FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JULIANE KOKOTT

fremsat den 26. oktober 2006 [1]

I — Indledning

1. Den foreliggende sag vedrører spørgsmålet, om to varemærker for medicin, ordmærket TRAVATAN og det ældre italienske ordmærke TRIVASTAN, er forvekslelige, hvilket ville indebære, at TRAVATAN er udelukket fra registrering som EF-varemærke. Alle de instanser, der har behandlet sagen, dvs. Indsigelsesafdelingen og appelkammeret ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«) samt Retten i Første Instans, har fastslået, at der foreligger risiko for forveksling.

2. I denne appelsag skal det for det første efterprøves, om Retten med rette forkastede nogle af appellantens anbringender med den begrundelse, at de var blevet fremsat efter fristens udløb, og for det andet, om Retten har foretaget en korrekt bedømmelse af risikoen for forveksling, navnlig for så vidt angår den relevante kundekreds.

II — Retsforskrifter

3. Artikel 8, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker [2] vedrører relative hindringer for registrering på grund af risiko for forveksling:

»Hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering:

a) [...]

1 — Originalsprog: tysk.

2 — EFT 1994 L 11, s. 1.

b) såfremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor det ældre mærke er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke.«

4. Den syvende betragtning beskriver begrebet risiko for forveksling i tilfælde af lighed mellem varemærker og varer eller tjenesteydelser således: »en specifik betingelse for beskyttelsen er, at der er risiko for forveksling; og bedømmelsen heraf afhænger af en lang række faktorer, herunder navnlig hvor kendt varemærket er på markedet, om der kan skabes en forbindelse med det benyttede eller registrerede tegn, samt hvor stor ligheden er mellem varemærket og tegnet og mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser«.

5. Et ældre varemærke kan dog kun være til hinder for registrering af et nyt varemærke, når der stadig gøres reel brug af det ældre varemærke. Artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning 40/94 bestemmer således:

»2. På begæring af ansøgeren skal indehaveren af et ældre EF-varemærke, der har rejst indsigelse, godtgøre, at der inden for de seneste fem år forud for offentliggørelsen af EF-varemærkeansøgningen er gjort reel brug af det ældre EF-varemærke i Fællesskabet for de varer og tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, og som lægges til grund for indsigelsen, eller at der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted, forudsat at det ældre EF-varemærke på dette tidspunkt har været registreret i mindst fem år. Godtgøres dette ikke, forkastes indsigelsen. Har det ældre EF-varemærke kun været anvendt for en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, anses det ved behandlingen af indsigelsen kun som registreret for denne del af varerne eller tjenesteydelserne.

3. Stk. 2 finder anvendelse på de i artikel 8, stk. 2, litra a), omhandlede ældre nationale varemærker, dog således at brug i den medlemsstat, hvor det ældre nationale varemærke er beskyttet, træder i stedet for brug i Fællesskabet.«

III — Sagens baggrund og Rettens dom

6. Retten har redegjort for sagens baggrund i præmis 1-11 i den appellerede dom af 22. september 2005, sag T-130/03 [3], som følger:

»1. Den 11. juni 1998 indgav Alcon Inc. en EF-varemærkeansøgning til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«) i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret.

2. Varemærket, der ansøgtes registreret, var ordmærket TRAVATAN.

3. De varer, som registreringsansøgningen vedrører, henhører under klasse 5 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer til følgende beskrivelse: »Oftalmiske farmaceutiske præparater«.

4. Ansøgningen blev offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 23/99 af 22. marts 1999.

5. Den 22. juni 1999 rejste Biofarma SA indsigelse i henhold til artikel 42 i forordning nr. 40/94 mod registreringen af dette EF-varemærke. Til støtte for indsigelsen anførtes den hindring, der er anført i forordningens artikel 8, stk. 1, litra b). Indsigelsen var støttet på det nationale ordmærke TRIVASTAN, som blev registreret i Italien den 27. januar 1986 under nr. 394 980.

6. Indsigelsen omfattede alle varerne i varemærkeansøgningen. Den var støttet på samtlige varer, der er omfattet af det ældre varemærke, nemlig »farmaceutiske, veterinærmedicinske og sanitære præparater; diætetiske præparater til børn eller syge; plastre og forbinds-

3 — Alcon mod KHIM, Sml. II, s. 3859.

stoffer; materiale til tandplombering og til tandaftryk; desinfektionsmidler; præparater til udryddelse af ukrudt og skadedyr«, der henhører under klasse 5.

7. Ved skrivelse af 5. maj 2000 anmodede sagsøgeren i henhold til artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94 intervenienten om at godtgøre, at der inden for de seneste fem år forud for offentliggørelsen af EF-varemærkeansøgningen var gjort reel brug af det ældre varemærke for alle de varer, som indsigelsen var støttet på, i den medlemsstat, hvor dette varemærke er beskyttet. Ved meddelelse af 29. maj 2000 opfordrede Indsigelsesafdelingen intervenienten til at godtgøre dette inden for en frist på to måneder.

