CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL J. KOKOTT van 26 oktober 2006 [1]

I — Inleiding

1. Het onderhavige geding betreft de vraag of twee merken voor geneesmiddelen, het woordmerk TRAVATAN en het oudere Italiaanse woordmerk TRIVASTAN, kunnen worden verward, hetgeen in de weg zou staan aan de inschrijving van TRAVATAN als gemeenschapsmerk. Alle eerdere instanties, te weten de oppositieafdeling en de kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „BHIM" of „Bureau") alsook het Gerecht van eerste aanleg, hebben vastgesteld dat dergelijk verwarringsgevaar bestaat.

2. In het stadium van de hogere voorziening dient enerzijds te worden nagegaan of het Gerecht bepaalde argumenten van rekwirante terecht heeft afgewezen op grond dat zij te laat waren aangevoerd, en, anderzijds, of het Gerecht het verwarringsgevaar juist heeft beoordeeld, met name wat het relevante publiek betreft.

II — Rechtskader

3. Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk [2] regelt de relatieve weigeringsgrond van het verwarringsgevaar:

„Na oppositie door de houder van een ouder merk wordt inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd:

a) [...]

1 — Oorspronkelijke taal: Duits.

2 — PB 1994, L 11, blz. 1.

b) wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk."

4. De zevende overweging van de verordening preciseert het begrip verwarringsgevaar in geval van overeenstemming tussen merken en waren of diensten: „het gevaar voor verwarring, waarvan de afweging afhangt van vele factoren, met name de bekendheid van het merk op de markt, de mogelijkheid van associatie van het merk met het gebruikte of ingeschreven teken, de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de erdoor geïdentificeerde waren of diensten, [vormt] de specifieke voorwaarde voor bescherming [...]".

5. Een ouder merk kan echter alleen dan in de weg staan aan de inschrijving van een nieuw merk, wanneer het nog normaal wordt gebruikt. Artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 bepaalt derhalve:

„2. Op verzoek van de aanvrager levert de houder van een ouder gemeenschapsmerk die oppositie heeft ingesteld, het bewijs dat in de vijf jaar vóór de publicatie van de aanvrage om een gemeenschapsmerk het oudere gemeenschapsmerk in de Gemeenschap normaal is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en waarop de oppositie gebaseerd is, of dat er een geldige reden is voor het niet gebruiken, voor zover het oudere merk op die datum sinds ten minste vijf jaar ingeschreven was. Kan dat bewijs niet worden geleverd, dan wordt de oppositie afgewezen. Wordt het oudere gemeenschapsmerk slechts gebruikt voor een deel van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, dan wordt het voor het onderzoek van de oppositie geacht alleen voor dat deel van de waren of diensten ingeschreven te zijn.

3. Lid 2 is van toepassing op de in artikel 8, lid 2, sub a, bedoelde oudere nationale merken, met dien verstande dat het gebruik in de Gemeenschap wordt vervangen door het gebruik in de lidstaat waar het oudere nationale merk beschermd wordt."

III — Voorgeschiedenis van het geding en arrest van het Gerecht

6. Het Gerecht beschrijft de voorgeschiedenis van het geding in de punten 1 tot en met 11 van het bestreden arrest van 22 september 2005 in zaak T-130/03 [3] als volgt:

„1. Op 11 juni 1998 heeft Alcon Inc. bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd.

2. De inschrijvingsaanvraag betreft het woordteken TRAVATAN.

3. De waren waarvoor de merkaanvraag werd ingediend, behoren tot klasse 5 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt: ‚Farmaceutische oogheelkundige producten'.

4. Deze aanvraag werd op 22 maart 1999 gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 23/99.

5. Op 22 juni 1999 heeft Biofarma SA krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit gemeenschapsmerk. Ter ondersteuning van de oppositie werd artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 aangevoerd. De oppositie was gebaseerd op het bestaan van het nationale woordmerk TRIVASTAN, dat op 27 januari 1986 in Italië was ingeschreven onder nummer 394980.

