avsåg förstainstansrätten i punkt 57 i den ovannämnda domen, som gäller bedömningen av likheten mellan de ifrågavarande varorna, genom ordet konsumenter, uttryckligen både slutkonsumenter och yrkesverksamma inom sjukvården. Detta ord, som används i en annan del av samma dom med den enda definitionen relevant nationalitet, är emellertid, om andra uppgifter saknas, av det slaget att det snarare avser det förstnämnda än det sistnämnda. Detta gäller så mycket mer som det framgår av handlingarna i målet vid domstolen att det i det angripna beslutet, vars lagenlighet prövades i den överklagade domen, endast ingick slutkonsumenter i omsättningskretsen.

95 Frågan hur yrkesverksamma inom sjukvården uppfattar de ifrågavarande kännetecknen var emellertid i förstainstansrätten, liksom i målet om överklagande vid domstolen, medelpunkten för klagandens argument avseende omfattningen av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

96 Det skall under dessa förhållanden konstateras att den överklagade domen innehåller en brist i motiveringen på dessa punkter, eftersom domstolen inte har tillgång till tillräckliga uppgifter för att kunna utöva sin prövningsrätt.

97 Enligt rättspraxis utgör frågan huruvida motiveringen av en dom från förstainstansrätten är motsägelsefull eller otillräcklig en rättsfråga vilken som sådan kan åberopas

i mål om överklagande (dom av den 7 maj 1998 i mål C-401/96 P, Somaco mot kommissionen, REG 1998, s. I-2587, punkt 53, och av den 13 december 2001 i mål C-446/00 P, Cubero Vermurie mot kommissionen, REG 2001, s. I-10315, punkt 20).

98 Domstolen konstaterar således att förstainstansrätten i punkterna 65 och 69 i den överklagade domen inte motiverade sin bedömning i tillräcklig omfattning vad gäller huruvida visuell och fonetisk likhet förelåg mellan de ifrågavarande kännetecknen enligt omsättningskretsens uppfattning, vilken även omfattar vissa yrkesverksamma inom sjukvården.

99 Den bristfälliga motiveringen är emellertid inte sådan att den överklagade domen skall upphävas. Eftersom förstainstansrätten i sin självständiga bedömning av de faktiska omständigheterna i punkterna 56–75 i den överklagade domen fann att de ifrågavarande varorna i stor utsträckning var av liknande slag och att visuell och fonetisk likhet förelåg mellan de ifrågavarande kännetecknen enligt uppfattningen hos den del av omsättningskretsen som bestod av slutkonsumenter, kunde förstainstansrätten, utan att därvid åsidosätta räckvidden av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, i punkterna 76 och 80 i den ovannämnda domen dra slutsatsen att risk för förväxling mellan de ovannämnda kännetecknen förelåg i den mening som avses i denna bestämmelse.

100 Med beaktande av vad ovan anförts finner domstolen att det trots att punkterna 65 och 69 i den överklagade domen är otillräckligt motiverade saknas anledning att upphäva nämnda dom, eftersom motiveringen i domen i varje fall utgör tillräckliga domskäl för domslutet, nämligen att förstainstansrätten ogillade talan avseende det angripna beslutet (se, för ett motsvarande synsätt, domen i det ovannämnda målet kommissionen mot CAS Succhi di Frutta, punkt 68, och KWS Saat mot harmoniseringsbyrån, punkterna 46–51).

101 Den andra grundens fjärde del är således verkningslös och kan inte leda till att överklagandet bifalls.

Den femte delgrunden: Begränsning av ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke

— Parternas argument

102 Enligt klaganden begick förstainstansrätten ett fel när den bedömde att överklagandenämnden inte kunde klandras för att inte ha funnit att förklaringen i klagandens inlaga till överklagandenämnden, i vilken klaganden förklarade sig beredd att begränsa förteckningen av varor i sin ansökan till läkemedel för ögonen för behandling av grön starr, utgjorde ett uttryckligt förslag till ändring, för det fall att överklagandenämnden skulle bifalla invändningen. Eftersom något muntligt förfarande inte ägde rum hade klaganden inte möjlighet att förutse överklagandenämndens troliga inställning innan denna antog sitt beslut. Den föreslagna förändringen i varuförteckningen skulle emellertid ha gjort det möjligt att ytterligare klargöra skillnaderna mellan klagandens varor och Biofarmas.

