TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS

2007 m. balandžio 26 d. *

Byloje C-412/05 P

dėl 2005 m. lapkričio 23 d. pagal Teisingumo Teismo statuto 56 straipsnį pateikto apeliacinio skundo

Alcon Inc., įsteigta Hiunenberge (Šveicarija), atstovaujama *solicitor* G. Breen ir *SC* J. Gleeson, nurodžiusi adresą dokumentams įteikti Liuksemburge,

apeliantė,

dalyvaujant kitoms proceso šalims:

Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujamai A. Folliard-Monguiral,

atsakovei pirmojoje instancijoje,

* Proceso kalba: anglų.

Biofarma SA, įsteigtai Neuilly-sur-Seine (Prancūzija), atstovaujamai *abogados* V. Gil Vega ir A. Ruiz López,

pirmojoje instancijoje į bylą įstojusiai šaliai,

TEISINGUMO TEISMAS (trečioji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas A. Rosas, teisėjai A. Tizzano, A. Borg Barthet, J. Malenovský ir A. Ó Caoimh (pranešėjas),

generalinė advokatė J. Kokott,
posėdžio sekretorius J. Swedenborg, administratorius,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2006 m. rugsėjo 27 d. posėdžiui,

susipažinęs su 2006 m. spalio 26 d. posėdyje pateikta generalinės advokatės išvada,

priima šį

Sprendimą

1 Savo apeliaciniu skundu *Alcon Inc.* prašo panaikinti 2005 m. rugsėjo 22 d. Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo sprendimą *Alcon prieš VRDT – Biofarma (TRAVATAN)* (T-130/03, Rink. p. II-3859, toliau – skundžiamas sprendimas), kuriuo šis teismas atmetė jos ieškinį dėl 2003 m. sausio 30 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) trečiosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 968/2001-3) atsisakyti registruoti žodinį žymenį TRAVATAN kaip Bendrijos prekių ženklą (toliau – ginčijamas sprendimas) panaikinimo.

Teisinis pagrindas

2 Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 48 straipsnio 2 dalies pirmoji pastraipa numato, kad „vykstant procesui negalima pateikti naujų pagrindų, išskyrus tuos atvejus, kai jie pagrindžiami teisinėmis arba faktinėmis aplinkybėmis, kurios tapo žinomos vykstant procesui“.

3 Pagal minėto reglamento 135 straipsnio 4 dalį „šalių pareiškimais negalima pakeisti Apeliacinės tarybos išnagrinėtos bylos ginčo dalyko“.

4 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1) 8 straipsnio 1 dalis numato:

„1. Ankstesnio prekių ženklo savininkui užprotestavus, prekių ženklas, kurį įregistruoti buvo paduota paraiška, neregistruojamas:

<...>

b) jeigu dėl savo panašumo į ankstesnį prekių ženklą ar tapatumo jam arba dėl prekių ar paslaugų, kurioms prekių ženklai yra skirti, panašumo ar tapatumo yra galimybė suklaidinti visuomenę toje teritorijoje, kurioje ankstesnis prekių ženklas yra apsaugotas; suklaidinimo galimybė apima ir galimybę sieti su ankstesniu prekių ženklu.“

5 Šio reglamento 8 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktis suformuluotas taip:

„Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti „ankstesni prekių ženklai“ reiškia:

a) tokius prekių ženklus, kurių įregistravimo paraiškos padavimo data yra ankstesnė už Bendrijos prekių ženklo įregistravimo paraiškos padavimo datą, prireikus atsižvelgiant į šiems prekių ženklams prašomus suteikti prioritetus:

<...>

ii) prekių ženklus, įregistruotus valstybėje narėje <...>“

6 To paties reglamento 43 straipsnio 2 ir 3 dalys nustato:

„2. Pareiškėjo prašymu padavęs protestą ankstesnio Bendrijos prekių ženklo savininkas turi pateikti įrodymus, kad penkerius metus iki paraiškos Bendrijos prekių ženklui paskelbimo ankstesnis Bendrijos prekių ženklas Bendrijoje iš tikrųjų

buvo naudojamas žymint prekes ar paslaugas, kurioms jis įregistruotas ir kurias savininkas mini pagrįsdamas protestą, arba kad buvo rimtų priežasčių ženklo nenaudoti, jeigu tą dieną ankstesnis Bendrijos prekių ženklas yra buvęs registruotas ne mažiau kaip penkerius metus. Nepateikus tai patvirtinančių įrodymų, protestas atmetamas. Jeigu ankstesnis Bendrijos prekių ženklas buvo naudojamas žymint tiktai dalį prekių ar paslaugų, kurioms jis yra įregistruotas, nagrinėjant protestą prekių ženklas laikomas įregistruotu tiktai tai prekių ar paslaugų daliai.

3. Šio straipsnio 2 dalies nuostatos taikomos 8 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytiems ankstesniems nacionaliniams prekių ženklams, naudojimą valstybėje narėje, kurioje ankstesnis nacionalinis prekių ženklas yra saugomas, pakeičiant naudojimu Bendrijoje."

7 Pagal minėto reglamento 44 straipsnio 1 dalį pareiškėjas gali bet kada atšaukti savo paraišką Bendrijos prekių ženklui arba apriboti joje nurodytų prekių ar paslaugų sąrašą.

8 Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnio 1–3 dalys nurodo:

„1. (Pirmosios instancijos teismui) galima skųsti Apeliacinės tarybos sprendimus dėl apeliacijų.

2. Skundą galima pateikti dėl kompetencijos stokos, dėl esminio procedūrinio reikalavimo pažeidimo, dėl Sutarties, šio reglamento arba bet kurios su jos taikymu susijusios teisės normos pažeidimo ar piktnaudžiavimo įgaliojimais.

3. (Pirmosios instancijos teismas) turi teisę panaikinti arba pakeisti ginčijamą sprendimą."

9 1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2868/95, skirto įgyvendinti Reglamentą Nr. 40/94 (OL L 303, p. 1), 13 taisyklės 1 dalyje nurodyta, kokia informacija turi būti pateikiama prašyme iš dalies pakeisti paraišką pagal pastarojo reglamento 44 straipsnį.

Ginčo aplinkybės

10 1998 m. birželio 11 d. apeliantė pateikė VRDT paraišką įregistruoti žodinį žymenį TRAVATAN kaip Bendrijos prekių ženklą „farmacijos oftalminiams preparatams". Prekės, kurių atžvilgiu buvo pateikta paraiška įregistruoti, priklauso peržiūrėtos ir

pataisytos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti (toliau – Nicos sutartis) 5 klasei, t. y. „farmacijos, veterinarijos ir higienos preparatai; dietiniai produktai vaikams ir ligoniams; pleistrai, tvarsliava; dantų plombavimo ir dantų išlajų gamybos medžiagos; dezinfekavimo preparatai; piktžolių ir kenkėjų naikinimo preparatai".

11 1999 m. birželio 22 d. *Biofarma SA* (toliau – *Biofarma*), remdamasi Reglamento Nr. 40/94 42 straipsniu, pateikė protestą dėl minėto Bendrijos prekių ženklo registracijos. Šis protestas buvo grindžiamas 1986 m. sausio 27 d. Italijoje registruoto nacionalinio žodinio prekių ženklo TRIVASTAN (toliau – ankstesnis prekių ženklas) egzistavimu ir visomis prekėmis, kurioms skirtas šis prekių ženklas, t. y. 5 klasei priklausančiais „farmacijos, veterinarijos ir higienos preparatais; dietiniais produktais vaikams ir ligoniams; pleistrais, tvarsliava; dantų plombavimo ir dantų išlajų gamybos medžiagomis; dezinfekavimo preparatais; piktžolių ir kenkėjų naikinimo preparatais". Minėtas protestas buvo pateiktas dėl visų ginčijamoje paraiškoje registruoti Bendrijos prekių ženklą nurodytų prekių.

12 Paprašyta pateikti įrodymų dėl ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų Italijoje, 2000 m. liepos 28 d. *Biofarma* pateikė VRDT tam tikrą kiekį dokumentų.