6. De oppositie was gericht tegen alle in de merkaanvraag opgegeven waren. Zij was gebaseerd op alle door het oudere merk aangeduide waren, te weten ‚farmaceutische, diergeneeskundige en hygiënische producten; dieetproducten voor kinderen of zieken; pleisters, verbandmiddelen; tandvulmiddelen en afdruk-

3 — Alcon/BHIM, Jurispr. blz. II-3859.

materiaal voor tandartsen; ontsmettingsmiddelen; onkruidverdelgende middelen en middelen ter verdelging van ongedierte' van klasse 5.

7. Bij brief van 5 mei 2000 heeft verzoekster interveniënte verzocht, overeenkomstig artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 het bewijs te leveren dat in de vijf jaar vóór de publicatie van de gemeenschapsmerkaanvraag het oudere merk in de lidstaat waar dit merk wordt beschermd, normaal is gebruikt voor alle waren waarop de oppositie is gebaseerd. Bij mededeling van 29 mei 2000 heeft de oppositieafdeling interveniënte gevraagd, dit bewijs binnen een termijn van twee maanden te leveren.

8. Op 28 juli 2000 heeft interveniënte aan het BHIM documenten overgelegd als bewijs van het normale gebruik van het oudere merk in Italië. Het betrof met name facturen, de bijsluiter bij het geneesmiddel van interveniënte, een uittreksel uit het Italiaanse repertorium *L'Informatore Farmaceutico* en een uittreksel uit de *Pharmaceutical Trade Mark Directory*.

9. Bij beslissing van 26 september 2001 heeft de oppositieafdeling geoordeeld dat het bewijs van gebruik van het oudere merk was geleverd voor een specifiek farmaceutisch product, te weten een ‚perifeer vaatverwijdend middel voor de behandeling van perifere en cerebrale vasculaire aandoeningen en van vasculaire oog- en ooraandoeningen', en zij heeft de oppositie voor alle geclaimde waren toegewezen. Bijgevolg heeft zij de inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd op grond van het bestaan van verwarringsgevaar, associatiegevaar daaronder begrepen, in Italië, aangezien de merken visueel en fonetisch overeenstemmen en de waren in zekere mate soortgelijk zijn.

10. Op 13 november 2001 heeft verzoekster krachtens de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

11. Bij beslissing van 30 januari 2003 (hierna: ‚bestreden beslissing') heeft de derde kamer van beroep het beroep verworpen. Zij heeft in wezen geoordeeld dat er gevaar [voor] verwarring — associatiegevaar daaronder begrepen — van de betrokken merken bestaat, aangezien de door deze merken aangeduide waren in grote mate soortgelijk zijn en de merken visueel en fonetisch zeer sterk op elkaar lijken."

7. Het Gerecht heeft het door Alcon tegen de beslissing van de kamer van beroep ingestelde beroep verworpen.

8. Het heeft het argument dat niet is voldaan aan de voorwaarde van normaal gebruik in de zin van het arrest MFE Marienfelde/BHIM (HIPOVITON) [4], niet-ontvankelijk verklaard, omdat het te laat werd voorgedragen en overigens nooit werd aangevoerd voor de kamer van beroep (punt 19 en volgende).

9. Alcon zou evenmin de vaststelling van de kamer van beroep hebben betwist dat de door interveniënte overgelegde bewijzen aantonen dat het oudere merk normaal is gebruikt ter aanduiding van een „perifeer vaatverwijdend middel voor de behandeling van ‚perifere en cerebrale vasculaire aandoeningen en van vasculaire oog- en ooraandoeningen'" (punt 29 en volgende).

10. Ten slotte heeft de kamer van beroep volgens het Gerecht terecht het bestaan van gevaar voor verwarring van de twee merken vastgesteld. Er zou immers een zeer grote overeenstemming zijn, zowel tussen de waren (punt 55 en volgende) als tussen de tekens (punt 65 en volgende). Het gevaar voor verwarring van de tekens zou met name bestaan voor de Italiaanse consumenten (punt 72 en volgende).

4 — Arrest Gerecht van 8 juli 2004 in zaak T-334/01 (Jurispr. blz. II-2787).

IV — Hogere voorziening

11. Alcon verwijt het Gerecht dat het haar argument inzake de voorwaarde van normaal gebruik niet-ontvankelijk heeft verklaard. Zij voert aan dat het Gerecht het verwarringsgevaar onjuist heeft beoordeeld, met name door onvoldoende rekening te houden met de rol van de medische beroepsbeoefenaren.

