SODBA SODIŠČA (tretji senat)

z dne 26. aprila 2007*

V zadevi C-412/05 P,

zaradi pritožbe na podlagi člena 56 Statuta Sodišča, vložene 23. novembra 2005,

**Alcon Inc.** s sedežem v Hünenbergu (Švica), ki jo zastopata G. Breen, solicitor, in J. Gleeson, SC, z naslovom za vročanje v Luxembourgu,

pritožnica,

drugi stranki v postopku sta

**Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)**, ki ga zastopa A. Folliard-Monguiral, zastopnik,

tožena stranka v postopku na prvi stopnji,

* Jezik postopka: angleščina.

**Biofarma SA** s sedežem v Neuilly-sur-Seine (Francija), ki jo zastopata V. Gil Vega in A. Ruiz López, odvetnika,

intervenientka na prvi stopnji,

SODIŠČE (tretji senat),

v sestavi A. Rosas, predsednik senata, A. Tizzano, A. Borg Barthet, J. Malenovský in A. Ó Caoimh (poročevalec), sodniki,

generalna pravobranilka: J. Kokott,
sodni tajnik: J. Swedenborg, administrator,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 27. septembra 2006,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalne pravobranilke na obravnavi 26. oktobra 2006

izreka naslednjo

**Sodbo**

1 Družba Alcon Inc. v okviru pritožbe predlaga razveljavitev sodbe Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti z dne 22. septembra 2005 v zadevi Alcon Inc. proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu – Biofarma (TRAVATAN) (T-130/03, ZOdl., str. II-3859, v nadaljevanju: izpodbijana sodba), s katero je to zavrnilo njeno tožbo za razveljavitev odločbe tretjega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 30. januarja 2003 (zadeva R 968/2001-3) o zavrnitvi registracije besednega znaka „TRAVATAN“ kot znamke Skupnosti (v nadaljevanju: sporna odločba).

**Pravni okvir**

2 Člen 48(2), prvi pododstavek, Poslovnika Sodišča prve stopnje določa, da „[n]avajanje novih razlogov med postopkom ni dovoljeno, razen če ti izhajajo iz pravnih in dejanskih vprašanj, ki so se pojavila med postopkom“.

3 V skladu s členom 135(4) navedenega poslovnika „[s]tranke s pisnimi vlogami ne morejo spremeniti predmeta postopka pred odborom za pritožbe“.

4 Člen 8(1) Uredbe Sveta (ES) št 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1) določa:

„1. Ob ugovoru imetnika prejšnje znamke se znamka, za katero je vložena prijava, ne registrira v naslednjih primerih:

[…]

(b) če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, ki jih označujejo znamke, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka; verjetnost zmede zajema verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko.“

5 Člen 8(2)(a)(ii) te Uredbe določa:

„Za namen odstavka 1 izraz ‚prejšnje znamke' pomeni:

a) znamke naslednje vrste z datumom zahtev za registracijo, ki predhodi datumu zahteve za registracijo znamke Skupnosti, ob upoštevanju, če je to primerno, predhodnih pravic, ki se zahtevajo v zvezi s to znamko:

[…]

ii) znamke, registrirane v državi članici […]"

6 Člen 43(2) in (3) te Uredbe določa:

„2. Če tako zahteva prijavitelj, imetnik prejšnje znamke Skupnosti, ki je vložil pisni ugovor, priskrbi dokaz o tem, da se je v obdobju petih let pred datumom objave znamke Skupnosti prejšnja znamka Skupnosti resno in dejansko uporabljala v Skupnosti za blago ali storitve, za katere je registrirana in ki jih imetnik navaja kot razlog za ugovor,

ali pa da obstajajo razlogi za neuporabo pod pogojem, da je bila prejšnja znamka Skupnosti na ta dan registrirana vsaj pet let. Če ustreznega dokazila ni, se ugovor zavrne. Če se je prejšnja znamka Skupnosti uporabljala le za del blaga ali storitev, za katere je registrirana, se za namene preizkusa ugovora šteje, da je registrirana le za ta del blaga ali storitev.

3. Odstavek 2 se uporabi za prejšnje nacionalne znamke iz člena 8(2)(a), pri čemer se uporaba v državi članici, v kateri je prejšnja nacionalna znamka varovana, zamenja z uporabo v Skupnosti."

7 V skladu s členom 44(1) te Uredbe lahko prijavitelj kadarkoli umakne prijavo za znamko Skupnosti ali zoži seznam blaga ali storitev, ki jih ta vsebuje.

8 Člen 63, od (1) do (3), Uredbe št. 40/94 določa:

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

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

3. [Sodišče prve stopnje] je pristojno za razveljavitev ali spremembo izpodbijane odločbe."

9 Uredba Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti (UL L 303, str. 1) v pravilu 13(1) navaja podatke, ki jih mora vsebovati zahteva za spremembo prijave, vložene na podlagi člena 44 omenjene uredbe.

**Dejansko stanje**

10 Tožeča stranka je 11. junija 1998 v UUNT vložila zahtevo za registracijo besednega znaka „TRAVATAN" kot znamke Skupnosti za „farmacevtske pripravke za oči". Proizvodi, za katere se je zahtevala registracija, spadajo v razred 5 v smislu Nicejskega

aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil spremenjen in dopolnjen (v nadaljevanju: Nicejski aranžma), in sicer so to „[f]armacevtski in veterinarski proizvodi; sanitarni proizvodi za medicinske namene; dietetske snovi za medicinsko uporabo, hrana za dojenčke; obliži, obvezilni material; snovi za plombiranje zob in za zobne odtise; dezinfekcijska sredstva; pripravki za uničevanje škodljivcev; herbicidi in pesticidi“.

11 Biofarma SA (v nadaljevanju: Biofarma) je 22. junija 1999 na podlagi člena 42 Uredbe št. 40/94 vložila ugovor zoper registracijo te znamke Skupnosti. Ta ugovor je bil utemeljen na obstoju nacionalne besedne znamke TRIVASTAN (v nadaljevanju: prejšnja znamka), ki je bila 27. januarja 1986 registrirana v Italiji, in na vseh proizvodih, ki jih pokriva ta znamka, kamor spadajo „[f]armacevtski, veterinarski in sanitarni proizvodi; dietetske snovi za medicinsko uporabo; obliži, obvezilni material; snovi za plombiranje zob in za zobne odtise; dezinfekcijska sredstva; pripravki za uničevanje škodljivcev“ iz razreda 5. Ta ugovor je bil vložen zoper vse proizvode, na katere se nanaša zahteva za registracijo izpodbijane znamke Skupnosti.

12 Družba Biofarma je 28. julija 2000, potem ko je bila pozvana, da predloži dokaze o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke v Italiji, UUNT v ta namen posredovala določeno število dokumentov.

13 Ugovoru, ki ga je vložila družba Biofarma, je bilo 26. septembra 2001 ugodeno z odločbo oddelka za ugovore UUNT, ki je menil, da je bila uporaba prejšnje znamke

dokazana za določen farmacevtski proizvod, in sicer za „periferni vazodilatator za zdravljenje perifernih cerebralno-vaskularnih težav in vaskularnih motenj vida in sluha“. Navedeni oddelek za ugovore je zato zavrnil registracijo besednega znaka „TRAVATAN“ kot znamke Skupnosti, ker naj bi v Italiji obstajala verjetnost zmede, vključno z verjetnostjo povezovanja s prejšnjo znamko, glede na to, da sta bili zadevni znamki vidno in zvočno podobni in da naj bi obstajala stopnja podobnosti med zadevnimi proizvodi.

14 Tožeča stranka je 13. novembra 2001 zoper to odločbo pri tretjemu odboru za pritožbe UUNT vložila pritožbo, ki jo je slednji s sporno odločbo zavrnil in s tem potrdil odločbo oddelka za ugovore ter v bistvu sprejel njeno obrazložitev.