8. Den 28. juli 2000 fremsendte intervenienten nogle dokumenter til Harmoniseringskontoret, der skulle vise, at der var gjort reel brug af det ældre varemærke i Italien. Disse dokumenter omfattede bl.a. fakturaer, en vejledning vedrørende intervenientens præparat, et uddrag fra et italiensk katalog *L'Informatore Farmaceutico* og et uddrag fra *Pharmaceutical Trade Mark Directory*.

9. Ved afgørelse af 26. september 2001 fandt Indsigelsesafdelingen, at brugen af det ældre varemærke var godtgjort for et specifikt farmaceutisk præparat, nemlig »perifer vasodilatator til behandling af perifere vaskulære og cerebrale forstyrrelser samt vaskulære forstyrrelser i øjet og øret«, og den imødekom indsigelsen for alle de ansøgte varer. Indsigelsesafdelingen afslog derfor at registrere det ansøgte varemærke med den begrundelse, at der forelå en risiko for forveksling, herunder en associationsrisiko, i Italien, idet varemærkerne ud fra et visuelt og fonetisk synspunkt lignede hinanden, og der var en vis lighed mellem varerne.

10. Den 13. november 2001 indgav sagsøgeren i henhold til artikel 57-62 i forordning nr. 40/94 en klage til Harmoniseringskontoret over Indsigelsesafdelingens afgørelse.

11. Ved afgørelse af 30. januar 2003 [...] afviste Tredje Appelkammer klagen. Appelkammeret anførte navnlig, at der forelå en risiko for forveksling, herunder en associationsrisiko, mellem varemærkerne, da de varer, der var omfattet af de omhandlede varemærker, frembød en høj grad af lighed, og der visuelt og fonetisk var en meget stærk lighed mellem varemærkerne.«

7. Retten forkastede Alcons søgsmål til prøvelse af appelkammerets afgørelse.

8. Anbringendet om, at betingelserne for reel brug som omhandlet i dommen i sagen MFE Marienfelde mod KHIM — Vétoquinol (HIPOVITON) [4] ikke var opfyldt (præmis 19 ff.), kunne ikke realitetsbehandles, da det blev fremsat for sent og derfor ikke var blevet gjort gældende for appelkammeret.

9. Alcon har endvidere ikke gjort indsigelser mod appelkammerets konstatering af, at det af intervenienten fremlagte bevismateriale dokumenterede den reelle brug af det ældre varemærke for »perifer vasodilatator til behandling af perifere vaskulære og cerebrale forstyrrelser samt vaskulære forstyrrelser i øjet og øret« (præmis 29 ff.).

10. Endelig har appelkammeret ifølge Retten også korrekt fastslået, at der foreligger en risiko for forveksling mellem de to varemærker. Der er både en høj grad af lighed mellem varerne (præmis 55 ff.), og mellem de tegn, der skal sammenholdes (præmis 65 ff.). Særligt de italienske forbrugere kan forveksle de to tegn (præmis 72 ff.).

IV — Appellen

11. Alcon har anfægtet Rettens afvisning af anbringenderne vedrørende betingelserne for reel brug og har gjort gældende, at Retten har foretaget en ukorrekt bedømmelse af risikoen for forveksling, da den navnlig ikke tog tilstrækkeligt hensyn til de medicinske fagfolk.

12. Alcon har nedlagt følgende påstande:

— Den appellerede dom ophæves.

— Om nødvendigt hjemvises sagen til Retten i Første Instans.

4 — Rettens dom af 8.7.2004, sag T-334/01, Sml. II, s. 2787.

— Harmoniseringskontoret og/eller intervenienten tilpligtes at betale sagens omkostninger.

V — Retlige bemærkninger

A — *Det første anbringende til støtte for appellen — realitetsbehandling af argumenterne vedrørende reel brug af det ældre varemærke*

13. Harmoniseringskontoret er af den opfattelse, at appellen i det væsentlige er ugrundet og delvist ikke kan antages til realitetsbehandling, og har nedlagt følgende påstande:

15. Retten har i præmis 20 i den appellerede dom fastslået, at »sagsøgeren ikke i sin stævning har anført, at appelkammeret har tilsidesat artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94, fordi betingelserne for reel brug af det ældre varemærke ikke var opfyldt, men kun fordi det ikke ved det bevis for reel brug, som intervenienten har fremlagt, er godtgjort, at der faktisk har været gjort brug af det ældre varemærke for oftalmiske præparater«. Følgelig fandt Retten, at den af Alcon under retsmødet fremførte argumentation vedrørende betingelserne for reel brug var et nyt anbringende, som derfor måtte afvises.

— Appellen skal delvist afvises, delvist forkastes.