12. Alcon concludeert derhalve dat het het Hof behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— indien nodig, de zaak terug te wijzen naar het Gerecht van eerste aanleg, en

— het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) en/of interveniënte te verwijzen in de kosten.

V — Beoordeling

A — *Het eerste middel van de hogere voorziening — Ontvankelijkheid van het argument inzake het normale gebruik van het oudere merk*

13. Omdat het meent dat de hogere voorziening ten dele niet-ontvankelijk en op de hoofdpunten ongegrond is, verzoekt het BHIM het Hof:

— de hogere voorziening ten dele niet-ontvankelijk en ten dele ongegrond te verklaren, en

— rekwirante te verwijzen in de kosten.

14. Biofarma heeft voor het eerst ter terechtzitting deelgenomen aan de procedure en schaart zich achter de conclusies van het BHIM.

15. Het Gerecht stelt in punt 20 van het bestreden arrest vast dat „verzoekster in haar verzoekschrift de kamer van beroep de schending van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 niet heeft verweten op grond dat niet is voldaan aan de voorwaarde van normaal gebruik van het oudere merk, maar alleen op grond dat het door interveniënte overgelegde bewijs van normaal gebruik niet aantoont dat het oudere merk daadwerkelijk voor oogheelkundige producten werd gebruikt". Het leidde hieruit af dat het door Alcon ter terechtzitting voorgedragen argument inzake de voorwaarde van normaal gebruik een nieuw middel vormde, dat derhalve niet-ontvankelijk was.

16. Alcon brengt hiertegen in dat haar stelling inzake de voorwaarde van normaal gebruik slechts een nieuw argument is ter ondersteuning van het eigenlijke middel, dat is gebaseerd op schending van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94.

17. Volgens artikel 48, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht mogen in de loop van het geding geen nieuwe middelen worden voorgedragen, tenzij zij steunen op gegevens, hetzij rechtens of feitelijk, waarvan eerst in de loop van de behandeling is gebleken. Een middel dat een uitwerking is van een eerder, in het inleidend verzoekschrift rechtstreeks of stilzwijgend opgeworpen middel, moet echter als ontvankelijk worden beschouwd. [5]

18. De toepassing van deze procedurele bepaling wordt verduidelijkt door gevallen die verband houden met andere rechtstakken dan het merkenrecht. Zo heeft het Hof in een zaak waar het aanvankelijk aangevoerde middel was gebaseerd op het niet vervuld zijn van een aantal voorwaarden voor toepassing van artikel 87, lid 1, EG, het argument dat de aan de orde zijnde maatregel niet alleen ondernemingen in de zin van de regels inzake staatssteun, maar ook andere personen bevoordeelt, als een geldige uitwerking aanvaard. [6] Op dezelfde wijze heeft het Hof het bezwaar dat de Commissie de ongunstige beïnvloeding van het handelsverkeer niet voldoende had onderzocht, als een uitwerking van het middel inzake het ontbreken van een ongunstige beïnvloeding van het handelsverkeer beschouwd. [7] Verder heeft het Hof een middel inzake een procedurefout, namelijk niet-horen, als een geldige uitwerking beschouwd, ofschoon aanvankelijk alleen was aangevoerd dat niet afdoende was aangetoond dat aan de materiële voorwaarden voor de vaststelling van de bestreden vrijwaringsmaatregel was voldaan. [8] Ten slotte heeft het Hof geoordeeld dat het argument dat de leeftijdsgrens in de kennisgeving van vacature voor de aanwerving van een ambtenaar had moeten worden bekendgemaakt, een uitwerking was van het middel inzake het ontbreken van een rechtsgrond voor de toepassing van de leeftijdsgrens. [9]

19. In casu is de situatie vergelijkbaar. In haar beroep in eerste aanleg had Alcon bezwaar gemaakt tegen de vaststellingen inzake het normaal gebruik in de zin van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94. Volgens haar heeft Biofarma niet het bewijs geleverd van een gebruik dat kon leiden tot voldoende bekendheid van het merk bij het relevante Italiaanse publiek. Ook het gebruik van het geneesmiddel voor oogheelkundige toepassingen zou niet zijn aangetoond. Volgens punt 17 van het bestreden arrest heeft Alcon ter terechtzitting „onder verwijzing naar het arrest van het Gerecht van 8 juli 2004, MFE Marienfelde/BHIM — Vétoquinol (HIPOVITON) (T-334/01, Jurispr. blz. II-2787), aangevoerd dat niet is voldaan aan de voorwaarde van normaal gebruik, in het bijzonder gelet op de geringe omzet met onder het oudere merk verkochte waren".