13 2001 m. rugsėjo 26 d. Sprendimu VRDT protestų skyrius priėmė *Biofarma* pateiktą protestą ir nurodė, kad ankstesnio prekių ženklo naudojimas buvo įrodytas

konkretaus farmacijos preparato, tai yra „periferinio vazodilatatoriaus, skirto periferiniams ir smegenų kraujagyslių bei akių ir ausų kraujagyslių sutrikimams gydyti“, atžvilgiu. Todėl Protestų skyrius atsisakė registruoti žodinį žymenį TRAVATAN kaip Bendrijos prekių ženklą remdamasis tuo, kad Italijoje egzistuoja galimybė supainioti, įskaitant galimybę susieti, su ankstesniu prekių ženklu atsižvelgiant į tai, jog nagrinėjami prekių ženklai vizualiai bei fonetiškai panašūs, ir kad egzistuoja tam tikras atitinkamų prekių panašumas.

14 2001 m. lapkričio 13 d. apeliantė pateikė apeliaciją dėl šio sprendimo VRDT trečiajai apeliacinei tarybai, kuri ginčijamu sprendimu šią apeliaciją atmetė ir patvirtino Protestų skyriaus sprendimą iš esmės perimdama jo motyvus.

Skundžiamas sprendimas

15 2003 m. balandžio 17 d. apeliantė pateikė Pirmosios instancijos teismo kanceliarijoje ieškinį dėl ginčijamo sprendimo panaikinimo. Šiam tikslui ji nurodė du pagrindus, susijusius atitinkamai su Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalių bei 8 straipsnio 1 dalies b ir c punktų pažeidimu.

16 Pirmiausia, prieš nagrinėdamas šiuos pagrindus, skundžiamo sprendimo 17–22 punktuose Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad per posėdį apeliantės pateiktas pagrindas, susijęs su 2004 m. liepos 8 d. Pirmosios instancijos teismo

sprendimu *MFE Marienfelde prieš VRDT – Vétoquinol (HIPOVITON)* (T-334/01, Rink. p. II-2787), pagal kurį ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų sąlygos nebuvo patenkintos būtent dėl silpno šio prekių ženklo komercinio naudojimo, turi būti atmestas kaip nepriimtinas. Šiuo klausimu, pirmiausia priminęs Procedūros reglamento 48 straipsnio 2 dalies pirmosios pastraipos formuluotę, Pirmosios instancijos teismas konstatavo, pirma, kad ieškinyje apeliantė pateikė Apeliacinei tarybai priekaištus ne dėl Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalių pažeidimo, susijusio su tuo, kad nebuvo patenkintos minėtos sąlygos, bet tik dėl to, kad *Biofarma* pateiktas naudojimo iš tikrųjų įrodymas nepatvirtina, jog ankstesnis prekių ženklas buvo realiai naudojamas oftalminiams preparatams, ir, antra, kad apeliantė visiškai nenurodė, jog yra naujų faktinių arba teisinių aplinkybių minėto 48 straipsnio prasme.

17 Skundžiamo sprendimo 23 punkte Pirmosios instancijos teismas pridūrė, kad „bet kuriuo atveju", net jeigu šis pagrindas turi būti aiškinamas kaip su pirmuoju ieškinio pagrindu susijęs argumentas, priežiūra, kurią jis vykdo tikrindamas ginčijamo sprendimo teisėtumą, apsiriboja Apeliacinėje taryboje pateiktomis faktinėmis ir teisinėmis bylos aplinkybėmis. Taigi minėto sprendimo 24 punkte Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad per procedūrą VRDT apeliantė neginčijo aplinkybės, jog *Biofarma* pateiktas įrodymas patvirtina ankstesnio prekių ženklo naudojimą iš tikrųjų tam tikroms prekėms, nes Protestų skyriuje apeliantė netgi pareiškė, kad „teigiamai vertina pateiktus prekių ženklo TRIVASTAN naudojimą Italijoje patvirtinančius dokumentus", ir siūlė „šio klausimo neginčyti". Todėl minėto sprendimo 25 punkte Pirmosios instancijos teismas nusprendė, jog apeliantės argumentai turi būti atmesti.

18 Skundžiamo sprendimo 29–33 punktuose Pirmosios instancijos teismas atmetė apeliantės pateiktą pirmąjį pagrindą remdamasis tuo, kad Apeliacinė taryba teisingai

nusprendė, jog *Biofarma* pateiktas įrodymas patvirtina ankstesnio prekių ženklo naudojimą iš tikrųjų. Šiuo atžvilgiu minėto sprendimo 30 ir 31 punktuose Pirmosios instancijos teismas iš esmės konstatavo, kad jeigu viena iš medikamento, žymimo prekių ženklu TRIVASTAN, terapinių indikacijų yra akių kraujagyslių sutrikimų gydymas, ir buvo įrodyta, jog keletą metų juo buvo prekiaujama, nereikia reikalauti įrodymų, kad šį medikamentą realiai vartojo pacientai, kenčiantys dėl akių kraujagyslių sutrikimų.

19 Skundžiamo sprendimo 45–47 punktuose priminęs taikytinas nuostatas ir teismų praktiką dėl galimybės supainioti su ankstesniu prekių ženklu, Pirmosios instancijos teismas minėto sprendimo 48 ir 49 punktuose antrojo pagrindo atžvilgiu nurodė:

„48 Šiuo atveju ankstesnis prekių ženklas TRIVASTAN yra įregistruotas Italijoje, kuri ir yra atitinkama teritorija taikant Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą.

49 Yra žinoma, kad nagrinėjamos prekės yra medikamentai, kuriems būtinas gydytojo receptas prieš parduodant juos vaistinėse galutiniams vartotojams. Todėl atitinkamą visuomenę sudaro ne tik galutiniai vartotojai, bet ir specialistai, tai yra medikamentus skiriantys gydytojai bei paskirtus medikamentus parduodantys vaistininkai."

20 Todėl skundžiamo sprendimo 50 punkte Pirmosios instancijos teismas tvirtino, kad atsižvelgiant į šiuos argumentus reikia palyginti nagrinėjamas prekes ir žymenis, dėl kurių kilo ginčas.

21 Pirmiausia kalbant apie šių prekių palyginimą, skundžiamo sprendimo 51–53 punktuose Pirmosios instancijos teismas atmetė nurodytų prekių sąrašo apribojimą, kurį apeliantė tvirtina padariusi, minėto sprendimo 53 punkte konstatuodamas, kad šiuo atžvilgiu apeliantė nepateikė prašymo dėl pateiktos paraiškos pakeitimo pagal Reglamento Nr. 40/94 44 straipsnį ir Reglamento Nr. 2868/95 13 taisyklę.

22 Taigi šio sprendimo 55 punkte Pirmosios instancijos teismas manė, kad prekės, kurias reikia palyginti, yra „farmacijos oftalminiai preparatai“ ir „periferinis vazodilatatorius, skirtas periferiniams ir smegenų kraujagyslių bei akių ir ausų kraujagyslių sutrikimams gydyti“.

23 Šiuo klausimu skundžiamo sprendimo 57 punkte Pirmosios instancijos teismas pirmiausia pažymėjo, kad šios prekės yra tos pačios rūšies (farmacijos preparatai), tos pačios paskirties arba naudojimo (akių sutrikimų, susijusių arba nesusijusių su kraujagyslėmis, gydymas), skirtos tiems patiems vartotojams (specialistams, įskaitant gydytojus bei vaistininkus, ir tikriesiems galutiniams vartotojams, tai yra akių sutrikimų turintiems pacientams), platinamos tais pačiais būdais (paprastai per vaistines) ir gali būti papildančios vienos kitas. Nėra jokių abejonių, kad jas gali gaminti ir pardavinėti tie patys ūkio subjektai.

24 Paskui skundžiamo sprendimo 58 punkte Pirmosios instancijos teismas atmetė apeliantės argumentą, pagal kurį prekės yra nepanašios, nes *Biofarma* prekė yra paroralinė tabletė, o ieškovės prekė pateikiama lašų akims forma. Iš tikrųjų, Pirmosios instancijos teismo nuomone, minėtas skirtumas paskiriant medikamentą šiuo atveju nedominuos abiejų prekių vienodos rūšies ir paskirties atžvilgiu.

25 Galiausiai skundžiamo sprendimo 59 ir 60 punktuose Pirmosios instancijos teismas atmetė kaip netinkamą apeliantės argumentą, kad jos medikamentą paskiria oftalmologas, o *Biofarma* medikamentą – kraujagyslių sutrikimų specialistas.