— Appellanten tilpligtes at betale sagens omkostninger.

14. Biofarma, der kun har afgivet indlæg under retsmødet, tilslutter sig Harmoniseringskontorets påstande.

16. Alcon har indvendt, at indsigelserne vedrørende betingelserne for reel brug blot er et nyt argument, der er fremført til støtte for det egentlige anbringende om tilsidesættelsen af artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94.

17. I henhold til artikel 48, stk. 2, i Rettens procesreglement må nye anbringender og argumenter ikke fremsættes under sagens behandling, medmindre de støttes på retlige eller faktiske omstændigheder, som er kommet frem under retsforhandlingerne. Et argument, som udgør en uddybning af et anbringende, der allerede er blevet fremsat direkte eller indirekte i stævningen, kan dog admitteres [5].

18. Anvendelsen af denne processuelle bestemmelse belyses ved sager fra andre retsområder end varemærkeretten. Således har Domstolen, i en sag hvor det oprindeligt fremsatte anbringende vedrørte tilsidesættelsen af flere betingelser for anvendelsen af artikel 87, stk. 1, EF, anerkendt, at et for første gang fremsat argument om, at den omhandlede foranstaltning ikke blot yder statsstøtte til virksomheder, men også andre personer, var en lovlig uddybning af anbringendet [6]. Domstolen har ligeledes anset klagepunktet om, at Kommissionen havde foretaget en utilstrækkelig vurdering af begrænsningen af samhandelen, for en uddybning af et anbringende om, at der ikke forelå en samhandelsbegrænsning i det hele taget [7]. Endvidere har Domstolen antaget, at et klagepunkt vedrørende proceduremangler som følge af tilsidesættelsen af retten til kontradiktion var en lovlig uddybning af et anbringende, selv om det oprindelige anbringende vedrørte det forhold, at de materielle betingelser for vedtagelsen af den anfægtede beskyttelsesforanstaltning ikke var blevet tilstrækkeligt undersøgt [8]. Endelig har Domstolen også anerkendt et først senere fremsat argument om, at aldersbegrænsningen i forbindelse med en udvælgelsesprøve skulle have været offentliggjort, som en uddybning af et anbringende vedrørende mangel på hjemmel til anvendelse af en aldersbegrænsning [9].

19. Situationen i den foreliggende sag er af samme art. Alcon har i søgsmålet for Retten anfægtet konstateringen vedrørende den reelle brug i henhold til artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94. Biofarma har ikke godtgjort, at der foreligger brug, der er egnet til at gøre varemærket tilstrækkeligt kendt i den relevante italienske kundekreds. Der er heller ikke ført bevis for brugen af medicinen som øjendråber. Retten har i den appellerede doms præmis 17 anført, at Alcon under retsmødet henviste til »Rettens dom af 8. juli 2004, MFE Marienfelde mod KHIM — Vétoquinol (HIPOVITON) (sag T-334/01, Sml. II, s. 2787), til støtte for, at betingelserne for reel brug ikke var opfyldt, navnlig fordi det handelsmæssige omfang af brugen af det ældre varemærke var ringe«.

5 — Jf. vedrørende Domstolens procesreglement, der har samme ordlyd, dom af 19.5.1983, sag 306/81, Verros mod Parlamentet, Sml. s. 1755, præmis 9, af 22.11.2001, sag C-301/97, Nederlandene mod Rådet, Sml. I, s. 8853, præmis 166 og 169, og af 15.12.2005, sag C-66/02, Italien mod Kommissionen, Sml. I, s. 10901, præmis 85 f.

6 — Dommen i sagen Italien mod Kommissionen, nævnt ovenfor i fodnote 5, præmis 87 f.

7 — Dommen i sagen Italien mod Kommissionen, nævnt ovenfor i fodnote 5, præmis 103 og 108.

8 — Dommen i sagen Nederlandene mod Rådet, nævnt ovenfor i fodnote 5, præmis 157 ff. og 169.

9 — Dommen i sagen Verros mod Parlamentet, nævnt ovenfor i fodnote 5, præmis 7 og 10.

20. Det er åbenbart, at dette anbringende er en uddybning af begrundelsen for anbringendet om, at artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94 er tilsidesat. Derfor drejer det sig ikke om et nyt anbringende, der ikke kan realitetsbehandles, men om en lovlig uddybning af et rettidigt fremsat anbringende. Konstateringen af, at argumentet er fremsat for sent under retssagen, er derfor udtryk for en urigtig retsanvendelse.