**Izpodbijana sodba**

15 Tožeča stranka je v tajništvu Sodišča prve stopnje 17. aprila 2003 vložila tožbo za razveljavitev sporne odločbe. V ta namen je navedla dva tožbena razloga, in sicer kršitev člena 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 in člena 8(1)(b) in (c) iste uredbe.

16 Sodišče prve stopnje je pred obravnavo teh tožbenih razlogov uvodoma v točkah od 17 do 22 izpodbijane sodbe razsodilo, da je treba tožbeni razlog, ki ga je tožeča stranka podala na obravnavi in se nanaša na sodbo Sodišča prve stopnje z dne

8. julija 2004 v zadevi MFE Marienfelde proti UUNT – Vétoquinol (HIPOVITON) (T-334/01, ZOdl., str. II-2787), v skladu s katerim potrebni pogoji resne in dejanske uporabe prejšnje znamke niso bili izpolnjeni, zlasti zaradi majhnega obsega prodaje te znamke, zavreči kot nedopustnega. V zvezi s tem je Sodišče prve stopnje, potem ko je opozorilo na člen 48(2), prvi pododstavek, svojega Poslovnika, ugotovilo, prvič, da tožeča stranka odboru za pritožbe v tožbi ni očitala, da je kršil člen 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 zaradi tega, ker navedeni pogoji niso bili izpolnjeni, temveč le zaradi tega, ker z dokazom resne in dejanske uporabe, ki ga je predložila družba Biofarma, ni bilo izkazano, da se je prejšnja znamka dejansko uporabljala za proizvode za oči, in drugič, da navedena tožeča stranka nikakor ni dokazala obstoja novih dejanskih ali pravnih vprašanj v smislu navedenega člena 48.

17 Sodišče prve stopnje je v točki 23 izpodbijane sodbe dodalo, da „v vsakem primeru", tudi če bi bilo treba razlog obravnavati kot trditev, povezano s prvim tožbenim razlogom iz zahtevka, preizkus, ki ga opravlja v okviru obravnave zakonitosti sporne odločbe, ne more iti preko dejanskega in pravnega okvira spora, kot je bil predložen pred odborom za pritožbe. Vendar je Sodišče prve stopnje v točki 24 te sodbe ugotovilo, da tožeča stranka v postopku pred UUNT ni nasprotovala dejstvu, da je dokaz, ki ga je predložila družba Biofarma, prikazoval resno in dejansko uporabo prejšnje znamke za določeni proizvod, ker je tožeča stranka pred oddelkom za ugovore celo izjavila, da je „upoštevala predložene dokumente v dokaz uporabe znamke TRIVASTAN v Italiji" in se je odločila, da „na tej točki ne bo ugovarjala". Sodišče prve stopnje je zato v točki 25 navedene sodbe odločilo, da je mogoče trditve tožeče stranke le zavrniti.

18 Sodišče prve stopnje je nato v točkah od 29 do 33 izpodbijane sodbe zavrnilo prvi tožbeni razlog, ki ga je navedla tožeča stranka, ker je odbor za pritožbe pravilno ugotovil,

da je dokaz, ki ga je predložila družba Biofarma, prikazoval resno in dejansko uporabo prejšnje znamke. Sodišče prve stopnje je v zvezi s tem v točkah 30 in 31 navedene sodbe v bistvu ugotovilo, da bi bilo, če je ena od terapevtskih indikacij zdravila, ki se nanaša na znamko TRIVASTAN, zdravljenje vaskularnih motenj vida in je bilo dokazano, da se je zdravilo prodajalo več let, odveč zahtevati dokaz, da so pacienti, ki so imeli vaskularne motnje vida, zdravilo dejansko jemali.

19 Sodišče prve stopnje je glede drugega tožbenega razloga, potem ko je v točkah od 45 do 47 izpodbijane sodbe opozorilo na uporabne določbe in sodno prakso na področju verjetnosti zmede s prejšnjo znamko, v točkah 48 in 49 te sodbe navedlo:

„48 V tej zadevi je znamka TRIVASTAN registrirana v Italiji, ki torej pomeni ozemlje, upoštevno za namen uporabe člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

49 Ugotovljeno je, da so zadevni proizvodi zdravila, za katera se pred prodajo končnim potrošnikom v lekarnah zahteva zdravniški recept. Tako upoštevna javnost ni sestavljena le iz končnih potrošnikov, ampak tudi iz strokovnjakov, to je zdravnikov, ki predpišejo zdravilo, in farmacevtov, ki predpisano zdravilo prodajo."

20 Sodišče prve stopnje je zato v točki 50 izpodbijane sodbe menilo, da je na podlagi navedenega treba narediti primerjavo zadevnih proizvodov in spornih znakov.

21 Prvič, Sodišče prve stopnje je v zvezi s primerjavo teh proizvodov v točkah od 51 do 53 izpodbijane sodbe uvodoma zavrnilo zožitev seznama zahtevanih proizvodov, ki ga je opravila tožeča stranka, pri čemer je v točki 53 te sodbe ugotovilo, da tožeča stranka v tem smislu ni predložila zahtevka za spremembo zahteve za registracijo znamke v skladu s členom 44 Uredbe št. 40/94 in pravilom 13 Uredbe št. 2868/95.

22 Sodišče prve stopnje je tako v točki 55 te sodbe menilo, da so proizvodi, ki jih je treba primerjati, „farmacevtski pripravki za oči“ in „periferni vazodilatator za zdravljenje perifernih cerebralno-vaskularnih težav in vaskularnih motenj vida in sluha“.

23 Sodišče prve stopnje je v zvezi s tem v točki 57 izpodbijane sodbe najprej opozorilo, da so ti proizvodi po naravi enaki (farmacevtski proizvodi), imajo enak namen (zdravljenje očesnih motenj vaskularnega ali drugačnega izvora), so naslovljeni na iste potrošnike (strokovnjake, vključno z zdravniki in farmacevti, in dejanske končne potrošnike, torej bolnike z motnjami oči) in uporabljajo iste distribucijske poti (ponavadi lekarne) in so lahko dopolnilnega značaja. Iz tega je sklepalo, da jih lahko brez dvoma proizvajajo in prodajajo isti gospodarski subjekti.

24 Sodišče prve stopnje je nato v točki 58 izpodbijane sodbe zavrnilo trditev tožeče stranke, da si proizvoda nista podobna, ker je proizvod družbe Biofarma tableta, ki se jemlje oralno, medtem ko je proizvod tožeče stranke v obliki kapljic za oči. Po mnenju Sodišča prve stopnje namreč ta razlika v načinu, kako se jemlje zdravilo, v tem primeru ne prevlada nad tem, da imata proizvoda skupno naravo in namen.

25 Nazadnje, Sodišče prve stopnje je v točkah 59 in 60 izpodbijane sodbe trditev tožeče stranke, da njeno zdravilo predpiše specialist oftalomolog, medtem ko zdravilo družbe Biofarma predpiše zdravnik specialist na področju vaskularnih težav, zavrnilo kot neupoštevno.

26 Drugič, glede primerjave zadevnih znakov je Sodišče prve stopnje v točki 66 izpodbijane sodbe najprej razsodilo, da se odbor za pritožbe pri ugotovitvi, da sta si znaka vidno podobna, ni motil. V zvezi s tem je Sodišče prve stopnje v točki 65 te sodbe navedlo:

„65 […] Odbor za pritožbe je pravilno ugotovil, da sta bila na videz znaka približno enake dolžine in sta imela skupnih sedem črk, t, r, v, a, t, a in n, v istem zaporedju. Ustrezno je tudi navedel, da se znaka začenjata z istima črkama t in r in imata enako končnico tan. Treba je upoštevati, da dejstvo, da prvi dve črki ne sestavljata v celoti prvega zloga, ni pomembno, ko se, v tej zadevi, znaka primerjata vidno.