26 Kalbant apie nagrinėjamų žymenų palyginimą, skundžiamo sprendimo 66 punkte Pirmosios instancijos teismas pirmiausia nusprendė, kad Apeliacinė taryba nesuklydo konstatuodama, jog žymenys panašūs vizualiai. Šiuo atžvilgiu minėto sprendimo 65 punkte Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad:

„65 <...> Apeliacinė taryba teisingai konstatavo, kad vizualiai abu žymenys yra beveik to paties ilgumo ir turi septynias vienodas ta pačia tvarka išdėstytas raides „t“, „r“, „v“, „a“, „t“, „a“ ir „n“. Ji taip pat tinkamai nurodė, kad žymenys prasideda tomis pačiomis raidėmis „t“ ir „r“ bei turi tą pačią galūnę „tan“. Reikia nurodyti, jog šiuo atveju, lyginant vizualiai, aplinkybė, kad dvi pirmos raidės nesudaro pilno pirmojo skiemens, yra nesvarbi. Taigi reikia daryti išvadą, kad bendrą

įspūdį sukuria minėti vizualūs panašumai, ir kad žymenys yra panašūs. Apeliacinė taryba buvo teisi konstatuodama, kad nagrinėjamų žymenų skirtumai, atsiradę dėl to, kad kiekvieno žymens trečioji raidė yra skirtinga (balsiai „i“ ir „a“), ir yra papildoma raidė ankstesniame prekių ženkle (priebalsis „s“), negali šio įspūdžio nuslopinti, nes minėti elementai vizualiai yra menkai pastebimi <...>“

27 Skundžiamo sprendimo 70 punkte Pirmosios instancijos teismas manė, kad Apeliacinė taryba nesuklydo konstatuodama, jog žymenys, dėl kurių kilo ginčas, yra panašūs fonetiškai. Šiuo klausimu minėto sprendimo 69 punkte Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad:

„69 <...> abu žymenis sudaro tokios pačios fonetinės trukmės žodžiai, vienoda pradžia („tr“), vienoda galūnė (skiemuo „tan“), labai panašūs tarpiniai garsai („va“ ir „vas“) bei toks pat ritmas, dauguma ta pačia tvarka išsidėsčiusių tapačių fonemų. Būtina nurodyti, kad esant tiek daug bendrų elementų, Italijos vartotojui trukdoma aiškiai pastebėti mažus šių žymenų skirtumus, o tai jį neabejotinai klaidina.“

28 Galiausiai skundžiamo sprendimo 74 punkte Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad nagrinėjami žymenys konceptualiai nepanašūs.

29 Tokiomis aplinkybėmis Pirmosios instancijos teismas minėto sprendimo 75, 76 ir 80 punktuose manė, jog dėl didelio nagrinėjamų prekių panašumo bei nagrinėjamų žymenų vizualaus ir fonetinio panašumo egzistuoja galimybė supainioti šiuos žymenis dėl to, kad visuomenė gali manyti, jog nagrinėjamos prekės pagamintos tos pačios įmonės arba tam tikru atveju ekonomiškai susijusių įmonių. Todėl jis atmetė apeliantės pateiktą antrąjį pagrindą ir visą ieškinį.

Šalių reikalavimai

30 Apeliaciniu skundu apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

— panaikinti skundžiamą sprendimą,

— prireikus grąžinti bylą Pirmosios instancijos teismui, ir

— priteisti iš VRDT ir (arba) *Biofarma* bylinėjimosi išlaidas.

31 VRDT prašo Teisingumo Teismo atmesti apeliacinį skundą ir priteisti iš apeliantės bylinėjimosi išlaidas.

32 *Biofarma*, kuri nepateikė atsiliepimo į apeliacinį skundą, tačiau buvo išklausyta per posėdį, pritaria VRDT pateiktiems argumentams.

Apeliacinis skundas

33 Savo reikalavimą panaikinti skundžiamą sprendimą apeliantė grindžia pagrindu, susijusiu su pagrindo dėl Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalių pažeidimo ir pagrindo dėl to paties reglamento 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimo priimtinumu.

Dėl pirmojo pagrindo, susijusio su pagrindo dėl Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalių pažeidimo priimtinumu

Šalių argumentai

34 Apeliantė tvirtina, kad Pirmosios instancijos teismas suklydo nuspręsdamas, jog pagrindas, susijęs su Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalių pažeidimu, dėl

savo naujumo yra nepriimtinas sąlygų, kurios būtinos pripažinti, kad ankstesnis prekių ženklas buvo naudojamas iš tikrųjų, laikymosi atžvilgiu. VRDT ginčijusi aplinkybes, kuriomis ankstesnis prekių ženklas buvo naudojamas, t. y. aplinkybę, kad šis prekių ženklas realiai buvo naudojamas Italijoje oftalminiams preparatams, apeliantė nurodo, jog jai turėjo būti leidžiama pateikti Pirmosios instancijos teismui su šiuo pagrindu susijusius naujus reikalavimus.

35 Bet kuriuo atveju apeliantė mano, kad minėtas pagrindas grindžiamas per posėdį, t. y. skelbiant nurodytą sprendimą *MFE Marienfelde prieš VRDT – Vétoquinol (HIPOVITON)*, kilusiais teisės klausimais. Iš tikrųjų minėto sprendimo 35 punkte, kuris suformuluotas vėliau nei buvo pateiktas ieškinys, dėl kurio priimtas skundžiamas sprendimas, Pirmosios instancijos teismas, nuspręsdamas, kad nustatant ankstesnio prekių ženklo naudojimo apimtį pirmiausia reikia atsižvelgti į bendrą komercinio naudojimo apimtį, į laiką, per kurį prekių ženklas buvo naudojamas ir į naudojimo dažnumą, pateikė naują taikomos teisės aiškinimą, išplaukiantį iš 2003 m. kovo 11 d. Sprendimo *Ansul* (C-40/01, Rink. p. I-2439).

36 Toliau apeliantė tvirtina, kad Pirmosios instancijos teismas padarė teisės klaidą ir skundžiamo sprendimo 23–25 punktuose nuspręsdamas, jog net jeigu nagrinėjamas pagrindas yra priimtinas, jis turi apsiriboti Apeliacinės tarybos sprendimo teisėtumo priežiūra ir būti paremtas Apeliacinėje taryboje pateiktomis faktinėmis bei teisinėmis bylos aplinkybėmis. Jeigu šis argumentavimas yra teisingas, ginčijamas Apeliacinės tarybos sprendimas negali būti panaikinamas, net jeigu jis būtų akivaizdžiai klaidingas atsižvelgiant į Pirmosios instancijos teismo arba Teisingumo Teismo pateiktą pastarąjį teisės aiškinimą.

37 VRDT nuomone, apeliantės tvirtinimas, kad prekių ženklas nebuvo naudojamas iš tikrųjų, yra naujas pagrindas, nes Apeliacinėje taryboje pateiktu pradiniu pagrindu apeliantė tik tvirtino, jog nebuvo įrodytas ankstesnio prekių ženklo naudojimas preparatui, kuriam būdingas konkretus terapinis taikymas, t. y. taikymas akių gydymui, ir neginčijo, kad ankstesnis prekių ženklas buvo naudojamas iš tikrųjų. Šis naujas tvirtinimas, kuris pažeidžia Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 135 straipsnio 4 dalį, keičia Apeliacinei tarybai pateiktą bylos dalyką, nes juo siekiama peržiūrėti ginčijamą sprendimą dėl jame neaptariamų klausimų.

Teisingumo Teismo vertinimas

38 Kalbant apie tai, kad argumentų, pateiktų šio pagrindo atžvilgiu, pirmoje dalyje apeliantė priekaištauja Pirmosios instancijos teismui dėl to, kad jis neatsižvelgė į Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 48 straipsnio 2 dalies pirmosios pastraipos taikymo sritį, reikia priminti, jog remiantis šia nuostata vykstant procesui negalima pateikti naujų teisinių pagrindų, išskyrus tuos atvejus, kai jie pagrindžiami teisinėmis arba faktinėmis aplinkybėmis, kurios tapo žinomos vykstant procesui.

39 Šiuo atveju iš skundžiamo sprendimo 17–22 punktų matyti, jog Pirmosios instancijos teismas manė, kad, nesant naujų faktinių ar teisinių aplinkybių, per posėdį apeliantės nurodytas pagrindas, pagal kurį ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų sąlygos nebuvo patenkintos būtent dėl silpno šio prekių ženklo

komercinio naudojimo, turi būti atmestas kaip nepriimtinas dėl to, kad tai yra naujas pagrindas Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento minėtos nuostatos prasme. Iš tikrųjų ieškinyje apeliantė pateikė priekaištus Apeliacinei tarybai ne dėl Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalių pažeidimo, susijusio su tuo, kad nebuvo patenkintos minėtos sąlygos, bet tik dėl to, kad *Biofarma* pateiktas naudojimo iš tikrųjų įrodymas neįrodo, jog ankstesnis prekių ženklas buvo realiai naudojamas oftalminiams preparatams.