21. Retten har ganske vist i den appellerede doms præmis 23 støttet afvisningen af argumentet på endnu en begrundelse. Rettens efterprøvelse kan ikke overskride tvistens faktiske og retlige rammer, som den blev forelagt for appelkammeret. Retten fastslog endvidere korrekt, at Alcon, som det fremgår af sagsakterne, hverken for appelkammeret eller Indsigelsesafdelingen havde rejst tvivl om den reelle brug af det ældre varemærke, men endog udtrykkeligt havde undladt at anfægte dokumentationen for brugen [10]. Den eneste indsigelse var rettet imod, at varemærket skulle være blevet brugt i forbindelse med et sammenligneligt produkt [11]. Følgelig fastslog Retten, at indsigelsen mod reel brug af det ældre varemærke heller ikke kunne antages til realitetsbehandling, da dette punkt ikke var genstand for klagen ved appelkammeret.

22. Denne anden begrundelse for afvisningen af indsigelsen mod reel brug er i overensstemmelse med artikel 135, stk. 4, i Rettens procesreglement. Ifølge denne bestemmelse kan den af parterne for appelkammeret forelagte sagsgenstand ikke ændres. Den reelle brug var på grund af Alcons afkald på at gøre indsigelser mod dokumentation herfor ikke genstand for tvisten for appelkammeret. Derfor afviste Retten korrekt dette anbringende.

23. Alcon har imidlertid hævdet, at en sådan begrænsning af sagsgenstanden for Retten i forhold til genstanden for klagen ved appelkammeret ville opretholde afgørelser, der i lyset af senere retspraksis er åbenbart retsstridige. Denne opfattelse er imidlertid ikke korrekt. Når en part til stadighed gør indsigelser mod et bestemt element i Harmoniseringskontorets retsanvendelse, kan vedkommende selvfølgelig få medhold, hvis Retten i mellemtiden har truffet afgørelse til fordel for vedkommende. Hvis en part imidlertid, som i Alcons tilfælde, giver afkald på at anfægte et bestemt punkt, kan heller ikke senere afgørelser give mulighed for, at klagepunktet for første gang gøres gældende for Retten.

10 — Jf. det andet skriftlige indlæg for Indsigelsesafdelingen, bilag 7 til stævningen i første instans, s. 70.

11 — Jf. begrundelsen for klagen for appelkammeret, bilag 3 til stævningen i første instans, s. 34.

24. Følgelig må det første appelanbringende forkastes.

B — *Det andet anbringende til støtte for appellen — tilsidesættelsen af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94*

25. Med det andet anbringende til støtte for appellen, der består af seks led, har Alcon anfægtet anvendelsen af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

1. Sjette led af anbringendet — begrænsningen af varefortegnelsen

26. Med det sjette led, som skal behandles først, har Alcon kritiseret valget af de produkter, som appelkammeret og Retten har medtaget i deres sammenligning. Selskabet hævder, at det for appelkammeret udtrykkeligt har begrænset beskrivelsen af produkterne til »oftalmiske farmaceutiske præparater til glaukombehandling«, hvilket yderligere mindsker ligheden mellem varerne.

27. Retten har i den appellerede doms præmis 51-55 anført, at begrænsningen ikke blev foretaget i overensstemmelse med kravene i artikel 44 i forordning nr. 40/94 og regel 13 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13. december 1995 om gennemførelsesbestemmelser til forordning nr. 40/94 [12]. Begrænsningen af varefortegnelsen i en EF-varemærkeansøgning skal ifølge Retten foretages udtrykkeligt og ubetinget. Alcon har ikke indgivet en begæring om begrænsning af produkterne, men har blot bekræftet at være villig til at foretage en sådan. Følgelig er der i overensstemmelse med registreringsansøgningen taget hensyn til alle de oftalmiske farmaceutiske præparater.

28. Alcon var i princippet berettiget til at begrænse beskrivelsen af produkterne for appelkammeret, da det af artikel 44, stk. 1, i forordning nr. 40/94 følger, at fortegnelsen over varer eller tjenesteydelser, der fremgår af ansøgningen om registrering af et varemærke, til enhver tid kan begrænses. Det er kun i retssager, at en sådan begrænsning er i strid med artikel 135, stk. 4, i Rettens procesreglement, da en sådan begrænsning ville ændre sagsgenstanden [13].

29. I henhold til Rettens faste praksis er det imidlertid korrekt, at begrænsningen af vare-

12 — EFT L 303, s. 1.

13 — Dom af 21.10.2004, sag C-447/02 P, KWS Saat mod KHIM, Sml. I, s. 10107, præmis 58.

fortegnelsen i en varemærkeansøgning skal være udtrykkelig og ubetinget [14]. Begrænsningen af varefortegnelsen kan nemlig få afgørende betydning for rækkevidden af den beskyttelse, der følger af varemærket, og — hvilket er åbenbart i den konkrete sag — for muligheden for registrering.

30. Da Alcon ikke har indgivet begæring om begrænsning, men blot har erklæret at være villig til at foretage en begrænsning, kunne Retten uden at fordreje indholdet af Alcons erklæring fastslå, at varefortegnelsen ikke var blevet begrænset.