Zato je treba ugotoviti, da je celotni vtis, ki ga ustvarja vidna primerjava, da sta si znaka podobna. Odbor za pritožbe je pravilno ugotovil, da razlike med zadevnimi znaki, in sicer dejstvo, da je tretja črka vsakega znaka različna (samoglasnika i in a) in prisotnost dodatne črke v prejšnji znamki (soglasnik s), ne moreta zmanjšati tega vtisa, saj navedena elementa vidno nista tako zelo zaznavna."

27 Sodišče prve stopnje je nato v točki 70 izpodbijane sodbe menilo, da se odbor za pritožbe pri ugotovitvi, da sta si sporna znaka zvočno podobna, ni motil. V zvezi s tem je Sodišče prve stopnje v točki 69 te sodbe navedlo, da:

„69 […] sta oba znaka sestavljena iz besed z enako zvočno dolžino, enakim začetnim zvenom (tr), enakim končnim zvenom (tan), precej podobnima srednjima zvenoma (va – vas) in enakim ritmom, saj je večina fonemov enakih in se pojavijo v istem zaporedju. Treba je upoštevati, da toliko skupnih elementov italijanskemu potrošniku onemogoča, da bi jasno zaznal majhne razlike med tema znakoma, ki lahko pri njem povzročijo določeno zmedo."

28 Nazadnje, Sodišče prve stopnje je v točki 74 izpodbijane sodbe razsodilo, da med zadevnima znakoma ne obstaja pojmovna podobnost.

29 V teh okoliščinah je Sodišče prve stopnje v točkah 75, 76 in 80 navedene sodbe menilo, da je glede na znatno podobnost zadevnih proizvodov ter vidno in zvočno podobnost zadevnih znakov obstajala verjetnost zmede med tema znakoma, ker bi javnost utegnila misliti, da zadevni proizvodi izhajajo iz istega podjetja ali, kot je lahko primer, iz ekonomsko povezanih podjetij. Zato je zavrnilo drugi tožbeni razlog tožeče stranke in s tem tožbo v celoti.

**Predlogi strank**

30 Pritožnica v okviru pritožbe Sodišču predlaga, naj:

– izpodbijano sodbo razveljavi;

– glede na okoliščine primera zadevo vrne v odločanje Sodišču prve stopnje, in

– UUNT in/ali družbi Biofarma naloži plačilo stroškov.

31 UUNT Sodišču predlaga, naj zavrne pritožbo in pritožnici naloži plačilo stroškov.

32 Družba Biofarma, ki ni vložila odgovora na tožbo, ampak je bila prisotna na obravnavi, se strinja z utemeljitvijo, ki jo je navedel UUNT.

**Pritožba**

33 Pritožnica v utemeljitev predlogov, ki se nanašajo na razveljavitev izpodbijane sodbe, navaja pritožbeni razlog dopustnosti tožbenega razloga kršitve člena 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 ter pritožbeni razlog kršitve člena 8(1)(b) iste uredbe.

*Prvi pritožbeni razlog dopustnosti tožbenega razloga kršitve člena 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94*

Trditve strank

34 Pritožnica trdi, da je Sodišče prve stopnje napačno ugotovilo, da je tožbeni razlog kršitve člena 43(2) in(3) Uredbe št. 40/94 v zvezi s spoštovanjem zahtev, potrebnih

za to, da bi se prejšnjo znamko obravnavalo, kot da je bila predmet resne in dejanske uporabe, nedopusten zaradi tega, ker naj bi bil nov. Ker je pri UUNT prerekala okvir, v katerem se je uporabljala prejšnja znamka, in sicer dejstvo, da se je ta znamka v Italiji dejansko uporabljala za proizvod za oči, zatrjuje, da bi se ji moralo dovoliti, da Sodišču prve stopnje v okviru tega tožbenega razloga predloži dodatne predloge.

35 Pritožnica v vsakem primeru meni, da navedeni tožbeni razlog temelji na pravnih vprašanjih, ki so bila postavljena med postopkom, in sicer v zgoraj navedeni sodbi MFE Marienfelde proti UUNT – Vétoquinol (HIPOVITON). V točki 35 te sodbe, ki je bila izdana po vložitvi tožbe, na podlagi katere je bila izdana izpodbijana sodba, naj bi namreč Sodišče prve stopnje s tem, da je razsodilo, da je treba glede na obseg uporabe prejšnje znamke upoštevati zlasti obseg prodaje celotne uporabe, trajanje obdobja uporabe ter pogostost te uporabe, podalo novo razlago prava, kot izhaja iz sodbe Ansul (sodba z dne 11. marca 2003 v zadevi C-40/01, Recueil, str. I-2439).

36 Pritožnica dalje trdi, da je Sodišče prve stopnje v točkah od 23 do 25 izpodbijane sodbe prav tako napačno uporabilo pravo, s tem da je razsodilo, da bi se moral zadevni tožbeni razlog, celo če bi bil dopusten, omejiti na nadzor zakonitosti odločbe odbora za pritožbe na podlagi dejanskega in pravnega stanja, s katerim je bil seznanjen odbor za pritožbe. Če bi bila ta utemeljitev točna, izpodbijane odločbe odbora za pritožbe ne bi bilo mogoče razveljaviti, tudi če bi bila očitno napačna glede na zadnjo razlago prava s strani Sodišča prve stopnje oziroma Sodišča.

37 UUNT meni, da trditev tožeče stranke, da uporaba znamke ni bila resna in dejanska, pomeni nov tožbeni razlog, ker je tožeča stranka s prvotnim tožbenim razlogom, ki ga je navajala pri odboru za pritožbe, trdila le, da ni bilo dokazano, da se je prejšnja znamka uporabljala za proizvod s posebnimi terapevtskimi učinki, in sicer zdravilnimi učinki na oči, pri čemer ni izpodbijala resne in dejanske narave te uporabe. Ta nova trditev naj bi ob kršitvi člena 135(4) Poslovnika Sodišča prve stopnje, spremenila predmet spora, kot je bil predložen odboru za pritožbe, saj naj bi skušala doseči ponovno preučitev sporne odločbe o vprašanjih, ki se v tej odločbi niso obravnavala.

Presoja Sodišča

38 Ker pritožnica v okviru prvega dela trditev, ki jih navaja v okviru tega pritožbenega razloga, Sodišču prve stopnje očita, da je napačno presodilo obseg člena 48(2), prvi pododstavek, Poslovnika Sodišča prve stopnje, je treba spomniti, da v skladu s to določbo navajanje novih razlogov med postopkom ni dovoljeno, razen če ti izhajajo iz pravnih in dejanskih okoliščin, ki so se pojavile med postopkom.

39 V tem primeru iz točk od 17 do 22 izpodbijane sodbe izhaja, da je Sodišče prve stopnje menilo, da je treba tožbeni razlog, ki ga je tožeča stranka predložila na obravnavi, v skladu s katerim zahteve, potrebne za to, da bi se prejšnjo znamko obravnavalo, kot da je bila predmet resne in dejanske uporabe, niso bile izpolnjene zlasti zaradi

majhnega obsega prodaje navedene znamke, ob pomanjkanju novih dejanskih in pravnih okoliščin zavreči kot nedopustnega, ker je pomenil nov tožbeni razlog v smislu navedene določbe Poslovnika Sodišča prve stopnje. Tožeča stranka odboru za pritožbe v tožbi namreč ni očitala, da je kršil člen 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 zaradi tega, ker navedene zahteve niso bile izpolnjene, ampak zgolj zaradi tega, ker dokaz resne in dejanske uporabe proizvoda, ki ga je predložila družba Biofarma, ni prikazal, da se je prejšnja znamka dejansko uporabljala za proizvode za oči.