5 — Zie, met betrekking tot de gelijkluidende tekst van het Reglement voor de procesvoering van het Hof, arresten van 19 mei 1983 in zaak 306/81 (Verros/Parlement, Jurispr. blz.1755, punt 9), 22 november 2001 in zaak C-301/97 (Nederland/Raad, Jurispr. blz. I-8853, punten 166 en 169) en 15 december 2005 in zaak C-66/02 (Italië/Commissie, Jurispr. blz. I-10901, punt 85 en volgende).

6 — Arrest Italië/Commissie (aangehaald in voetnoot 5, punt 87 en volgende).

7 — Arrest Italië/Commissie (aangehaald in voetnoot 5, punten 103 en 108).

8 — Arrest Nederland/Raad (aangehaald in voetnoot 5, punten 157 en volgende alsook punt 169).

9 — Arrest Verros/Parlement (aangehaald in voetnoot 5, punten 7 en 10).

20. Dit betoog vormt kennelijk een uitwerking van de motivering van het middel inzake schending van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94. Het is dus geen nieuw middel, dat niet-ontvankelijk zou zijn, maar de rechtmatige uitwerking van een tijdig aangevoerd middel. Derhalve zou de vaststelling dat dit argument aan het Gerecht werd voorgelegd na afloop van de hiervoor geldende termijn, blijk geven van een onjuiste rechtsopvatting.

21. In punt 23 van het bestreden arrest heeft het Gerecht de afwijzing van dit argument evenwel nog op een tweede overweging gebaseerd. De toetsing door het Gerecht mag het feitelijke en juridische kader van het geschil zoals dat voor de kamer van beroep is gebracht, niet te buiten gaan. Het Gerecht stelt verder terecht vast dat volgens de stukken, Alcon noch voor de oppositieafdeling noch voor de kamer van beroep het normale gebruik van het oudere merk heeft betwist, en zelfs uitdrukkelijk ervan heeft afgezien om het bewijs van dit gebruik te betwisten. [10] Alcon heeft alleen in twijfel getrokken dat het merk voor een soortgelijk product zou zijn gebruikt. [11] Daarom heeft het Gerecht geconcludeerd dat de bezwaren die werden aangevoerd tegen het normale gebruik van het oudere merk, ook niet-ontvankelijk waren omdat zij niet het voorwerp van het geschil voor de kamer van beroep hadden gevormd.

22. Deze tweede grond voor de afwijzing van de bezwaren tegen het normale gebruik is in overeenstemming met de bewoordingen van artikel 135, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht. Volgens deze bepaling kunnen de partijen geen wijziging brengen in het onderwerp van het geschil voor de kamer van beroep. Aangezien Alcon ervan had afgezien om verweer te voeren tegen de dienaangaande aangevoerde bewijzen, was het normale gebruik niet het onderwerp van het geschil voor de kamer van beroep geweest. Het Gerecht heeft dit middel dus terecht niet-ontvankelijk verklaard.

23. Alcon stelt dat deze beperking van het onderwerp van het geschil voor het Gerecht tot hetgeen het onderwerp van het geschil voor de kamer van beroep is geweest, leidt tot het handhaven van beslissingen die tegen de achtergrond van latere rechtspraak kennelijk onrechtmatig zijn. Deze opvatting faalt evenwel. Wanneer een partij geregeld bezwaar maakt tegen een bepaalde toepassing van het recht door het Bureau, kan zij vanzelfsprekend met succes daartegen opkomen wanneer het Gerecht in de tussentijd deze rechtsvraag op een voor haar gunstige wijze heeft beantwoord. Maar wanneer een partij, zoals in casu Alcon, ervan afziet om op te komen tegen een bepaald punt, opent zelfs latere rechtspraak voor haar geen weg om een dergelijk middel voor het eerst voor het Gerecht aan te voeren.

24. Het eerste middel van hogere voorziening dient dus te worden afgewezen.

10 — Zie de tweede standpuntbepaling voor de oppositieafdeling, bijlage 7 bij het beroep in eerste aanleg, blad 70.