40 Būtina konstatuoti, kad generalinė advokatė išvados 20 punkte nurodė, jog Pirmosios instancijos teismo pateiktam aiškinimui būdinga teisės klaida. Iš tikrųjų argumentavimas, kad ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų sąlygos nebuvo patenkintos, logiškai susijęs su pagrindu dėl tokio naudojimo iš tikrųjų oftalminiams preparatams įrodymo nebuvimu. Tokiu argumentavimu, be to, kad jis grindžiamas tos pačios Reglamento Nr. 40/94 nuostatos, su kuria susijęs šis pagrindas, pažeidimu, siekiama minėto pagrindo atžvilgiu užginčyti ankstesnio prekių ženklo komercinio naudojimo prekyboje realumą. Todėl jis praplečia šį teisinį pagrindą ir turi būti laikomas priimtinu (1983 m. gegužės 19 d. Sprendimo *Verros prieš Parlamentą*, 306/81, Rink. p. 1755, 9 punktas ir 2005 m. gruodžio 15 d. Sprendimo *Italija prieš Komisiją*, C-66/02, Rink. p. I-10901, 86 punktas).

41 Tačiau dėl skundžiamo sprendimo 17–22 punktams būdingos teisės klaidos šis sprendimas negali būti panaikinamas, todėl šiuo atžvilgiu apeliantės pateikti argumentai turi būti atmesti kaip netinkami. Iš tikrųjų tai, kad Pirmosios instancijos teismas atmetė argumentavimą dėl sąlygų, kurios būtinos pripažinti, jog ankstesnis prekių ženklas buvo naudojamas iš tikrųjų, teisiniu požiūriu pakankamai pagrindžia kiti minėtame sprendime nurodyti pagrindai (šiuo klausimu žr. 2004 m. balandžio 29 d. Sprendimo *Komisija prieš CAS Succhi di Frutta,* C-496/99 P, Rink. p. I-3801,

68 punktą ir 2004 m. spalio 21 d. Sprendimo *KWS Saat prieš VRDT*, C-447/02 P, Rink. p. I-10107, 46–51 punktus).

42 Šiuo atžvilgiu iš skundžiamo sprendimo 23–25 punktų, kurie pradedami junginiu „bet kuriuo atveju" ir dėl kurių pateikiama apeliantės argumentų, susijusių su šiuo pagrindu, antroji dalis, matyti, kad Pirmosios instancijos teismas manė, jog net jeigu argumentavimas dėl sąlygų, kurios būtinos pripažinti, kad ankstesnis prekių ženklas buvo naudojamas iš tikrųjų, turi būti laikomas susijusiu su ieškinyje pateiktu pagrindu, jis vis tiek turi būti atmestas dėl kito pagrindo, susijusio su tuo, kad kadangi jam pateiktu ieškiniu siekiama patikrinti ginčijamo spendimo teisėtumą, jo vykdoma priežiūra apsiriboja Apeliacinėje taryboje pateiktomis faktinėmis ir teisinėmis bylos aplinkybėmis. Taigi minėto sprendimo 24 punkte Pirmosios instancijos teismas savarankiškai įvertino faktus ir konstatavo, ir tai neginčijama šiame apeliaciniame procese, kad per procedūrą VRDT apeliantė aiškiai nurodė, jog ji neginčija aplinkybės, kad *Biofarma* pateiktas įrodymas patvirtina ankstesnio prekių ženklo naudojimą iš tikrųjų tam tikrai prekei.

43 Priešingai nei nurodo apeliantė, dėl šio antrojo pagrindo Pirmosios instancijos teismas teisingai atmetė ginčijamą argumentavimą kaip nepriimtiną. Iš tikrųjų apeliantė neturėjo teisės Pirmosios instancijos teisme pakeisti ginčo ribų, nustatytų jos pačios ir protestą VRDT pateikusio asmens reikalavimuose bei tvirtinimuose (žr. šiuo klausimu 2004 m. spalio 12 d. Sprendimo *Vedial prieš VRDT*, C-106/03 P, Rink. p. I-9573, 26 punktą ir nurodyto spendimo *KWS Saat prieš VRDT* 58 punktą).

44 Viena vertus, iš Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnio matyti, kad Apeliacinių tarybų sprendimą panaikinti arba pakeisti galima tik dėl kompetencijos stokos, dėl esminio

procedūrinio reikalavimo pažeidimo, dėl Sutarties, Reglamento Nr. 40/94 arba bet kurios su jų taikymu susijusios teisės normos pažeidimo ar piktnaudžiavimo įgaliojimais. Taigi Bendrijos teismo atliekama šio sprendimo kontrolė yra tik teisėtumo priežiūra, todėl jos dalykas nėra VRDT įvertintų faktinių aplinkybių nagrinėjimas atsižvelgiant į jam naujai nurodytas faktines aplinkybes (žr. šiuo klausimu 2006 m. liepos 18 d. Sprendimo *Rossi prieš VRDT*, C-214/05 P, Rink. p. I-7057, 50 punktą ir 2007 m. kovo 13 d. Sprendimo *VRDT prieš Kaul*, C-29/05 P, Rink. p. I-2213, 54 punktą).

45 Kita vertus, iš Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 135 straipsnio 4 dalies matyti, kad šio teismo nagrinėjamos bylos šalių pareiškimais negalima pakeisti Apeliacinės tarybos nagrinėtos bylos dalyko.

46 Todėl, kadangi Pirmosios instancijos teismas savarankiškai konstatavo, kad apeliantė akivaizdžiai atsisakė VRDT ginčyti aplinkybę, jog ankstesnis prekių ženklas atitinka sąlygas, kurios būtinos pripažinti, kad jis buvo naudojamas iš tikrųjų, Pirmosios instancijos teismas, nepadarydamas teisės klaidos, galėjo nuspręsti, kad ginčijamas argumentavimas, pirmą kartą pateiktas per posėdį Pirmosios instancijos teisme, yra nepriimtinas.

47 Todėl pirmasis pagrindas turi būti atmestas kaip iš dalies netinkamas ir iš dalies nepagrįstas.

Dėl antrojo pagrindo, susijusio su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu

Dėl pirmos dalies, susijusios su atitinkamos visuomenės apibrėžimu

— Šalių argumentai

48 Antrojo pagrindo pirmoje dalyje apeliantė tvirtina, kad Pirmosios instancijos teismas skundžiamo sprendimo 49 punkte pateikė teisiniu požiūriu klaidingą sąvokos „visuomenė" aiškinimą, nes nepripažino, jog pirkdami prekę pagal gydytojo išrašytą receptą galutiniai vartotojai neatlieka pasirinkimo. Ši aplinkybė iš esmės reiškia tai, kad pardavimo galutiniam vartotojui momentu prekių ženklas, kuriuo pažymėta prekė, neatlieka funkcijos garantuoti šios prekės kilmės tapatybę, kad vartotojas galėtų neklysdamas atskirti minėtą prekę nuo kitos kilmės prekių. Todėl galutinis vartotojas neturės galimybės supainioti. Tokiam vertinimui pritaria tiek Apeliacinės tarybos, tiek ir Bendrijų teismai (2003 m. kovo 5 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Alcon prieš VRDT – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS)*, T-237/01, Rink. p. II-411, 42 punktas, šiuo atžvilgiu patvirtintas 2004 m. spalio 5 d. Teisingumo Teismo nutarties *Alcon prieš VRDT*, C-192/03 P, Rink. p. I-8993, 30 punktu).

49 Iš to išplaukia, kad Pirmosios instancijos teismas į visuomenės apibrėžimą turėjo įtraukti tik sveikatos priežiūros specialistus, t. y. gydytojus ir vaistininkus, ir kad vertinant galimybę supainioti neturėjo būti atsižvelgiama į galutinius vartotojus.