40 Kot je navedla generalna pravobranilka v točki 20 sklepnih predlogov, je treba ugotoviti, da je Sodišče prve stopnje pri presoji napačno uporabilo pravo. Trditev, da zahteve, potrebne za to, da bi se prejšnjo znamko obravnavalo, kot da je bila predmet resne in dejanske uporabe, niso bile izpolnjene, logično sodi v okvir tožbenega razloga pomanjkanja dokaza take resne in dejanske uporabe za proizvode za oči. Ta trditev se poleg tega, da je utemeljena na kršitvi iste določbe Uredbe št. 40/94 kot trditev, navedena v tem pritožbenem razlogu, tako kot navedeni tožbeni razlog nanaša na prerekanje gospodarskega izkoriščanja prejšnje znamke. Zato pomeni razširitev tožbenega razloga, ki jo je treba šteti za dopustno (sodbi z dne 19. maja 1983 v zadevi Verros proti Parlamentu, 306/81, Recueil, str. 1755, točka 9, in z dne 15. decembra 2005 v zadevi Italija proti Komisiji, C-66/02, ZOdl., str. I-10901, točka 86).

41 Vendar napačna uporaba prava v točkah od 17 do 22 izpodbijane sodbe ni takšna, da bi privedla do njene razveljavitve, zato je treba trditve, ki jih v zvezi s tem navaja tožeča stranka, zavrniti kot brezpredmetne. Sodišče prve stopnje je zavrnitev utemeljitev glede zahtev, potrebnih za to, da bi se prejšnjo znamko obravnavalo, kot da je bila predmet resne in dejanske uporabe, pravno zadostno utemeljilo na drugih razlogih, sprejetih v navedeni sodbi (glej v tem smislu sodbi z dne 29. aprila 2004 v zadevi Komisija proti CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, Recueil, str. I-3801, točka 68, in z dne

21. oktobra 2004 v zadevi KWS Saat proti UUNT, C-447/02 P, ZOdl., str. I-10107, točke od 46 do 51).

42 V zvezi s tem iz točk od 23 do 25 izpodbijane sodbe, ki se začnejo z izrazom „v vsakem primeru“ in so predmet drugega dela trditev, ki jih pritožnica navaja v okviru tega pritožbenega razloga, izhaja, da je Sodišče prve stopnje menilo, da bi bilo treba utemeljitev glede zahtev, potrebnih za to, da bi se prejšnjo znamko obravnavalo, kot da je bila predmet resne in dejanske uporabe, čeprav bi se zanjo štelo, kot da spada k tožbenemu razlogu iz tožbe, v vsakem primeru zavrniti iz drugega razloga, in sicer tega, da nadzor, ki ga opravlja Sodišče prve stopnje, pri čemer je namen tožbe pred tem sodiščem nadzor zakonitosti sporne odločbe, ne sme iti preko dejanskega in pravnega okvira spora, kot je bil predložen odboru za pritožbe. Vendar je Sodišče prve stopnje v točki 24 navedene sodbe v okviru neodvisne presoje dejstev, pri čemer se to v okviru te pritožbe ni izpodbijalo, ugotovilo, da je tožeča stranka v postopku pred UUNT izrecno navedla, da ne prereka dejstva, da je dokaz, ki ga je predložila družba Biofarma, prikazal resno in dejansko uporabo prejšnje znamke za določen proizvod.

43 Sodišče prve stopnje je v nasprotju s trditvijo tožeče stranke sporno trditev iz tega drugega razloga zavrnilo kot nedopustno. Tožeča stranka namreč pri Sodišču prve stopnje ne more spremeniti predmeta spora, kot izhaja iz zahtev in trditev, ki sta jih navedla omenjena stranka in vlagatelj ugovora pri UUNT (glej v tem smislu sodbo z dne 12. oktobra 2004 v zadevi Vedial proti UUNT, C-106/03 P, ZOdl., str. I-9573, točka 26, in zgoraj navedeno sodbo KWS Saat proti UUNT, točka 58).

44 Prvič, iz člena 63 Uredbe št. 40/94 izhaja, da sta razveljavitev in preoblikovanje odločbe odborov za pritožbe mogoča le v primeru kršitve pravil o pristojnosti, kršitve

bistvenih določb postopka, kršitve Pogodbe ES, Uredbe št. 40/94 ali kateregakoli drugega pravnega pravila v zvezi z njihovo uporabo ali zaradi zlorabe pooblastil. Zato nadzor, ki ga glede te odločbe izvaja sodišče Skupnosti, ne sme preseči preverjanja zakonitosti te odločbe in ni namenjen ponovnemu preverjanju dejstev, ki so jih presojale instance UUNT, pri čemer se zahteva da te upoštevajo nove dejanske okoliščine, ki so jim predložene (glej v tem smislu sodbi z dne 18. julija 2006 v zadevi Rossi proti UUNT, C-214/05 P, ZOdl., str. I-7057, točka 50, in z dne 13. marca 2007 v zadevi UUNT proti Kaul, C-29/05 P, ZOdl., str. I-2213, točka 54).

45 Drugič, iz člena 135(4) Poslovnika Sodišča prve stopnje izhaja, da stranke v postopku pred tem sodiščem ne morejo spremeniti predmeta postopka, kot je bil opredeljen pred odborom za pritožbe.

46 Zato je lahko Sodišče prve stopnje, ki je neodvisno ugotovilo, da se je tožeča stranka pred UUNT izrecno odpovedala prerekanju dejstva, da je prejšnja znamka izpolnjevala zahteve, potrebne za to, da bi se jo obravnavalo, kot da je bila predmet resne in dejanske uporabe, ne da bi napačno uporabilo pravo, ugotovilo nedopustnost sporne trditve, ki mu je bila prvič predložena na obravnavi.

47 Iz tega izhaja, da je treba prvi pritožbeni razlog zavrniti kot delno brezpredmetnega in delno neutemeljenega.

*Drugi pritožbeni razlog kršitve člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94*

Prvi del, ki se nanaša na opredelitev upoštevne javnosti

– Trditve strank

48 Pritožnica v okviru prvega dela drugega pritožbenega razloga trdi, da je Sodišče prve stopnje v točki 49 izpodbijane sodbe napačno uporabilo pravo pri razlagi pojma „javnost“, ker ni ugotovilo, da končni potrošniki nimajo možnosti izbire pri nakupu proizvoda, ki jim ga predpiše zdravnik. To dejstvo naj bi namreč pomenilo, da naj znamka proizvoda pri prodaji končnemu potrošniku ne bi imela vloge zagotavljanja istovetnosti tega proizvoda, s tem da bi potrošniku omogočila razlikovati navedeni proizvod od tistih, ki izvirajo od drugod. Zato naj končni potrošnik ne bi bil izpostavljen verjetnosti zmede. Temu pristopu naj bi sledil odbor za pritožbe ter sodišča Skupnosti (sodba Sodišča prve stopnje z dne 5. marca 2003 v zadevi Alcon proti UUNT – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T-237/01, Recueil, str. II-411, točka 42, ki jo je v zvezi s tem potrdilo Sodišče v sklepu z dne 5. oktobra 2004 v zadevi Alcon proti UUNT, C-192/03 P, ZOdl., str. I-8993, točka 30).

49 Iz tega izhaja, da bi Sodišče prve stopnje moralo omejiti opredelitev javnosti zgolj na strokovnjake s področja medicine, in sicer zdravnike in farmacevte, ter da končnih potrošnikov ne bi bilo treba upoštevati za presojo verjetnosti zmede.