11 — Zie de motivering van het beroep, bijlage 3 bij het beroep in eerste aanleg, blad 34.

B — *Het tweede middel — Schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94*

25. Met het tweede middel van de hogere voorziening, dat uit zes onderdelen bestaat, maakt Alcon bezwaar tegen de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

1. Het zesde onderdeel van dit middel — Beperking van de opgave van de waren

26. Met het zesde onderdeel, dat eerst dient te worden behandeld, maakt Alcon bezwaar tegen de waren die de kamer van beroep en het Gerecht bij de vergelijking hebben betrokken. Zij stelt dat zij voor de kamer van beroep de opgave van haar waren uitdrukkelijk heeft beperkt tot „farmaceutische oogheelkundige producten voor de behandeling van glaucoom", waardoor de soortgelijkheid van de waren nog zwakker was geworden.

27. Het Gerecht zet in de punten 51 tot en met 55 van het bestreden arrest uiteen dat deze beperking niet is gebeurd conform de vereisten van artikel 44 van verordening nr. 40/94 en regel 13 van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94. [12] De beperking van de in een gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven waren moet volgens het Gerecht uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk geschieden. Alcon heeft niet verzocht om beperking van de waren, maar alleen aangegeven, bereid te zijn om de opgave aldus te beperken. Derhalve moet, conform de bewoordingen van de inschrijvingsaanvraag, rekening worden gehouden met alle farmaceutische oogheelkundige middelen.

28. Alcon had in beginsel het recht om de opgave van de waar voor de kamer van beroep te beperken, aangezien artikel 44, lid 1, van verordening nr. 40/94 de mogelijkheid biedt om te allen tijde de in een merkaanvraag opgenomen opgave van de waren of diensten te beperken. Alleen in het geval van een procedure in rechte staat artikel 135, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht in de weg aan een dergelijke beperking, aangezien de beperking leidt tot wijziging van het onderwerp van het geschil. [13]

29. Volgens vaste rechtspraak eist het Gerecht evenwel op goede gronden dat de

12 — PB L 303, blz. 1.

13 — Arrest van 21 oktober 2004 in zaak C-447/02 P (KWS Saat/BHIM, Jurispr. blz. I-10107, punt 58).

beperking van de in een merkaanvraag opgegeven waren uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk geschiedt. [14] Deze beperking kan immers van groot belang zijn voor de omvang van de door het merk verleende bescherming alsmede — hetgeen in casu evident is — voor de mogelijkheid om het in te schrijven.

30. Aangezien Alcon niet heeft verklaard dat zij de opgave had beperkt, maar alleen dat zij bereid was om dit te doen, kon het Gerecht, zonder de verklaring van Alcon te verdraaien, concluderen dat de opgave van de waren niet was beperkt.

31. Dat de kamer van beroep Alcon niet heeft uitgenodigd om haar verklaring toe te lichten, kan overigens ook niet als een procedurefout worden aangemerkt. Vanuit het oogpunt van de proceseconomie zou een dergelijke toelichting weliswaar nuttig zijn geweest, maar geen enkele bepaling verplicht de kamer van beroep om deze toelichting te gelasten. Integendeel, regel 13, lid 3, van verordening nr. 2868/95 ziet op een aantal (vorm-)gebreken die het Bureau de aanvrager dient mee te delen, samen met een termijn waarbinnen deze gebreken moeten worden opgeheven, indien niet aan de vereisten voor wijziging van de aanvraag is voldaan. Deze verplichting ontstaat evenwel nadat een aanvraag tot wijziging is gedaan.

14 — Zie de in punt 51 van het bestreden arrest aangehaalde rechtspraak.

32. In casu is er geen reden om het BHIM bijkomende informatieverplichtingen op te leggen waarin niet uitdrukkelijk is voorzien. Zoals de meeste partijen bij de procedures voor het BHIM is Alcon een grote internationale onderneming die over de nodige deskundigheid dient te beschikken om autonoom deel te nemen aan een merkenrechtprocedure of om, zoals in casu, beroep te doen op competente vertegenwoordigers. Alcon had dus moeten begrijpen dat een verklaring dat zij bereid was om de opgave te beperken, niet overeenkwam met het beperken van deze opgave.