50 VRDT tvirtina, kad galimybė supainioti neapsiriboja tokiais tiesioginio supainiojimo atvejais, kai tam tikru prekių ženklu pažymėta prekė supainiojama su kita, konkurento prekių ženklu pažymėta preke. Iš tikrųjų, kadangi esminė Bendrijos prekių ženklo funkcija yra nurodyti prekės kilmę, pakanka, kad atitinkama visuomenė manytų, jog dvi prekės, žymimos tapačiais arba panašiais prekių ženklais, yra tos pačios kilmės. Taigi pacientai gali manyti, kad nagrinėjamos prekės yra tos pačios kilmės, net jeigu pirkimo momentu jiems yra patariama ir net jeigu su dviem nagrinėjamais prekių ženklais jie susiduria skirtingais momentais, atlikdami skirtingas pirkimo operacijas. Priešingi Apeliacinių tarybų sprendimai nėra privalomi Bendrijų teismams. Apeliantės minėti sprendimai susiję su kitomis Reglamento Nr. 40/94 nuostatomis, t. y. jo 7 straipsnio 1 dalies d punktu ir 50 straipsnio 1 dalies a punktu.

— Teisingumo Teismo vertinimas

51 Remiantis Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktu galimybės supainioti egzistavimas dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo panašumo į ankstesnį prekių ženklą ir dėl prekių ar paslaugų, kurioms prekių ženklai yra skirti, panašumo, turi būti vertinamas atsižvelgiant į visuomenę toje teritorijoje, kurioje ankstesnis prekių ženklas yra apsaugotas.

52 Šiuo atveju, skundžiamo sprendimo 48 punkte konstatavęs, kad kadangi ankstesnis prekių ženklas registruotas Italijoje, šios valstybės narės teritorija ir yra atitinkama teritorija taikant minėtame 8 straipsnyje įtvirtintą nuostatą, Pirmosios instancijos

teismas minėto sprendimo 49 punkte nurodė, kad jeigu žinoma, jog nagrinėjamos prekės yra medikamentai, kuriems būtinas gydytojo receptas prieš parduodant juos vaistinėse galutiniams vartotojams, atitinkamą visuomenę sudaro ne tik galutiniai vartotojai, bet ir specialistai, tai yra medikamentus skiriantys gydytojai bei paskirtus medikamentus parduodantys vaistininkai.

53 Remiantis nusistovėjusia Teisingumo Teismo praktika, esminė prekių ženklo funkcija yra garantuoti vartotojui ar galutiniam naudotojui prekių ženklu žymimos prekės ar paslaugos kilmės tapatybę, kad jis galėtų neklysdamas atskirti šią prekę ar paslaugą nuo kitos kilmės prekių ar paslaugų (žr. 2002 m. birželio 18 d. Sprendimo *Philips*, C-299/99, Rink. p. I-5475, 30 punktą ir 2005 m. rugsėjo 15 d. Sprendimo *BioID prieš VRDT*, C-37/03 P, Rink. p. I-7975, 27 punktą).

54 Tam, kad prekių ženklas galėtų atlikti savo kaip esminio sąžiningos konkurencijos sistemos, kurią siekia nustatyti EB sutartis, elemento vaidmenį, jis turi užtikrinti, kad visos juo žymimos prekės ar paslaugos yra pagamintos ar suteiktos kontroliuojant vienintelei įmonei, kuri atsako už šių prekių ar paslaugų kokybę (šiuo klausimu žr. 1998 m. rugsėjo 29 d. Sprendimo *Canon*, C-39/97, Rink. p. I-5507, 28 punktą).

55 Todėl galimybę supainioti Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme sudaro galimybė, kad visuomenė gali manyti, jog nagrinėjamos prekės ar paslaugos pagamintos arba suteiktos tos pačios įmonės arba tam tikru atveju ekonomiškai susijusių įmonių (šiuo klausimu žr. nurodyto sprendimo *Canon* 29 punktą ir 1999 m. birželio 22 d. Sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Rink. p. I-3819, 17 punktą).

56 Šiuo atveju, atsižvelgiant į nurodytą Teisingumo Teismo praktiką, Pirmosios instancijos teismas teisingai manė, ir nė viena šalis per šį apeliacinį procesą to neginčijo, kad taikant Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą atitinkamą visuomenę turi sudaryti aptariami sveikatos priežiūros specialistai, nes ir tarpininkams, dalyvaujantiems prekyboje prekėmis, prekių ženklo funkcija nurodyti kilmę yra svarbi tiek, kiek ji gali lemti jų elgesį rinkoje (šiuo klausimu žr. 2004 m. balandžio 29 d. Sprendimo *Björnekulla Fruktindustrier*, C-371/02, Rink. p. I-5791, 23 ir 25 punktus).

57 Tačiau, priešingai nei tvirtina apeliantė, aplinkybė, kad tokie tarpininkai, kaip antai šie sveikatos priežiūros specialistai, gali daryti įtaką galutinių vartotojų pasirinkimui arba jį nulemti, savaime negali pašalinti galimybės suklaidinti minėtus vartotojus dėl nagrinėjamų prekių kilmės.

58 Kadangi skundžiamo sprendimo 49 punkte savarankiškai vertindamas faktines aplinkybes Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad nagrinėjamos prekės vaistinėse parduodamos galutiniams vartotojams, jis galėjo iš to padaryti išvadą, jog net jeigu tarpininkai daro įtaką šių prekių pasirinkimui arba jį nulemia, tokia galimybė supainioti egzistuoja ir minėtų vartotojų atžvilgiu, nes jie gali susidurti su šiomis prekėmis pirkdami kiekvieną iš jų atskirai skirtingais momentais.

59 Pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką paprasto nagrinėjamų prekių ar paslaugų kategorijos vartotojo suvokimas apie prekių ženklus yra vienas pagrindinių

kriterijų atliekant visapusišką galimybės supainioti vertinimą (nurodyto sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 25 punktas ir 2006 m. sausio 12 d. Sprendimo *Ruiz-Picasso ir kt. prieš VRDT*, C-361/04 P, Rink. p. I-643, 38 punktas).

60 Be to, Teisingumo Teismas jau nusprendė, kad paprastas vartotojas tik retai turi galimybę tiesiogiai palyginti įvairius žymenis ir remiasi netiksliu jų vaizdu iš atminties (nurodyto sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 26 punktas ir 2004 m. rugsėjo 23 d. Sprendimo *Procter & Gamble prieš VRDT*, C-107/03 P, nepaskelbta Rinkinyje, 44 punktas).

61 Be to, kadangi yra žinoma, kad viso prekybos nagrinėjamomis prekėmis proceso tikslas – parduoti prekes galutiniams vartotojams, Pirmosios instancijos teismas galėjo teisingai manyti, jog tarpininkų, kurie yra sveikatos priežiūros specialistai ir kurių išankstinis dalyvavimas būtinas parduodant minėtas prekes galutiniams vartotojams, vaidmuo turi būti iš dalies palyginamas su dideliu pastabumu, kurį šie vartotojai gali parodyti, atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamos prekės yra farmacinės prekės, pastarųjų išrašymo momentu, ir su šių vartotojų gebėjimu priversti šiuos specialistus atsižvelgti į tai, kaip jie suvokia nagrinėjamus prekių ženklus, ir į jų reikalavimus bei prioritetus.

62 Šiuo klausimu reikia priminti, jog Teisingumo Teismas jau nusprendė, kad jeigu prekės ar paslaugos, dėl kurių pateikta paraiška įregistruoti, skirtos visiems vartotojams, reikia manyti, kad atitinkamą visuomenę sudaro paprasti pakankamai

informuoti ir protingai pastabūs bei nuovokūs vartotojai (2004 m. balandžio 29 d. Sprendimo *Procter & Gamble prieš VRDT*, C-473/01 P ir C-474/01 P, Rink. p. I-5173, 33 punktas ir 2004 m. rugsėjo 16 d. Sprendimo *SAT.1 prieš VRDT*, C-329/02 P, Rink. p. I-8317, 24 punktas).

63 Iš to matyti, kad Pirmosios instancijos teismas nepadarė teisės klaidos galutinius vartotojus priskirdamas atitinkamai visuomenei taikant Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą.

64 Šios išvados negali paneigti apeliantės argumentai, susiję su tam tikrais Apeliacinių tarybų ar Bendrijų teismų sprendimais.

65 Iš tikrųjų sprendimai, kuriuos Apeliacinės tarybos priima remdamosi Reglamentu Nr. 40/94, priskiriami ribotai kompetencijai, o ne diskrecijai. Todėl Apeliacinių tarybų sprendimų teisėtumas turi būti vertinamas remiantis minėtu reglamentu, aiškinamu Bendrijų teismų, o ne ankstesne Apeliacinių tarybų praktika (nurodyto sprendimo *BioID prieš VRDT* 47 punktas ir 2006 m. sausio 12 d. Sprendimo *Deutsche SiSi-Werke prieš VRDT*, C-173/04 P, Rink. p. I-551, 48 punktas).