31. Der foreligger desuden ikke proceduremangler som følge af, at appelkammeret ikke har opfordret Alcon til at præcisere sin erklæring. Sådanne bemærkninger ville ud fra procesøkonomiske hensyn formentlig have været hensigtsmæssige, men der er ingen bestemmelser, der indeholder en forpligtelse for appelkammeret til at indhente en sådan præcisering. Endvidere er der i regel 13, stk. 3, i forordning nr. 2868/95 nævnt en række andre (formelle) mangler, som Harmoniseringskontoret — sammen med en frist for at afhjælpe disse mangler — skal oplyse ansøgeren om, hvis betingelserne for begæringen om ændringen af ansøgningen ikke er opfyldt. Denne forpligtelse forudsætter dog, at der er indgivet en begæring.

14 — Jf. den i den appellerede doms præmis 51 nævnte retspraksis.

32. Det er i det foreliggende tilfælde ikke fornødent at pålægge Harmoniseringskontoret yderligere oplysningsforpligtelser, der går ud over dem, der udtrykkeligt er fastsat. Alcon er, som de fleste parter i sager for Harmoniseringskontoret, en stor, international virksomhed, der må råde over tilstrækkelig sagkundskab til selv at deltage i en varemærkesag, eller som her, at lade sig repræsentere ved kvalificerede repræsentanter. Alcon burde derfor have været opmærksom på, at det forhold, at selskabet havde erklæret sig rede til at begrænse varefortegnelsen, ikke er ensbetydende med, at fortegnelsen begrænses.

33. Følgelig har Retten ikke gjort sig skyldig i en urigtig retsanvendelse, da den i lighed med appelkammeret lagde de produkter, der fremgår af varefortegnelsen i varemærkeansøgningen, dvs. oftalmiske farmaceutiske præparater, til grund for sammenligningen. Dette led af anbringendet kan derfor ikke tages til følge.

2. Det andet led af anbringendet — sammenligningen af produkterne

34. Det følger ligeledes af konstateringerne i forbindelse med anbringendets sjette led, at i det omfang, det ikke allerede skal afvises, da det ikke kan realitetsbehandles, kan heller ikke det andet led tages til følge.

35. I dette led har Alcon kritiseret Retten for, at den ikke stillede krav til Biofarma om dokumentation for, at de to produkter ligner hinanden: Travatan anvendes i form af øjendråber, Trivastan i form af tabletter. Allerede derfor ligner varerne ikke hinanden.

36. For så vidt som dette led i formen præsenteres som et klagepunkt vedrørende den faktiske sammenligning mellem præparaterne, kan det ikke antages til realitetsbehandling. Det fremgår af artikel 225 EF og artikel 58, stk. 1, i Domstolens statut, at appel er begrænset til retsspørgsmål. Det er derfor alene Retten, der har kompetence til at fastlægge og bedømme de relevante faktiske omstændigheder såvel som til at vurdere beviserne. Bedømmelsen af disse faktiske omstændigheder og beviser er således ikke et retsspørgsmål, der som sådan kan efterprøves af Domstolen under en appelsag, medmindre disse omstændigheder og beviser er blevet forkert gengivet [15]. Der er intet i denne sag, der tyder på en forkert gengivelse af beviserne, hvilket Alcon heller ikke har påberåbt sig.

37. Alcon har med dette led imidlertid også anfægtet fastlæggelsen af de produkter, der skal sammenlignes. Spørgsmålet, om sammenligningen skal begrænses til to bestemte medikamenter, der indtages på forskellig vis, er ganske rigtigt et retsspørgsmål, der skal afgøres som led i appellen.

38. Alcon tager dog fejl, når selskabet hævder, at det forhold, at lægemidlet Travatan indtages i form af øjendråber, er afgørende. Som tidligere anført skal sammenligningen af præparaterne foretages på grundlag af varefortegnelsen i varemærkeansøgningen, dvs. oftalmiske farmaceutiske præparater. Denne gruppe omfatter medicin, der markedsføres i forskellige anvendelsesformer, herunder medicin, der i lighed med referencemedikamentet udbydes i form af tabletter.

39. Dette led må derfor også afvises.

3. Det første led — den relevante kundekreds

40. Med det første led har Alcon gjort gældende, at Harmoniseringskontoret har foretaget en forkert afgrænsning af den relevante kundekreds.

15 — Jf. særligt i forbindelse med varemærkeretten dom af 7.10.2004, sag C-136/02 P, Mag Instrument mod KHIM, Sml. I, s. 9165, præmis 39, og af 15.9.2005, sag C-37/03 P, BioID mod KHIM, Sml. I, s. 7975, præmis 43. Jf. i samme retning dom af 19.9.2002, sag C-104/00 P, DKV mod KHIM, Sml. I, s. 7561, præmis 22, samt mere generelt dom af 11.2.1999, sag C-390/95 P, Antillean Rice Mills m.fl. mod Kommissionen, Sml. I, s. 769, præmis 29, af 15.6.2000, sag C-237/98 P, Dorsch Consult, Sml. I, s. 4549, præmis 35 f., og af 7.1.2004, forenede sager C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P og C-219/00 P, Aalborg Portland m.fl. mod Kommissionen, Sml. I, s. 123, præmis 49.