50 UUNT trdi, da se verjetnost zmede ne omejuje na primere neposredne zmede, v katerih se proizvod, ki se nanaša na določeno znamko, zamenjuje z drugim proizvodom, ki ima znamko konkurenta. Ker je bistvena vloga znamke Skupnosti, da služi prikazu porekla proizvoda, naj bi zadoščalo, da upoštevna javnost dvema proizvodoma, ki imata enaki ali podobni znamki, pripisuje isto poreklo. Vendar bi lahko bolniki zadevnim proizvodom pripisali isto poreklo, čeprav je njihova izbira pri nakupu usmerjena in čeprav do stika z obema zadevnima znamkama prihaja v različnih trenutkih med ločenimi nakupi. Nasprotne odločbe, ki jih sprejemajo odbori za pritožbe, naj za sodišča Skupnosti ne bi bile zavezujoče. Sodbe, ki jih je navedla pritožnica, pa naj bi se nanašale na druge določbe Uredbe št. 40/94, in sicer na člena 7(1)(d) in 50(1)(a).

– Presoja Sodišča

51 V skladu s členom 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 je treba obstoj verjetnosti zmede, ki izhaja iz podobnosti med znamko, katere registracija se zahteva, in prejšnjo znamko na eni strani ter med proizvodi ali storitvami, ki jih te znamke označujejo, na drugi strani, presoditi glede na javnost na ozemlju, na katerem je zaščitena prejšnja znamka.

52 V tem primeru je Sodišče prve stopnje, potem ko je v točki 48 izpodbijane sodbe ugotovilo, da ker je bila prejšnja znamka registrirana v Italiji, ozemlje te države članice pomeni upoštevno ozemlje za namen uporabe te določbe iz navedenega člena 8,

v točki 49 navedene sodbe presodilo, da upoštevno javnost, ker ni sporno, da so zadevni proizvodi zdravila, za katera se pred njihovo prodajo potrošnikom v lekarnah zahteva zdravniški recept, sestavljajo hkrati končni potrošniki in strokovnjaki s področja medicine, to je zdravniki, ki predpišejo zdravilo, ter farmacevti, ki predpisano zdravilo prodajo.

53 V skladu s sodno prakso je bistvena naloga znamke, da končnemu potrošniku ali uporabniku zagotavlja istovetnost izvora proizvoda ali storitve, označene z znamko, in mu dopusti, da ta proizvod ali storitev brez možnosti zmede razlikuje od tistih drugega izvora (glej zlasti sodbi z dne 18. junija 2002 v zadevi Philips, C-299/99, Recueil, str. I-5475, točka 30, in z dne 15. septembra 2005 v zadevi BioID proti UUNT, C-37/03 P, ZOdl., str. I-7975, točka 27).

54 Da bi lahko znamka imela vlogo bistvenega elementa sistema neizkrivljene konkurence, ki ga želi vzpostaviti Pogodba, mora jamčiti, da so bili vsi proizvodi oziroma storitve, ki jih označuje, proizvedeni pod nadzorom enega samega podjetja, ki je odgovorno za njihovo kakovost (glej v tem smislu sodbo z dne 29. septembra 1998 v zadevi Canon, C-39/97, Recueil, str. I-5507, točka 28).

55 Zato obstaja verjetnost zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, ko javnost lahko verjame, da zadevni proizvodi ali storitve izhajajo iz istega podjetja ali glede na okoliščine primera iz ekonomsko povezanih podjetij (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo Canon, točka 29, in sodbo z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, str. I-3819, točka 17).

56 V tem primeru je Sodišče prve stopnje ob upoštevanju te sodne prakse pravilno menilo, čemur sicer ni nasprotovala nobena stranka v postopku obravnavane pritožbe, da je treba zadevne strokovnjake s področja medicine vključiti v upoštevno javnost za namen uporabe člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, ker je vloga izvora znamke pomembna tudi za posrednike, ki tržijo proizvod, ker prispeva k opredelitvi njihovega obnašanja na trgu (glej v tem smislu sodbo z dne 29. aprila 2004 v zadevi Björnekulla Fruktindustrier, C-371/02, Recueil, str. I-5791, točki 23 in 25).

57 Vendar dejstvo, da posredniki, kot so strokovnjaki s področja medicine, lahko vplivajo na izbiro končnih potrošnikov ali jo celo določajo, v nasprotju s trditvijo pritožnice samo po sebi ne izključuje verjetnosti zmede pri navedenih potrošnikih glede izvora zadevnih proizvodov.

58 Ker je Sodišče prve stopnje v točki 49 izpodbijane sodbe v okviru neodvisne presoje dejstev ugotovilo, da se zadevni proizvodi prodajajo v lekarnah končnim potrošnikom, je lahko pravilno sklepalo, da čeprav na izbiro teh proizvodov vplivajo posredniki ali jo celo določajo, taka verjetnost zmede obstaja tudi za navedene potrošnike, ker naj bi bili ti soočeni s temi proizvodi, čeprav se nakupi opravljajo v različnih trenutkih za vsakega izmed navedenih proizvodov posamezno.

59 Iz ustaljene sodne prakse namreč izhaja, da ima zaznava znamk, ki jo ima povprečni potrošnik razreda zadevnih proizvodov in storitev, odločilno vlogo pri splošni presoji

verjetnosti zmede (zgoraj navedena sodba Lloyd Schuhfabrik Meyer, točka 25, in sodba z dne 12. januarja 2006 v zadevi Ruiz-Picasso in drugi proti UUNT, C-361/04 P, ZOdl., str. I-643, točka 38).

60 Poleg tega je Sodišče že odločilo, da ima povprečni potrošnik le redko možnost neposredne primerjave različnih znakov in mora zaupati njihovim nepopolnim podobam, ki jih je ohranil v spominu (zgoraj navedena sodba Lloyd Schuhfabrik Meyer, točka 26, in sodba z dne 23. septembra 2004 v zadevi Procter & Gamble proti UUNT, C-107/03 P, točka 44).

61 Poleg tega, ker ni sporno, da je namen vsakega trženja zadevnih proizvodov, da jih končni potrošniki kupijo, je lahko Sodišče prve stopnje pravilno menilo, da mora biti vloga, ki jo imajo posredniki, tudi če so strokovnjaki s področja medicine, katerih predhodno posredovanje je potrebno za prodajo navedenih proizvodov končnim potrošnikom, delno uravnotežena s povečano stopnjo pozornosti, ki naj bi jo pokazali ti potrošniki, glede na dejstvo, da so zadevni proizvodi, ki se predpisujejo, farmacevtski proizvodi, in s tem s sposobnostjo navedenih potrošnikov, da te strokovnjake pripravijo do tega, da upoštevajo njihovo zaznavo zadevne znamke in zlasti njihove zahteve ali želje.

62 V zvezi s tem je treba opozoriti, da je Sodišče že odločilo, da če so proizvodi ali storitve, za katere je bila vložena zahteva za registracijo, namenjeni vsem potrošnikom, je treba izhajati iz tega, da je upoštevna javnost sestavljena iz običajno osveščenih

ter razumno pozornih in preudarnih povprečnih potrošnikov, (sodbi z dne 29. aprila 2004 v združenih zadevah Procter & Gamble proti UUNT, C-473/01 P in C-474/01 P, Recueil, str. I-5173, točka 33, in z dne 16. septembra 2004 v zadevi SAT.1 proti UUNT, C-329/02 P, ZOdl., str. I-8317, točka 24).

63 Iz navedenega izhaja, da Sodišče prve stopnje ni napačno uporabilo prava, s tem da je končne potrošnike vključilo v upoštevno javnost za namen uporabe člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

64 Te ugotovitve ni mogoče izpodbijati s trditvami pritožnice, ki jih je navedla na podlagi določenih odločb odborov za pritožbe ali sodišč Skupnosti.