103 Harmoniseringsbyrån anser att överklagandenämndens bedömning inte kan bestridas i detta skede av förfarandet. Klaganden har dessutom inte åberopat någon

rättslig grund eller gjort gällande att faktiska omständigheter har missuppfattats, vilket skulle kunna medföra att domstolen inte godtog förstainstansrättens bedömning, i punkt 53 i den överklagade domen, att begränsningsförfarandet inte hade iakttagits. Frågan huruvida den begränsning som klaganden har föreslagit innebär att artikel 44 i förordning nr 40/94 och regel 13 i förordning nr 2868/95 iakttas är en faktisk omständighet som inte omfattas av domstolens behörighet. Överklagandet kan därför inte prövas såvitt avser den andra grunden i denna del.

— Domstolens bedömning

104 Domstolen konstaterar, med avseende på frågan huruvida överklagandet kan prövas såvitt avser förevarande del av den andra grunden, att klaganden, i motsats till vad harmoniseringsbyrån har hävdat, inte har gjort gällande att förfarandena i förordning nr 40/94 och förordning nr 2868/95 iakttogs genom förklaringen i klagandens inlaga till överklagandenämnden. Klaganden har däremot anmärkt mot att förstainstansrätten inte beaktade denna förklaring, även om den inte innebar att dessa förfaranden iakttogs.

105 Det skall konstateras att klaganden därigenom har klandrat förstainstansrätten för att ha tolkat gemenskapsrätten felaktigt och att klaganden därigenom har väckt en rättsfråga. Överklagandet kan därför tas upp till prövning på denna del av den andra grunden.

106 Domstolen erinrar, med avseende på huruvida överklagandet kan bifallas på denna delgrund, om att vid tillämpning av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 skall bedömningen av risken för förväxling mellan varorna avse samtliga varor som anges i ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke.

107 Enligt artikel 44.1 i förordning nr 40/94 kan den som ansökt om registrering när som helst begränsa den förteckning över varor som angetts i ansökan. Förfarandet i regel 13 i förordning nr 2868/95 skall iakttas vid ansökan om ändring av ansökan i enlighet med denna bestämmelse.

108 Klaganden har i förevarande del av den andra grunden inte bestritt att bolaget inte gett in en sådan ansökan. Klaganden har emellertid hävdat att eftersom något muntligt förfarande inte ägde rum vid överklagandenämnden, borde ett uttryckligt förslag till begränsning, i likhet med vad klaganden i förevarande mål avfattat i sin inlaga till överklagandenämnden, ha beaktats, eftersom nämnden hade för avsikt att bifalla invändningen.

109 Det skall emellertid konstateras att någon sådan skyldighet inte föreskrivs vare sig i förordning nr 40/94 eller i förordning nr 2868/95. Såsom framgår av punkt 107 i förevarande dom skall en ansökan om begränsning i enlighet med dessa förordningar ges in i form av en ansökan om ändring med iakttagande av vissa förfaranden. Såsom förstainstansrätten med fog slog fast i punkt 51 i den överklagade domen skall en sådan ansökan göras uttryckligen och utan villkor.

110 Eftersom det i förevarande mål är utrett att dessa krav inte iakttogs i klagandens förslag i dennes inlaga till överklagandenämnden, hade förstainstansrätten fog för att i punkterna 53 och 54 i den överklagade domen slå fast att överklagandenämnden inte kunde klandras för att inte ha beaktat detta förslag.

111 Av detta följer att överklagandet inte kan vinna bifall på den andra grundens femte del.

112 Eftersom överklagandet inte kan vinna bifall på någon av klagandens grunder, skall överklagandet ogillas i sin helhet.

Rättegångskostnader

113 Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna, som enligt artikel 118 i samma rättegångsregler skall tillämpas i mål om överklagande, skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån har yrkat att klaganden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom klaganden har tappat målet, skall harmoniseringsbyråns yrkande bifallas. Eftersom Biofarma inte har yrkat att klaganden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, skall Biofarma bära sin egen rättegångskostnad.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (tredje avdelningen) följande:

1) Överklagandet ogillas.

2) Alcon Inc. skall bära sin rättegångskostnad och ersätta den rättegångskostnad som Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) haft.

3) Biofarma SA skall bära sin rättegångskostnad.

Underskrifter