41. I den appellerede doms præmis 49 fastslog Retten:

»Det er ubestridt, at de omhandlede produkter er lægemidler, som en læge skal ordinere på recept, inden apotekerne kan sælge dem til de endelige forbrugere. Den relevante kundekreds består således ikke kun af de endelige forbrugere, men også af fagfolk, dvs. læger, der ordinerer lægemidlet, og apotekere, der sælger det ordinerede lægemiddel« [16].

42. I overvejelserne vedrørende risikoen for forveksling i den appellerede doms præmis 68 f. og 72 ff. har Retten bekræftet den analyse, som appelkammeret har foretaget på grundlag af forbrugernes opfattelse. Kun i præmis 73 nævnes fagfolk som en mulig del af den relevante kundekreds, men det er alligevel forbrugernes opfattelse, der lægges til grund.

43. Alcon har bestridt, at den relevante kundekreds også omfatter de endelige forbrugere. Da præparaterne er receptpligtige, er det alene lægen, der træffer beslutningen om anskaffelsen heraf. Derfor er det kun de medicinske fagfolks opfattelse, der er af betydning. Dette fremgår af afgørelser truffet af et andet appelkammer ved Harmoniseringskontoret [17] samt af Retten [18] og Domstolen [19].

44. Harmoniseringskontoret og Biofarma finder derimod, at patienternes opfattelse er afgørende. Harmoniseringskontoret har understreget, at en patient, der præsenteres for et varemærke, ikke bør kunne tage fejl med hensyn til det varemærkebeskyttede præparats oprindelse. Patientens opfattelse er kun uden relevans, hvis det er udelukket, at denne præsenteres for varemærket [20]. Biofarma har illustreret dette med et praktisk eksempel, hvorefter der kunne ske en forveksling mellem to medikamenter i familiens medicinskab.

45. Dette led sigter for det første til et element vedrørende de faktiske omstændig-

16 — Jf. i samme retning dom afsagt af Retten (Første Afdeling) den 17.11.2005, sag T-154/03, Biofarma mod KHIM — Bausch & Lomb Pharmaceuticals (ALREX), Sml. II, s. 4743, præmis 45; den appel, der blev indgivet i sag C-95/06 P, blev trukket tilbage.

17 — Alcon har påberåbt sig afgørelsen truffet den 12.5.2004 af Første Appelkammer, sag R 304/2003-1, Pierre Fabre Medicament, SA mod Fujisawa Deutschland GmbH (RIBOMUSTIN mod RIBOMUNYL).

18 — Alcon har påberåbt sig dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 5.3.2003, sag T-237/01, Alcon mod KHIM — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), Sml. II, s. 411, præmis 42.

19 — Alcon har påberåbt sig Domstolens kendelse af 5.10.2004, sag C-192/03 P, Alcon mod KHIM — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), Sml. I, s. 8993, præmis 30.

20 — Dette er tilsyneladende tilfældet for varemærket BSS for et præparat, der anvendes i øjenkirurgien, hvis adskillelsesevne bestemmes ud fra medicinske fagfolks opfattelse (jf. kendelsen i BSS-sagen, nævnt ovenfor i fodnote 19, præmis 30).

heder, nemlig fastlæggelsen af den tilsigtede kundekreds, og det kan i dette omfang ikke realitetsbehandles [21].

46. For det andet er hensigten hermed en fortolkning af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 med hensyn til afgrænsningen af den relevante kundekreds. Desuden hentydes der til, at Retten ikke har begrundet sin afgørelse tilstrækkeligt, eftersom dens inddragelse af den endelige forbruger, på trods af indsigelser herimod, ikke begrundes. Begge aspekter er retsspørgsmål, hvorfor dette led kan realitetsbehandles.

47. Ifølge Domstolen er det helhedsindtrykket af varemærket, som gennemsnitsforbrugeren af den berørte kategori af varer eller tjenesteydelser har, der er afgørende [22]. I almindelighed er det opfattelsen hos forbrugerne eller de endelige brugere, der er afgørende. Hele handelsprocessen har nemlig til formål, at nogen inden for denne kreds skal købe varen [23]. Dette gælder dog kun, når den endelige forbruger har truffet beslutningen om anskaffelsen af varen.