66 Dėl bylos, kurioje Pirmosios instancijos teismas priėmė nurodytą sprendimą *Alcon prieš VRDT – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS)*, o Teisingumo Teismas – nurodytą nutartį *Alcon prieš VRDT*, kuria apeliantė rėmėsi grįsdama savo argumentus, pakanka konstatuoti, jog ši byla susijusi su paraiška įregistruoti prekių ženklą, skirtą ne prekėms, kurios vaistinėse parduodamos galutiniams vartotojams, bet „farmaciniams oftalmologiniams preparatams ir steriliems skysčiams, naudojamiems akių chirurgijoje", kurių atžvilgiu Pirmosios instancijos teismas, nepadarydamas teisės klaidos, galėjo nuspręsti, jog nagrinėjamo prekių ženklo įprastas pobūdis turi būti vertinamas specialių žinių medicinos srityje turinčios visuomenės, kuriai jis yra skirtas, t. y. akių gydytojų ir chirurgų, savo veiklą vykdančių Europos Sąjungoje, atžvilgiu.

67 Todėl antrojo pagrindo pirma dalis turi būti atmesta kaip nepagrįsta.

Dėl antros dalies, susijusios su prekių panašumu

— Šalių argumentai

68 Apeliantė tvirtina, jog Pirmosios instancijos teismas padarė teisės klaidą nepareikalavęs, kad *Biofarma* pateiktų įrodymų dėl tariamo nagrinėjamų prekių panašumo. Be to, Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė arba nepakankamai atsižvelgė į su šiomis prekėmis susijusius svarbius veiksnius, pirmiausia jų rūšį ir formą, taip pat minėtas prekes išrašančių ir išduodančių sveikatos priežiūros specialistų vaidmenį.

69 VRDT pažymi, kad prekių panašumo sąvoka yra teisės klausimas, kurį savo iniciatyva turi nagrinėti jos instancijos. Dėl būtinybės atsižvelgti į prekių formą VRDT nurodo, kad ši aplinkybė nėra svarbi, nebent paraiškoje įregistruoti pateikiamame prekių aprašyme nurodoma naudojimo forma, tačiau šiuo atveju taip nėra. Iš tikrųjų forma yra tik prekybinis veiksnys, pašalinis prekių ženklo, kurį prašoma įregistruoti, atžvilgiu ir laikui bėgant ji gali keistis. Tas pats pasakytina apie aplinkybę, kad prekės perduodamos pagal receptą, nes ši aplinkybė taip pat yra pašalinė prekių, nurodytų nagrinėjamo Bendrijos prekių ženklo paraiškoje pateikiamame sąraše, atžvilgiu.

— Teisingumo Teismo vertinimas

70 Iš karto kaip nepriimtiną reikia atmesti apeliantės argumentą, kuriuo, nurodant įrodymus, kurių turėjo būti pareikalauta iš *Biofarma*, iš esmės siekiama užginčyti skundžiamo sprendimo 57–60 punktuose Pirmosios instancijos teismo pateiktą faktinių aplinkybių vertinimą, dėl kurio minėto sprendimo 61 punkte šis teismas nusprendė, jog Apeliacinė taryba nepadarė klaidos konstatuodama, kad nagrinėjamos prekės yra labai panašios.

71 Iš tikrųjų neturėtų būti patenkinamas apeliantės reikalavimas, kad šiuo atžvilgiu Teisingumo Teismas pats įvertintų Pirmosios instancijos teismo jau įvertintas faktines aplinkybes. Remiantis nusistovėjusia Bendrijų teismų praktika, iš

EB 225 straipsnio ir Teisingumo Teismo statuto 58 straipsnio pirmosios pastraipos išplaukia, kad apeliacinį skundą galima paduoti tik teisės klausimais. Dėl šios priežasties tik Pirmosios instancijos teismas yra kompetentingas nustatyti ir vertinti turinčius reikšmės bylai faktus bei įrodymus. Faktų ir įrodymų vertinimas, nebent jie buvo iškreipti, nėra teisės klausimas, dėl kurio galima pateikti apeliacinį skundą Teisingumo Teismui (žr. 2006 m. kovo 23 d. Sprendimo *Mülhens prieš VRDT*, C-206/04 P, Rink. p. I-2717, 41 punktą ir nurodyto sprendimo *Rossi prieš VRDT*, 26 punktą).

72 Kalbant apie argumentą, kad Pirmosios instancijos teismas, vertindamas nagrinėjamų prekių panašumą, neatsižvelgė į svarbius veiksnius, reikia priminti, jog pagal Teisingumo Teismo praktiką vertinant šį panašumą reikia atsižvelgti į visus svarbius ryšį tarp prekių apibūdinančius veiksnius. Šie veiksniai visų pirma apima jų rūšį, paskirtį, naudojimą bei tai, ar jos yra konkuruojančios tarpusavyje, ar papildančios vienos kitas (šiuo klausimu žr. nurodyto sprendimo *Canon* 23 punktą).

73 Šiuo atveju reikia pripažinti, kad pagal šią Teisingumo Teismo praktiką Pirmosios instancijos teismas, skundžiamo sprendimo 61 punkte siekdamas padaryti išvadą, kad konstatuodama didelį nagrinėjamų prekių panašumą Apeliacinė taryba nepadarė teisės klaidos, skundžiamo sprendimo 57 punkte teisingai išnagrinėjo šių prekių rūšį, paskirtį, prekybos jomis pobūdį ir tai, ar jos yra konkuruojančios tarpusavyje, ar papildančios vienos kitas. Todėl apeliantė neteisingai priekaištauja Pirmosios instancijos teismui, kad vertindamas šių prekių panašumą jis neatsižvelgė į svarbius veiksnius.

74 Be to, kalbant apie apeliantės priekaištą Pirmosios instancijos teismui, kad jis neteisingai atsižvelgė į veiksnį, susijusį su nagrinėjamų prekių forma, reikia

konstatuoti, jog skundžiamo sprendimo 58 punkte Pirmosios instancijos teismas vertindamas minėtų prekių panašumą išanalizavo šio veiksnio taikymą. Tačiau jis nurodė, kad nagrinėjamų medikamentų vartojimo būdas šiuo atveju nedominuoja šių dviejų prekių rūšies ir bendros paskirties atžvilgiu.

75 Priekaištaudama Pirmosios instancijos teismui, kad jis neteisingai atsižvelgė į nagrinėjamų prekių formos veiksnį, apeliantė iš esmės siekė, kad šiuo atžvilgiu Teisingumo Teismas pats įvertintų Pirmosios instancijos teismo jau įvertintas faktines aplinkybes. Todėl, kadangi apeliantė nenurodė, jog Pirmosios instancijos teismui pateiktos faktinės aplinkybės arba įrodymai buvo iškreipti, pagal šio sprendimo 71 punkte nurodytą Teisingumo Teismo praktiką šiuo atžvilgiu pateiktas argumentas turi būti atmestas kaip nepriimtinas.

76 Galiausiai, kalbant apie apeliantės priekaištą Pirmosios instancijos teismui, kad jis neatsižvelgė į aplinkybę, jog nagrinėjamas prekes sveikatos priežiūros specialistai išduoda tik pagal receptą, šis argumentas turi būti atmestas kaip nepagrįstas dėl tokių pačių motyvų kaip nurodyti šio sprendimo 51–63 punktuose, nes juo ginčijamas skundžiamame sprendime pateiktas atitinkamos visuomenės apibrėžimas.

77 Todėl šio pagrindo antra dalis turi būti atmesta kaip iš dalies nepriimtina ir iš dalies nepagrįsta.

Dėl trečios dalies, susijusios su žymenų panašumu

— Šalių argumentai

78 Apeliantė priekaištauja Pirmosios instancijos teismui, kad jis palygino nagrinėjamus žymenis konkrečiai nenustatęs atitinkamos visuomenės, kurios atžvilgiu turėtų būti vertinama galimybė supainioti, ir taip padarė teisės klaidą.