65 Odločbe odborov za pritožbe o registraciji znaka kot znamke Skupnosti v skladu z Uredbo št. 40/94 se namreč sprejemajo na podlagi izvrševanja vezane pristojnosti in ne pravice do prostega preudarka. Zato je treba zakonitost odločb odborov za pritožbe presojati zgolj na podlagi te uredbe, kot jo razlaga sodišče Skupnosti, in ne na podlagi njihove predhodne prakse odločanja (zgoraj navedena sodba BioID proti UUNT, točka 47, in sodba z dne 12. januarja 2006 v zadevi Deutsche SiSi-Werke proti UUNT, C-173/04 P, ZOdl., str. I-551, točka 48).

66 Glede zadeve, v kateri sta bila izrečena zgoraj navedena sodba Sodišča prve stopnje Alcon proti UUNT – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS) in zgoraj navedeni sklep Sodišča Alcon proti UUNT, na katera se v utemeljitev svoje trditve sklicuje pritožnica, zadošča ugotovitev, da se je ta zadeva nanašala na zahtevo za registracijo znamke, vendar ne glede proizvodov, ki se prodajajo končnim potrošnikom v lekarnah, ampak glede „farmacevtskih pripravkov za oči; sterilnih raztopin za očesno kirurgijo“, v zvezi s katerimi je Sodišče prve stopnje lahko odločilo, pri čemer ni napačno uporabilo prava, da bi se morala običajna narava zadevne znamke presojati z vidika javnosti, ki je specializirana na področju zdravstva, kateri je namenjena, in sicer oftalmologom in očesnim kirurgom, ki svojo dejavnost opravljajo v Evropski uniji.

67 Zato je treba prvi del drugega pritožbenega razloga zavrniti kot neutemeljenega.

Drugi del, ki se nanaša na podobnost proizvodov

– Trditve strank

68 Pritožnica trdi, da Sodišče prve stopnje ni pravilno uporabilo prava, ker od družbe Biofarma ni zahtevalo, naj predloži dokaze o domnevni podobnosti, ki naj bi obstajala med zadevnimi proizvodi. Sodišče prve stopnje naj poleg tega ne bi upoštevalo oziroma naj ne bi dovolj upoštevalo upoštevnih dejavnikov glede teh proizvodov, zlasti njihove narave in oblike ter vloge strokovnjakov s področja medicine, ki predpisujejo in izdajajo navedene proizvode.

69 UUNT opozarja, da je pojem podobnosti proizvodov pravno vprašanje, ki ga morajo njegovi organi preučiti po uradni dolžnosti. Glede zahteve po upoštevanju oblike proizvodov UUNT meni, da ta element ni upošteven, razen če je ta oblika uporabe določena v oznaki proizvodov v zahtevi za registracijo, kar v tem primeru ne drži. Oblika naj bi bila namreč le dejavnik trženja, ki ne spada na področje znamke, katere registracija se zahteva, in naj bi se skozi čas spreminjala. Ista ugotovitev naj bi veljala za dejstvo, da se proizvodi prodajajo na recept, ker je to dejstvo prav tako dejavnik, ki ne spada na področje proizvodov iz seznama, na katerega se nanaša zahteva za registracijo zadevne znamke Skupnosti.

– Presoja Sodišča

70 Takoj je treba kot nedopustno zavrniti trditev, s katero pritožnica s sklicevanjem na stopnjo dokaza, ki bi jo bilo treba zahtevati od družbe Biofarma, v resnici izpodbija povsem dejansko presojo Sodišča prve stopnje iz točk od 57 do 60 izpodbijane sodbe, ki je slednje vodila k temu, da je v točki 61 navedene sodbe odločilo, da odbor za pritožbe ni storil napake pri ugotovitvi, da obstaja visoka stopnja podobnosti med zadevnima proizvodoma.

71 Pritožnica namreč ne more prisiliti Sodišča, da presojo Sodišča prve stopnje v zvezi s tem nadomesti s svojo lastno presojo. V skladu z ustaljeno sodno prakso iz člena 225 ES in člena 58, prvi odstavek, Statuta Sodišča izhaja, da je pritožba omejena na

pravna vprašanja. Sodišče prve stopnje je zato edino pristojno, da ugotovi in presodi upoštevna dejstva in da presodi dokaze. Presoja teh dejstev in dokazov, razen ob njihovem izkrivljanju, torej ne pomeni pravnega vprašanja, ki bi bilo kot tako predmet nadzora Sodišča v okviru pritožbe (glej sodbo z dne 23. marca 2006 v zadevi Mülhens proti UUNT, C-206/04 P, ZOdl,. str. I-2717, točka 41, in zgoraj navedeno sodbo Rossi proti UUNT, točka 26).

72 Glede trditve, da Sodišče prve stopnje ni upoštevalo upoštevnih meril za presojo podobnosti zadevnih proizvodov, je treba opozoriti, da se morajo v skladu s sodno prakso za presojo take podobnosti upoštevati vsi upoštevni dejavniki, ki označujejo obstoječe razmerje med temi proizvodi. Ti dejavniki vključujejo zlasti naravo, namen, uporabo in konkurenčni oziroma dopolnilni značaj teh proizvodov (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo Canon, točka 23).

73 V tem primeru je treba ugotoviti, da je Sodišče prve stopnje v skladu s to sodno prakso glede na to, da je v točki 61 izpodbijane sodbe ugotovilo, da odbor za pritožbe ni storil napake pri ugotovitvi obstoja visoke stopnje podobnosti med zadevnimi proizvodi, v točki 57 izpodbijane sodbe pravilno preučilo njihovo naravo, cilj, namen, način trženja ter njihov konkurenčni oziroma dopolnilni značaj. Zato pritožnica Sodišču prve stopnje napačno očita, da ni upoštevalo upoštevnih dejavnikov za presojo podobnosti teh proizvodov.

74 Glede tega, da pritožnica Sodišču prve stopnje očita, da ni pravilno upoštevalo merila glede oblike zadevnih proizvodov, je prav tako treba ugotoviti, da je Sodišče prve

stopnje v točki 58 izpodbijane sodbe obravnavalo uporabo tega merila za namen presoje podobnosti navedenih proizvodov. Vendar je menilo, da razlika, ki obstaja v načinu doziranja zadevnih zdravil, v tem primeru ne more prevladati nad skupno naravo in namenom teh dveh proizvodov.

75 Pritožnica skuša s tem, da Sodišču prve stopnje očita, da ni pravilno upoštevalo merila glede oblike zadevnih proizvodov, od Sodišča dejansko doseči, da presojo Sodišča prve stopnje glede zadnjega vprašanja nadomesti s svojo lastno presojo dejstev. Ker se pritožnica ni sklicevala na izkrivljanje dejstev ali dokazov, predloženih Sodišču prve stopnje, je treba trditev glede tega v skladu z ustaljeno sodno prakso, navedeno v točki 71 te sodbe, zavrniti kot nedopustno.

76 Nazadnje, glede tega, da pritožnica Sodišču prve stopnje očita, da ni upoštevalo dejstva, da strokovnjaki s področja medicine zadevne proizvode izdajajo zgolj na podlagi recepta, je treba to trditev zavrniti kot neutemeljeno iz istih razlogov, kot so bili navedeni v točkah od 51 do 63 te sodbe, ker dejansko prereka opredelitev upoštevne javnosti iz izpodbijane sodbe.

77 Zato je treba drugi del tega pritožbenega razloga zavrniti kot delno nedopustnega in delno neutemeljenega.

Tretji del, ki se nanaša na podobnost znakov

– Trditve strank

78 Pritožnica Sodišču prve stopnje očita, da je napačno uporabilo pravo, s tem da je primerjalo zadevne znake, ne da bi pravilno opredelilo upoštevno javnost, glede katere bi bilo treba presoditi verjetnost zmede.