48. Med hensyn til receptpligtige lægemidler træffes valget mellem forskellige produkter ikke på anskaffelsestidspunktet, men allerede under konsultationen hos lægen. På grund af den risiko, der er forbundet med indtagelsen af receptpligtig medicin, er den undergivet en særlig kontrol, der udføres både af lægen og af apotekeren. På dette område findes der bestemmelser i afledt ret, der ligefrem skaber begrænsninger for handelen mellem medlemsstaterne [24]. I henhold til artikel 88, stk. 1, første afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler [25] skal medlemsstaterne nemlig forbyde offentlig reklame for receptpligtige lægemidler. På området for receptpligtige lægemidler er det således i princippet de medicinske fagfolk og ikke den endelige forbruger, der træffer afgørelsen om anvendelsen heraf.

49. Selv om man på trods heraf kan tage patienten i betragtning, da denne — som

21 — Jf. punkt 36 ovenfor.

22 — Dom af 11.11.1997, sag C-251/95, SABEL, Sml. I, s. 6191, præmis 23, og af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 25; begge vedrørende artikel 4, stk. 1, litra b), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1), hvis affattelse svarer til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

23 — Dom af 29.4.2004, sag C-371/02, Björnekulla Fruktindustrier, Sml. I, s. 5791, præmis 24.

24 — Dom af 11.12.2003, sag C-322/01, Deutscher Apothekerverband, Sml. I, s. 14887, præmis 119.

25 — EFT L 311, s. 67.

navnlig Harmoniseringskontoret har gjort gældende under retsmødet — kan have en indflydelse på lægens ordinering, er patientens indflydelse af meget lille betydning i forhold til lægens del af ansvaret for afgørelsen [26].

50. Patientens mulige indflydelse kan navnlig ikke indebære, at *patienten* anses for den almindeligt oplyste, rimeligt opmærksomme og velunderrettede forbruger af dette produkt. Gennemsnitsforbrugeren skal derimod findes i den gruppe, der har afgørende indflydelse på afgørelsen om at anskaffe den receptpligtige medicin, dvs. de læger, der ordinerer den.

51. Også den risiko for forveksling, som patienterne efter Harmoniseringskontoret og Biofarmas opfattelse er udsat for, når de konfronteres med varemærket uden for en ordineringssituation, er kun af beskeden varemærkeretlig betydning. Således har Domstolen i dommen i sagen Picasso fastslået, at det tidspunkt, hvor valget mellem varer og varemærker træffes, er altafgørende for bedømmelsen af risikoen for forveksling [27]. Betydningen af andre tidspunkter, hvor forbrugeren på grund af en mindre grad af opmærksomhed kan være tilbøjelig til at forveksle varerne, er underordnet [28].

52. Derfor må Alcons opfattelse tiltrædes, hvorefter det i forbindelse med den relevante kundekreds for receptpligtig medicin ikke er patienterne, men medicinske fagfolk, der skal tages i betragtning. På trods af disse argumenter behandlede Retten ikke spørgsmålet om afgrænsningen af kundekredsen som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, og den begrundede heller ikke, at den i modsætning til Alcons synspunkt inddrog de endelige forbrugere i kundekredsen.

53. Følgelig er i det mindste begrundelsen for den appellerede dom utilstrækkelig både hvad angår fortolkningen af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 og hvad angår den konkrete inddragelse af de endelige forbrugere. Selv om Retten virkelig fandt, at det uafhængigt af det konkrete produkt altid

26 — Jf. dom afsagt af Bundesgerichtshof (Tyskland) den 15.10.1992, sag I ZR 259/90, CORVATON mod CORVASAL, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1993, s. 118, på s. 119, den 2.2.1989, sag I ZR 150/86 Herzsymbol, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1989, s. 425, på s. 428, og den 25.1.1990, sag I ZR 83/88, L-THYROXIN, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1990, s. 453, på s. 455. Analogt afgørelse truffet af Hearings Officer S.J. Probert, UK Patent Office, den 29.1.1998 (ansøgning nr. 1582474 indgivet af Dallas Burston Ashbourne Limited og indsigelse nr. 42375 fra Warner-Lambert Company (DICLOTARD), http://www.patent.gov.uk/tm/legal/decisions/inter1998/o01198.pdf, s. 13, linje 12 ff.).

27 — Dom af 12.1.2006, sag C-361/04 P, Ruiz-Picasso m.fl. mod KHIM, Sml. I, s. 643, præmis 40.

28 — Picasso-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 27, præmis 41 ff.

er den endelige forbruger, der er afgørende, har den, udover den manglende begrundelse, foretaget en ukorrekt fortolkning af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

54. Inddragelsen af den endelige forbruger kan dog i det foreliggende tilfælde berettiges, men med en anden begrundelse. Sammenligningen i denne sag skal nemlig ikke foretages mellem to receptpligtige lægemidler, men mellem de oftalmiske farmaceutiske præparater, der er nævnt i varefortegnelsen til varemærkeansøgningen, på den ene side, og det receptpligtige lægemiddel, der markedsføres under varemærket TRIVASTAN, på den anden side. Som svar på et spørgsmål, der blev stillet under retsmødet, har Alcon dog erkendt, at oftalmiske farmaceutiske præparater, der markedsføres på det italienske marked, ikke alle er receptpligtige.