33. Derhalve heeft het Gerecht niet blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting waar het, net zoals de kamer van beroep, voor de vergelijking van de waren is uitgegaan van de in de merkaanvraag opgegeven waren, te weten de farmaceutische oogheelkundige producten. Dit onderdeel van het middel is dus ongegrond.

2. Het tweede onderdeel van het middel — Vergelijking van de waren

34. Uit de vaststellingen inzake het zesde onderdeel van het middel blijkt dat het tweede onderdeel eveneens ongegrond is, voor zover het al niet niet-ontvankelijk moet worden verklaard.

35. In dit onderdeel verwijt Alcon het Gerecht dat het van Biofarma niet het bewijs van de soortgelijkheid van beide waren heeft geëist. TRAVATAN wordt verstrekt in de vorm van oogdruppels, terwijl TRIVASTAN in tabletvorm wordt verstrekt. Alleen al daarom gaat het niet om soortgelijke waren.

36. Aangezien dit onderdeel naar buiten toe als een middel inzake de feitelijke vergelijking van de waren wordt geformuleerd, is het niet-ontvankelijk. Volgens artikel 225 EG en artikel 58, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie is de hogere voorziening beperkt tot rechtsvragen. Het Gerecht is dus bij uitsluiting bevoegd om de relevante feiten vast te stellen en te beoordelen, alsmede om de bewijselementen te beoordelen. De beoordeling van deze feiten en bewijselementen levert dus, behoudens het geval van een onjuiste opvatting daarvan, geen rechtsvraag op die als zodanig vatbaar is voor toetsing door het Hof in hogere voorziening. [15] In casu wijst niets op een onjuiste opvatting van de bewijselementen, en dit wordt door Alcon ook niet aangevoerd.

37. Met dit onderdeel van het middel komt Alcon evenwel ook op tegen de vaststelling van de waren die werden vergeleken. Of de vergelijking dient te worden beperkt tot twee welbepaalde geneesmiddelen in hun respectieve verstrekkingsvorm, is wel degelijk een rechtsvraag die in het kader van de hogere voorziening dient te worden beantwoord.

38. Alcon vergist zich evenwel waar zij stelt dat het feit dat TRAVATAN in de vorm van oogdruppels wordt verstrekt, als doorslaggevend criterium dient te worden beschouwd. Zoals reeds is aangetoond, dekt de merkaanvraag de farmaceutische oogheelkundige producten. Deze warengroep omvat geneesmiddelen die in verschillende vormen in de handel worden gebracht, en dus eveneens geneesmiddelen die, zoals het te vergelijken geneesmiddel, in tabletvorm worden aangeboden.

39. Dit onderdeel van het middel dient dus eveneens te worden afgewezen.

3. Het eerste onderdeel van het middel — Het relevante publiek

40. Met het eerste onderdeel van het middel voert Alcon aan dat het BHIM het relevante publiek onjuist heeft afgebakend.

15 — Zie, met name voor het merkenrecht, arresten van 7 oktober 2004 in zaak C-136/02 P (Mag Instrument/BHIM, Jurispr. blz. I-9165, punt 39) en 15 september 2005 in zaak C-37/03 P (BioID/BHIM, Jurispr. blz. I-7975, punt 43); in deze zin ook het arrest van 19 september 2002 in zaak C-104/00 P (DKV/BHIM, Jurispr. 2002, blz. I-7561, punt 22) alsook, meer algemeen, de arresten van 11 februari 1999 in zaak C-390/95 P (Antillean Rice Mills e.a./Commissie, Jurispr. 1999, blz. I-769, punt 29), 15 juni 2000 in zaak C-237/98 P (Dorsch Consult, Jurispr. 2000, blz. I-4549, punt 35 en volgende) en 7 januari 2004 in gevoegde zaken C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P en C-219/00 P (Aalborg Portland e.a./Commissie, Jurispr. blz. I-123, punt 49).