79 Pritožnica glede vidne podobnosti trdi, da je Sodišče prve stopnje napačno razsodilo, da naj bi splošni vtis, ki so ga ustvarile vidne podobnosti, dokazoval, da sta bili zadevni znamki podobni. Čeprav so obstajale podobnosti, pa naj v okviru celovite presoje ne bi zadoščale za ugotovitev, da sta si znamki vidno podobni. Vidna primerjava bi se morala opraviti glede na osebo, ki spada v upoštevno javnost.

80 Pritožnica glede zvočne podobnosti trdi, da je Sodišče prve stopnje napačno razsodilo, da sta bili zadevni znamki podobni s tega vidika. Prevladujoče predpone obeh znamk naj bi se namreč jasno razlikovale in se izgovarjale povsem drugače. Poleg tega naj dejstvo, da naj bi imel povprečni potrošnik le redko možnost neposredno

primerjati različne znamke, v tem primeru ne bi bilo upoštevno, ker zadevne proizvode predpisujejo zdravniki specialisti. V vsakem primeru naj se učinku morebitnih podobnosti ne bi smelo pripisovati prevelikega pomena, zlasti ob upoštevanju razlike v obliki zadevnih proizvodov in posebnega medicinskega konteksta, v katerem se prodajata.

81 UUNT trdi, da so te različne trditve nedopustne, ker se pritožnica omejuje na prerekanje dejanskih ugotovitev Sodišča prve stopnje.

– Presoja Sodišča

82 Trditev, da je Sodišče prve stopnje napačno uporabilo pravo, s tem da je primerjalo zadevna znaka, ne da bi pravilno opredelilo upoštevno javnost, je treba takoj zavrniti kot neutemeljeno iz istih razlogov, kot so navedeni v točkah od 51 do 63 te sodbe, ker ta trditev dejansko prereka opredelitev upoštevne javnosti iz izpodbijane sodbe.

83 Ker pritožnica zatrjuje, da naj zadevna znaka ne bi bila zamenljiva z vidnega in zvočnega vidika, zlasti glede na obliko zadevnih proizvodov ter posebni medicinski kontekst, v katerem se slednja prodajata, je treba poudariti, da je Sodišče prve stopnje v točkah od 64 do 70 izpodbijane sodbe opravilo povsem dejansko presojo, na podlagi katere je v točkah 75 in 76 navedene sodbe ugotovilo obstoj vidne in zvočne podobnosti zadevnih znakov.

84 Zato je treba v skladu s sodno prakso, navedeno v točki 71 te sodbe, ker se v tem primeru ni zatrjevalo izkrivljanje dejstev in dokazov, predloženih Sodišču prve stopnje, tretji del drugega pritožbenega razloga glede teh vprašanj zavreči kot nedopustnega.

85 Poleg tega so te trditve, v okviru katerih pritožnica Sodišču prve stopnje očita, da pri presoji vidne in zvočne podobnosti zadevnih znakov ni upoštevalo dejstva, da upoštevna javnost poleg končnih potrošnikov vključuje strokovnjake s področja medicine, neločljivo povezane s četrtim delom tega pritožbenega razloga. Zato bodo obravnavane v okviru slednjega.

Četrti del, ki se nanaša na verjetnost zmede

– Trditve strank

86 Pritožnica zatrjuje, da čeprav je Sodišče prve stopnje menilo, da upoštevno javnost poleg končnih uporabnikov sestavljajo farmacevti in zdravniki, tega dejansko ni upoštevalo in je obstoj verjetnosti zmede presodilo zgolj na podlagi zaznave povprečnega potrošnika. Oddelek za ugovore pa je v odločbi menil, da je bila verjetnost zmede med zadevnimi proizvodi pri zdravnikih in farmacevtih šibka.

87 UUNT zatrjuje, da so trditve glede tega vprašanja nedopustne, ker ne pomenijo pravnih utemeljitev, s katerimi naj bi pritožnica trdila, da je Sodišče prve stopnje podalo napačno razlago člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 ali izkrivilo dejstva.

– Presoja Sodišča

88 Pritožnica v okviru tega dela drugega pritožbenega razloga skuša dokazati, da je Sodišče prve stopnje napačno uporabilo pravo, ker ni obravnavalo verjetnosti zmede med zadevnima znakoma v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 pri upoštevni javnosti, kot je bila opredeljena v izpodbijani sodbi.

89 Pritožnica v nasprotju s stališčem UUNT izpostavlja pravno vprašanje, ki se nanaša na uporabo prava Skupnosti s strani Sodišča prve stopnje, in s tem izpodbija doslednost obrazložitve, ki jo je v okviru uporabe te določbe podalo Sodišče prve stopnje. Zato je ta del drugega pritožbenega razloga dopusten.

90 Glede utemeljenosti tega dela je treba opozoriti, da je Sodišče prve stopnje v točki 48 izpodbijane sodbe ugotovilo, da je v tem primeru upoštevno ozemlje Italija. Poleg tega iz točk od 51 do 63 te sodbe izhaja, da je Sodišče prve stopnje v točki 49

izpodbijane sodbe pravilno ugotovilo, da upoštevno javnost sestavljajo hkrati končni potrošniki in nekateri strokovnjaki s področja medicine. Iz tega izhaja, da je treba za namen uporabe člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 obstoj verjetnosti zmede med zadevnima proizvodoma presoditi, kot je odločilo Sodišče prve stopnje v točki 50 izpodbijane sodbe, glede na njihovo zaznavo s strani tako opredeljene javnosti.

91 Zato je Sodišče prve stopnje v točkah od 62 do 76 izpodbijane sodbe pravilno presodilo obstoj verjetnosti zmede zadevnih znakov pri končnih potrošnikih.

92 Po drugi strani iz izpodbijane sodbe pravno zadostno ne izhaja, da je Sodišče prve stopnje sistematično presodilo obstoj take verjetnosti zmede pri zadevnih strokovnjakih s področja medicine.

93 Sodišče prve stopnje je v točki 65 izpodbijane sodbe na splošno presodilo vidno podobnost med zadevnima znakoma, pri čemer ni pojasnilo, kako se ta presoja uporablja za končne potrošnike in strokovnjake s področja medicine, glede na okoliščine primera, z razlikovanjem oziroma različno stopnjo analize glede na zadevni del upoštevne javnosti.

94 Poleg tega Sodišče prve stopnje glede zvočne podobnosti med zadevnima znakoma, čeprav je svojo presojo v zvezi s tem v točki 69 izpodbijane sodbe oprlo na njihovo zaznavo s strani „italijanskih potrošnikov“, v tej točki ni navedlo, v kolikšni meri ta presoja velja hkrati za končne potrošnike in strokovnjake s področja medicine. Res je, da se je Sodišče prve stopnje v točki 57 navedene sodbe, ki se nanaša na presojo podobnosti zadevnih proizvodov, s pojmom „potrošniki“ izrecno sklicevalo tako na končne potrošnike kot na strokovnjake s področja medicine. Vendar se ta pojem, ki se je v drugem delu iste sodbe uporabil zgolj za opredelitev upoštevne narodnosti, ob pomanjkanju kakršnekoli druge navedbe prej nanaša na prve kot na druge, in to še toliko bolj, ker iz spisa, predloženega Sodišču, izhaja, da so bili v sporni odločbi, ki je bila predmet nadzora zakonitosti v izpodbijani sodbi, kot upoštevna javnost opredeljeni le končni potrošniki.

95 Vprašanje zaznave zadevnih znakov s strani strokovnjakov s področja medicine pa je bilo pri utemeljitvi, ki jo je tožeča stranka podala glede obsega člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 pri Sodišču prve stopnje in v pritožbenem postopku pri Sodišču, osrednjega pomena.