79 Dėl vizualaus panašumo apeliantė tvirtina, kad Pirmosios instancijos teismas suklydo nuspręsdamas, jog vizualių panašumų sukuriamas bendras įspūdis įrodo, kad nagrinėjami prekių ženklai yra panašūs. Iš tikrųjų visapusiško vertinimo atveju, net ir esant panašumų, jų nepakaktų nuspręsti, kad šie prekių ženklai vizualiai panašūs. Vizualus palyginimas turi būti atliekamas atsižvelgiant į atitinkamai visuomenei priskiriamą asmenį.

80 Dėl fonetinio panašumo apeliantė nurodo, kad Pirmosios instancijos teismas klaidingai nusprendė, jog nagrinėjami prekių ženklai šiuo atžvilgiu yra panašūs. Iš tikrųjų kiekviename iš prekių ženklų dominuojančius priešdėlius galima aiškiai atskirti ir jie tariami visiškai skirtingai. Be to, aplinkybė, kad paprastas vartotojas tik retai turi galimybę tiesiogiai palyginti įvairius prekių ženklus, šiuo atveju yra

nesvarbi, nes nagrinėjamas prekes išrašo gydytojai specialistai. Bet kuriuo atveju galimų panašumų poveikis neturėtų būti pervertinamas, ypač atsižvelgiant į skirtingą abiejų nagrinėjamų prekių formą ir konkrečias medicinines aplinkybes, kuriomis kiekviena iš jų parduodama.

81 VRDT tvirtina, kad šie skirtingi argumentai yra nepriimtini, nes apeliantė tik kritikuoja Pirmosios instancijos teismo pateiktas faktines išvadas.

— Teisingumo Teismo vertinimas

82 Argumentas, kad Pirmosios instancijos teismas padarė teisės klaidą palygindamas nagrinėjamus žymenis teisingai nenustatęs atitinkamos visuomenės, iš karto turi būti atmestas kaip nepagrįstas dėl tokių pačių motyvų kaip nurodyti šio sprendimo 51–63 punktuose, nes šiuo argumentu ginčijamas skundžiamame sprendime pateiktas atitinkamos visuomenės apibrėžimas.

83 Dėl apeliantės argumento, jog atsižvelgiant į nagrinėjamų prekių formą ir konkrečias medicinines aplinkybes, kuriomis kiekviena iš jų parduodama, nagrinėjami žymenys negali būti supainiojami vizualiai ir fonetiškai, reikia nurodyti, kad šiuo atžvilgiu Pirmosios instancijos teismas skundžiamo sprendimo 64–70 punktuose atliko visiškai faktinio pobūdžio vertinimus, kad minėto sprendimo 75 ir 76 punktuose padarytų išvadą, jog nagrinėjami žymenys panašūs vizualiai ir fonetiškai.

84 Todėl, remiantis šio sprendimo 71 punkte nurodyta Teisingumo Teismo praktika, kadangi šiuo atveju nenurodomas Pirmosios instancijos teismui pateiktų faktinių aplinkybių ir įrodymų iškreipimas, antrojo pagrindo trečia dalis šiuo atžvilgiu turi būti atmesta kaip nepriimtina.

85 Be to, kalbant apie apeliantės priekaištą Pirmosios instancijos teismui, kad jis, vertindamas nagrinėjamų žymenų vizualų ir fonetinį panašumą, neatsižvelgė į aplinkybę, jog atitinkamą visuomenę sudaro ne tik galutiniai vartotojai, bet ir sveikatos priežiūros specialistai, jos argumentai šiuo atžvilgiu painiojasi su šio pagrindo ketvirta dalimi. Todėl jie bus nagrinėjami analizuojant šio pagrindo ketvirtą dalį.

Dėl ketvirtos dalies, susijusios su galimybe supainioti

— Šalių argumentai

86 Apeliantė teigia, kad nors Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog atitinkamą visuomenę sudaro ne tik galutiniai vartotojai, bet ir vaistininkai bei gydytojai, iš tikrųjų jis į tai neatsižvelgė ir galimybę supainioti vertino tik remdamasis paprasto vartotojo suvokimu. Savo sprendime Protestų skyrius tvirtino, kad galimybė, jog gydytojai ir vaistininkai supainios nagrinėjamas prekes, yra maža.

87 VRDT nurodo, kad šiuo atžvilgiu pateikti argumentai yra nepriimtini, nes tai nėra teisiniai argumentai, kuriais apeliantė tvirtina, jog Pirmosios instancijos teismas klaidingai aiškino Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą arba iškreipė faktines aplinkybes.

— Teisingumo Teismo vertinimas

88 Šioje antrojo pagrindo dalyje apeliantė siekia įrodyti, kad Pirmosios instancijos teismas padarė teisės klaidą, nes neišanalizavo galimybės supainioti nagrinėjamus žymenis Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme skundžiamame sprendime nurodytos atitinkamos visuomenės atžvilgiu.

89 Priešingai nei VRDT, kuri ginčija Pirmosios instancijos teismo argumentų taikant šią nuostatą nuoseklumą, apeliantė kelia teisės klausimą dėl Pirmosios instancijos teismo atliekamo Bendrijos teisės taikymo. Taigi ši antrojo pagrindo dalis yra priimtina.

90 Kalbant apie šios dalies pagrįstumą reikia priminti, jog skundžiamo sprendimo 48 punkte Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad šiuo atveju Italija yra atitinkama teritorija. Be to, iš šio sprendimo 51–63 punktų matyti, kad Pirmosios

instancijos teismas skundžiamo sprendimo 49 punkte teisingai manė, jog atitinkamą visuomenę sudaro galutiniai vartotojai ir tam tikri sveikatos priežiūros specialistai. Iš to išplaukia, kad taikant Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą galimybė supainioti nagrinėjamas prekes turi būti vertinama, kaip Pirmosios instancijos teismas nusprendė skundžiamo sprendimo 50 punkte, taip apibrėžtos atitinkamos visuomenės suvokimo atžvilgiu.

91 Taigi skundžiamo sprendimo 62–76 punktuose Pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino galimybės supainioti nagrinėjamus žymenis buvimą galutinių vartotojų atžvilgiu.

92 Tačiau iš skundžiamo sprendimo nepakankamai matyti, kad Pirmosios instancijos teismas sistemingai vertino tokios galimybės supainioti buvimą nagrinėjamų sveikatos priežiūros specialistų atžvilgiu.

93 Iš tikrųjų skundžiamo sprendimo 65 punkte Pirmosios instancijos teismas bendrai įvertino nagrinėjamų žymenų vizualų panašumą ir nepaaiškino, kiek toks vertinimas taikomas galutiniams vartotojams ir sveikatos priežiūros specialistams, prireikus atlikdamas atskirą analizę arba pateikdamas niuansus atitinkamos visuomenės konkrečios dalies atžvilgiu.

94 Be to, kalbant apie nagrinėjamų žymenų fonetinį panašumą, nors Pirmosios instancijos teismas savo vertinimus šiuo klausimu skundžiamo sprendimo 69 punkte grindė tuo, kaip šiuos žymenis suvokia „vartotojai italai“, šiuo atžvilgiu jis nenurodė, kiek šie vertinimai susiję su galutiniais vartotojais ir sveikatos priežiūros specialistais. Žinoma, minėto sprendimo 57 punkte, susijusiame su nagrinėjamų prekių panašumo vertinimu, Pirmosios instancijos teismas žodžiu „vartotojai“ aiškiai nurodė ir galutinius vartotojus, ir sveikatos priežiūros specialistus. Tačiau šis žodis, kitoje to paties sprendimo dalyje vartojamas tik su atitinkamos tautybės patikslinimu, nesant kitokios nuorodos, nurodo tiek vienus, tiek ir kitus, juo labiau kad iš Teisingumo Teismo bylos dokumentų matyti, jog ginčijamame sprendime, kurio teisėtumas tikrinamas skundžiamame sprendime, atitinkamą visuomenę sudaro tik galutiniai vartotojai.

95 Taigi klausimas, kaip nagrinėjamus žymenis suvokia sveikatos priežiūros specialistai, buvo svarbiausias apeliantei pateikiant argumentus Pirmosios instancijos teismui dėl Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto taikymo srities; šis klausimas yra svarbiausias ir apeliaciniame procese Teisingumo Teisme.

96 Tokiomis aplinkybėmis reikia konstatuoti, kad skundžiamas sprendimas šių klausimų atžvilgiu nepakankamai motyvuotas, nes Teisingumo Teismas neturi pakankamai informacijos, kad galėtų vykdyti priežiūrą šiuo atžvilgiu.