55. Hvad angår receptfrie medikamenter er den endelige forbrugers opfattelse af langt større betydning. Disse lægemidler kan ganske vist tillige købes på foranledning af lægen, men det er de endelige forbrugere, der i mange tilfælde alene træffer afgørelsen. Følgelig bliver der også reklameret med disse lægemidler over for de endelige forbrugere [29].

29 — Jf. artikel 88, stk. 2, i direktiv 2001/83.

56. Den endelige forbrugers opfattelse er også og netop af betydning som led i efterprøvelsen af risikoen for forveksling mellem en varegruppe, der omfatter både receptfri og receptpligtig medicin på den ene side og receptpligtig medicin på den anden side, hvilket er tilfældet i den foreliggende sag. Hvis den endelige forbruger ønsker at købe receptfri medicin, men på grund af forveksling beder om receptpligtig medicin, afslår apoteket at sælge varen. Beder vedkommende derimod, på grund af forveksling, om receptfri medicin, selv om vedkommende som følge af sin sygdom faktisk ville have den receptpligtige medicin, risikerer han at købe medicin, der ikke virker.

57. Derfor kan Alcons argument om, at den relevante kundekreds skal begrænses til læger, kun realitetsbehandles, hvis risikoen for forveksling af receptpligtige oftalmiske farmaceutiske præparater kunne efterprøves særskilt, hvilket ville forudsætte, at varefortegnelsen kan opdeles.

58. Det er i princippet muligt kun at godkende eller afslå en bestemt del af varefortegnelsen i en varemærkeregistrering. Ifølge artikel 43, stk. 5, første punktum, i

forordning nr. 40/94 afslås ansøgningen nemlig kun for de varer eller tjenesteydelser, der som følge af behandlingen af indsigelsen er udelukket fra registrering.

59. Dette er dog ikke af betydning for denne sag, da Alcon ikke nærmere har underinddelt det omfattende overordnede begreb »oftalmiske farmaceutiske præparater«, og da hverken Harmoniseringskontoret eller Retten kan ændre den omhandlede varefortegnelse. Det er ganske vist muligt at afslå registrering af enkelte, udtrykkeligt anførte varer eller grupper af varer, men det ville være en indblanding i varemærkeansøgerens råderet at foretage en yderligere underinddeling af varegrupper. Hertil kommer, at dette ville være i strid med de formelle krav til en begrænsning af varefortegnelsen, og det ville — såfremt opdelingen foretages under en retssag — ændre den sagsgenstand, som Harmoniseringskontoret har taget stilling til [30].

60. Følgelig kunne Retten godt fastslå, at der var en risiko for forveksling, alene på grundlag af den endelige forbrugers opfattelse. Det første led af det andet anbringende til støtte for appellen indebærer således ikke, til trods for den urigtige retsanvendelse, der er begået i den appellerede dom, at dommen skal ophæves.

4. Det tredje og fjerde led af anbringendet — sammenligning af tegnene

61. Med det tredje og fjerde led har Alcon kritiseret den visuelle og fonetiske sammenligning af tegnene. Denne kritik vedrører dog udelukkende de faktiske omstændigheder, som Retten har fastlagt. Følgelig kan disse led af anbringendet ikke realitetsbehandles [31].

5. Det femte led — risiko for forveksling

62. Alcon har til støtte for kritikken af bedømmelsen af risikoen for forveksling i det væsentlige anført, at læger og apotekere ikke i tilstrækkelig grad er taget i betragtning. Som allerede anført er den risiko for forveksling, som den endelige forbruger er udsat for, i alle tilfælde tilstrækkelig, eftersom varefortegnelsen for varemærket TRAVATAN også indeholder receptfrie medikamenter [32]. Dette led af anbringendet må derfor forkastes.

30 — Dom afsagt af Bundespatentgerichts (Tyskland) den 20.11.1997, sag 30 W (pat) 123/97, »Plantapret«, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1998, s. 725, på s. 727, og af Bundesgerichtshofs (Tyskland) den 12.2.1998, sag I ZB 32/95, »salvent mod Salventerol«, BGH Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1998, s. 924, på s. 925.

31 — Jf. ovenfor, punkt 36.

32 — Jf. ovenfor, punkt 54.

VI — Sagens omkostninger

63. I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 122, sammenholdt med artikel 118 og artikel 69, stk. 2, i Domstolens procesreglement, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Da Alcon har tabt sagen, bør det pålægges selskabet at betale sagens omkostninger.

VII — Forslag til afgørelse

64. Jeg foreslår derfor Domstolen at træffe følgende afgørelse:

1) Appellen forkastes.

2) Alcon Inc. betaler sagens omkostninger.