96 V teh okoliščinah je treba ugotoviti, da je izpodbijana sodba glede teh točk obremenjena z napako v obrazložitvi, ker Sodišče ne razpolaga z zadostnimi podatki za izvajanje nadzora v zvezi s tem.

97 V skladu s sodno prakso je vprašanje, ali je obrazložitev sodbe Sodišča prve stopnje protislovna ali nezadostna, pravno vprašanje, na katero se je mogoče sklicevati v okviru

pritožbe (sodbi z dne 7. maja 1998 v zadevi Somaco proti Komisiji, C-401/96 P, Recueil, str. I-2587, točka 53, in z dne 13. decembra 2001 v zadevi Cubero Vermurie proti Komisiji, C-446/00 P, Recueil, str. I-10315, točka 20).

98 Ugotoviti je torej treba, da je Sodišče prve stopnje v točkah 65 in 69 izpodbijane sodbe nezadostno obrazložilo presojo glede obstoja vidne in zvočne podobnosti med zadevnima znakoma pri upoštevni javnosti, ki vključuje tudi nekatere strokovnjake s področja medicine.

99 Vendar izpodbijane sodbe ni mogoče razveljaviti na podlagi te nezadostne obrazložitve. Sodišče prve stopnje je namreč v okviru neodvisne presoje dejstev v točkah od 56 do 75 izpodbijane sodbe ugotovilo obstoj znatne podobnosti med zadevnima proizvodoma ter obstoj vidne in zvočne podobnosti med zadevnima znakoma za del upoštevne javnosti, ki jo sestavljajo končni potrošniki, zato je lahko iz tega, ne da bi kršilo obseg člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, v točkah 76 in 80 navedene sodbe sklepalo, da je obstajala verjetnost zmede med navedenima znakoma v smislu te določbe.

100 Iz tega torej izhaja, da navedene sodbe navkljub nezadostni obrazložitvi točk 65 in 69 izpodbijane sodbe ni treba razveljaviti, ker njena obrazložitev v vsakem primeru zadostuje za utemeljitev njenega izreka, ki pomeni zavrnitev tožbe zoper sporno odločbo s strani Sodišča prve stopnje (glej v tem smislu zgoraj navedeni sodbi Komisija proti CAS Succhi di Frutta, točka 68, in KWS Saat proti UUNT, točke od 46 do 51).

101 Zato je treba četrti del drugega pritožbenega razloga zavrniti kot brezpredmetnega.

Peti del, ki se nanaša na omejitev prijave znamke Skupnosti

– Trditve strank

102 Po mnenju pritožnice je Sodišče prve stopnje storilo napako s tem, da je menilo, da odboru za pritožbe UUNT ni mogoče očitati, da ni štel, da je izjava v njeni vlogi, ki jo je predložila navedenemu odboru, s katero je potrdila, da želi zožiti opis blaga, ki je predmet prijave, na farmacevtske proizvode za zdravljenje očesnega glavkoma, pomenila izrecni predlog spremembe, če bi se odbor odločil za sprejetje ugovora. Ker ni bilo ustnega postopka, naj tožeča stranka ne bi imela možnosti predvideti verjetnega stališča navedenega odbora pred sprejetjem odločbe. Vendar naj bi predlagana sprememba seznama proizvodov pojasnila razliko med njenimi proizvodi in proizvodi družbe Biofarma.

103 UUNT meni, da presoje odbora za pritožbe na tej stopnji postopka ni mogoče izpodbijati. Poleg tega naj pritožnica ne bi navedla nobenega razloga, ki bi temeljil na pravu ali na izkrivljanju dejstev, ki bi omogočil izpodbijanje stališč, v okviru katerih je

Sodišče prve stopnje v točki 53 izpodbijane sodbe odločilo, da so bila kršena podrobna pravila glede zožitve. Vprašanje, ali je bila zožitev, ki jo je predlagala pritožnica, v skladu s členom 44 Uredbe št. 40/94 in pravilom 13 Uredbe št. 2868/95, naj bi bilo dejansko vprašanje, za katero naj Sodišče ne bi bilo pristojno. Drugi pritožbeni razlog naj bi bil torej glede te točke nedopusten.

– Presoja Sodišča

104 Glede dopustnosti tega dela drugega pritožbenega razloga je treba ugotoviti, da pritožnica z njim v nasprotju s tem, kar trdi UUNT, ne zatrjuje, da je bila izjava v njeni vlogi, ki jo je predložila odboru za pritožbe, v skladu s podrobnimi pravili, ki jih določata Uredbi št. 40/94 in št. 2868/95, ampak Sodišču prve stopnje očita, da ni upoštevalo navedene izjave, čeprav ta ni bila v skladu z navedenimi podrobnimi pravili.

105 Ugotoviti je treba, da pritožnica s tem Sodišču prve stopnje očita, da je napačno razlagalo pravo Skupnosti, in da se zato sklicuje na pravno vprašanje. Ta del drugega pritožbenega razloga je torej dopusten.

106 Glede utemeljenosti tega dela je treba opozoriti, da se mora za namen uporabe člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 presoja verjetnosti zmede med proizvodi nanašati na vse proizvode, ki so navedeni v zahtevi za registracijo znamke Skupnosti.

107 Prijavitelj lahko v skladu s členom 44(1) navedene uredbe kadarkoli zoži seznam blaga, vsebovan v njegovi prijavi. Zahteva za spremembo prijave, vložena na podlagi te določbe, mora biti sestavljena v skladu z določbami, opredeljenimi v pravilu 13 Uredbe št. 2868/95.

108 Pritožnica v okviru tega dela drugega pritožbenega razloga ne zanika, da take zahteve ni vložila. Trdi pa, da bi se moral, ker pri odboru za pritožbe ni bilo ustnega postopka, upoštevati izrecni predlog za zožitev, kot je ta, ki ga je v tem primeru podala v vlogi pri navedenem odboru, če bi ta nameraval ugovor sprejeti.

109 Ugotoviti pa je treba, da niti Uredba št. 40/94 niti Uredba št. 2868/95 ne določata take obveznosti. Kot izhaja iz točke 107 te sodbe, mora biti namreč vsaka zahteva za zožitev v skladu s tema dvema uredbama vložena v obliki zahteve za spremembo ob upoštevanju določenih podrobnih pravil. Kot je Sodišče prve stopnje pravilno odločilo v točki 51 izpodbijane sodbe, mora biti taka zahteva izrecna in brezpogojna.

110 Ker v tem primeru ni sporno, da predlog tožeče stranke, ki ga je navedla v vlogi pri odboru za pritožbe, ni bil v skladu s temi zahtevami, je Sodišče prve stopnje v točkah 53 in 54 izpodbijane sodbe pravilno odločilo, da odboru za pritožbe ni mogoče očitati, da ni upošteval tega predloga.

111 Zato je treba peti del drugega pritožbenega razloga zavrniti kot neutemeljenega.

112 Ker pritožnica z nobenim izmed pritožbenih razlogov ni uspela, je treba pritožbo zavrniti.

**Stroški**

113 V skladu s členom 69(2) Poslovnika, ki velja za pritožbeni postopek na podlagi člena 118 tega poslovnika, se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. UUNT je predlagal, naj se tožeči stranki naloži plačilo stroškov, in ker ta s svojimi predlogi ni uspela, se ji naloži plačilo stroškov UUNT. Ker družba Biofarma ni predlagala, naj se tožeči stranki naloži plačilo stroškov, se ji naloži plačilo lastnih stroškov.

Iz teh razlogov je Sodišče (tretji senat) razsodilo:

1. **Pritožba se zavrne.**

2. **Alcon Inc. nosi svoje stroške in stroške Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT).**

3. **Biofarma SA nosi svoje stroške.**

Podpisi