97 Pagal Teisingumo Teismo praktiką klausimas, ar Pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvavimas yra prieštaringas, ar nepakankamas, yra teisės klausimas ir

gali būti keliamas paduodant apeliacinį skundą (1998 m. gegužės 7 d. Sprendimo *Somaco prieš Komisiją*, C-401/96 P, Rink. p. I-2587, 53 punktas ir 2001 m. gruodžio 13 d. Sprendimo *Cubero Vermurie prieš Komisiją*, C-446/00 P, Rink. p. I-10315, 20 punktas).

98 Todėl reikia konstatuoti, kad Pirmosios instancijos teismas skundžiamo sprendimo 65 ir 69 punktuose nepakankamai motyvavo savo vertinimus, susijusius su nagrinėjamų žymenų vizualaus ir fonetinio panašumo egzistavimu atitinkamos visuomenės, kurią sudaro ir tam tikri sveikatos priežiūros specialistai, atžvilgiu.

99 Tačiau dėl šio nepakankamo motyvavimo skundžiamas sprendimas negali būti panaikinamas. Iš tikrųjų, kadangi skundžiamo sprendimo 56–75 punktuose atlikdamas savarankišką faktinių aplinkybių vertinimą Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad aptariamos prekės yra labai panašios ir kad egzistuoja nagrinėjamų žymenų vizualus ir fonetinis panašumas atitinkamos visuomenės dalies, kurią sudaro galutiniai vartotojai, atžvilgiu, jis, nepažeisdamas Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto taikymo srities, skundžiamo sprendimo 76 ir 80 punktuose galėjo padaryti išvadą, kad egzistuoja galimybė supainioti minėtus žymenis šios nuostatos prasme.

100 Atsižvelgiant į šiuos paaiškinimus ir nepaisant skundžiamo sprendimo 65 ir 69 punktų nepakankamo motyvavimo, nereikia panaikinti minėto sprendimo, nes bet kuriuo atveju jo motyvų pakanka rezoliucinei daliai, kurioje nurodoma, kad Pirmosios instancijos teismas atmeta ieškinį, pateiktą dėl ginčijamo sprendimo, pagrįsti (šiuo klausimu žr. nurodytų sprendimų *Komisija prieš CAS Succhi di Frutta* 68 punktą ir *KWS Saat prieš VRDT* 46–51 punktus).

101 Todėl antrojo pagrindo ketvirta dalis turi būti atmesta kaip netinkama.

Dėl penktos dalies, susijusios su Bendrijos prekių ženklo paraiškos apribojimu

— Šalių argumentai

102 Apeliantės nuomone, Pirmosios instancijos teismas suklydo tvirtindamas, kad VRDT apeliacinei tarybai negali būti priekaištaujama dėl to, jog atsiliepime, kurį apeliantė pateikė minėtai tarnybai, esančio pareiškimo, pagal kurį ji patvirtino norinti apriboti paraiškoje nurodytą prekių sąrašą farmacijos oftalminiams preparatams, skirtiems gydyti glaukomą, minėta tarnyba nelaikė aiškiu pakeitimo pasiūlymu net tuo atveju, jei ji ketintų priimti protestą. Nesant žodinės procedūros, apeliantė iš esmės neturėjo galimybės numatyti tikėtinos minėtos tarybos pozicijos prieš priimant sprendimą. Taigi pasiūlymas pakeisti prekių sąrašą turėjo leisti dar geriau išsiaiškinti apeliantės ir *Biofarma* prekių skirtumus.

103 VRDT tvirtina, kad Apeliacinės tarybos atlikti vertinimai neturėtų būti ginčijami šiame procese. Be to, apeliantė nenurodė jokios teisiniu požiūriu pagrįstos arba su

faktinių aplinkybių iškreipimu susijusios priežasties, kuri leistų panaikinti tvirtinimus, kuriais remdamasis Pirmosios instancijos teismas skundžiamo sprendimo 53 punkte nusprendė, jog nebuvo atsižvelgta į sąrašo apribojimui keliamus reikalavimus. Klausimas, ar apeliantės pateiktas pasiūlymas atitinka Reglamento Nr. 40/94 44 straipsnį ir Reglamento Nr. 2868/95 13 taisyklę, yra fakto klausimas, nepriskiriamas Teisingumo Teismo kompetencijai. Taigi antrasis pagrindas šiuo atžvilgiu yra nepriimtinas.

— Teisingumo Teismo vertinimas

104 Dėl šios antrojo pagrindo dalies priimtinumo reikia konstatuoti, kad joje apeliantė nenurodo, priešingai nei tvirtina VRDT, jog atsiliepime, kurį ji pateikė Apeliacinei tarybai, esantis pareiškimas atitinka Reglamentuose Nr. 40/94 ir Nr. 2868/95 nustatytus reikalavimus, tačiau ji priekaištauja Pirmosios instancijos teismui, kad šis neatsižvelgė į minėtą pareiškimą, net jeigu jis ir neatitiko minėtų reikalavimų.

105 Reikia konstatuoti, kad taip elgdamasi apeliantė priekaištauja Pirmosios instancijos teismui, jog šis klaidingai aiškino Bendrijos teisę, ir kad todėl ji kelia teisės klausimą. Todėl ši antrojo pagrindo dalis yra priimtina.

106 Kalbant apie šios dalies pagrįstumą reikia priminti, kad taikant Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą galimybės supainioti prekes vertinimas turi apimti visas paraiškoje įregistruoti Bendrijos prekių ženklą nurodytas prekes.

107 Pagal šio reglamento 44 straipsnio 1 dalį pareiškėjas gali bet kada apriboti paraiškoje nurodytų prekių sąrašą. Jeigu paraiška jau paskelbta, turi būti skelbiama apie jos atšaukimą arba apribojimą. Remiantis šiuo straipsniu pateiktas prašymas dėl pateiktos paraiškos pakeitimo turi atitikti Reglamento Nr. 2868/95 13 taisyklėje nustatytus reikalavimus.

108 Šioje antrojo pagrindo dalyje apeliantė neginčija, kad nepateikė tokio prašymo. Tačiau ji tvirtina, kad Apeliacinėje taryboje nesant žodinės procedūros, į tokį aiškų pasiūlymą apriboti prekių sąrašą, šiuo atveju suformuluotą minėtai tarybai apeliantės pateiktame atsiliepime, turėtų būti atsižvelgta tuo atveju, jei minėta taryba ketintų priimti protestą.

109 Tačiau būtina konstatuoti, kad nei Reglamentas Nr. 40/94, nei Reglamentas Nr. 2868/95 tokios pareigos nenumato. Iš tikrųjų, kaip matyti iš šio sprendimo 107 punkto, remiantis minėtais reglamentais sąrašo apribojimas turi būti atliktas laikantis tam tikros specialios tvarkos, pateikiant prašymą dėl pateiktos paraiškos pakeitimo. Taigi skundžiamo sprendimo 51 punkte Pirmosios instancijos teismas teisingai nusprendė, kad toks prašymas turi būti aiškus ir besąlygiškas.

110 Todėl, kadangi šiuo atveju yra žinoma, jog Apeliacinei tarybai pateiktame atsiliepime apeliantės suformuluotas pasiūlymas neatitinka minėtų reikalavimų, Pirmosios instancijos teismas skundžiamo sprendimo 53 ir 54 punktuose teisingai nusprendė, kad Apeliacinei tarybai negali būti priekaištaujama dėl to, kad ji neatsižvelgė į šį pasiūlymą.

111 Todėl antrojo pagrindo penkta dalis turi būti atmesta kaip nepagrįsta.

112 Kadangi visi apeliantės pateikti pagrindai buvo atmesti, apeliacinis skundas turi būti atmestas.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

113 Pagal Procedūros reglamento 69 straipsnio 2 dalį, taikomą apeliacinėse bylose pagal šio reglamento 118 straipsnį, pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jei laimėjusi šalis to prašė. Kadangi VRDT prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas ir apeliantė pralaimėjo bylą, ji jas turi padengti. Kadangi *Biofarma* neprašė priteisti iš apeliantės bylinėjimosi išlaidų, ji padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (trečioji kolegija) nusprendžia:

1. **Atmesti apeliacinį skundą.**

2. ***Alcon Inc.*** **padengia savo ir Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) bylinėjimosi išlaidas.**

3. ***Biofarma SA*** **padengia savo bylinėjimosi išlaidas.**

Parašai.