41. In punt 49 van het bestreden arrest stelt het Gerecht vast:

„Vaststaat dat de betrokken waren geneesmiddelen zijn die de eindverbruikers slechts op recept in apotheken kunnen kopen. Het relevante publiek bestaat dus niet alleen uit eindverbruikers, maar ook uit vaklieden, te weten artsen die het geneesmiddel voorschrijven en apothekers die het voorgeschreven geneesmiddel verkopen." [16]

42. In zijn overwegingen over het verwarringsgevaar, in de punten 68 en volgende alsook in punt 72 en volgende van het bestreden arrest, bevestigt het Gerecht de overwegingen van de kamer van beroep op basis van de perceptie door de consumenten. Alleen in punt 73 wordt erop gewezen dat beroepsbeoefenaren tot het relevante publiek kunnen behoren, terwijl de vaststellingen gebaseerd blijven op de perceptie door de consumenten.

43. Alcon verzet zich ertegen dat de eindverbruikers tot het relevante publiek worden gerekend. Aangezien de waren receptplichtig zijn, ligt de beslissing om ze te kopen alleen bij de arts. Derhalve is alleen de perceptie door de medische beroepsbeoefenaren relevant. Er bestaan reeds beslissingen in die zin van een andere kamer van beroep van het BHIM [17], van het Gerecht [18] en van het Hof van Justitie. [19]

44. Het Bureau en Biofarma stellen daarentegen dat ook de perceptie door de patiënten van belang is. Het Bureau benadrukt dat de patiënt, wanneer hij met het merk wordt geconfronteerd, zich niet mag vergissen over de oorsprong van het merkproduct. Zijn perceptie is alleen dan niet relevant wanneer hij niet met het merk kan worden geconfronteerd. [20] Biofarma illustreert dit door middel van het praktische voorbeeld van een verwisseling van twee geneesmiddelen in het medicijnkastje van een gezin.

45. Dit onderdeel van het middel ziet enerzijds op een feitelijk element, namelijk

16 — Zie in die zin ook arrest van de Eerste kamer van het Gerecht van 17 november 2005 in zaak T-154/03 (Biofarma/BHIM — Bausch & Lomb Pharmaceuticals [ALREX], Jurispr. blz. II-4743, punt 45); de hogere voorziening C-95/06 P in deze zaak werd ondertussen ingetrokken.

17 — Alcon verwijst naar de beslissing van de eerste kamer van beroep van 12 mei 2004 in zaak R 304/2003-1 Pierre Fabre Medicament, SA/Fujisawa Deutschland GmbH [RIBOMUSTIN/RIBOMUNYL].

18 — Alcon verwijst naar het arrest van de Tweede kamer van het Gerecht van 5 maart 2003 in zaak T-237/01 (Alcon/BHIM — Dr. Robert Winzer Pharma [BSS], Jurispr. blz. II-411, punt 42).

19 — Alcon verwijst naar de beschikking van het Hof van 5 oktober 2004 in zaak C-192/03 P (Alcon/BHIM — Dr. Robert Winzer Pharma [BSS], Jurispr. blz. I-8993, punt 30).

20 — Dit lijkt zo te zijn voor het merk BSS, dat een in de oogchirurgie gebruikt product aanduidt en waarvan het onderscheidend vermogen wordt bepaald door de perceptie door de medische beroepsbeoefenaren (zie BSS-beschikking, aangehaald in voetnoot 19, punt 30).

de vaststelling van het publiek waaraan de waren in kwestie appelleren. In zoverre is het niet-ontvankelijk. [21]

46. Anderzijds is het ook gericht tegen de uitlegging van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 met het oog op de afbakening van het relevante publiek. Het impliceert bovendien dat het Gerecht zijn vaststellingen onvoldoende heeft gemotiveerd, aangezien de opneming van consumenten niet werd gemotiveerd ondanks de argumenten die daartegen werden aangevoerd. Deze twee aspecten betreffen rechtsvragen en in zoverre is dit onderdeel dus ontvankelijk.

47. Het Hof van Justitie baseert zich op de totaalindruk die het merk oproept bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten. [22] Over het algemeen speelt de perceptie van de kring bestaande uit de consumenten of de eindverbruikers een beslissende rol. Het volledige afzetproces is immers gericht op de aankoop van de waar door deze kring. [23] Het is juist dat dit alleen geldt wanneer de beslissing tot aankoop wordt genomen door de eindverbruiker.

48. Bij receptplichtige geneesmiddelen wordt de keuze tussen de verschillende waren niet bij de aankoop gemaakt, maar tijdens het bezoek aan de arts. Wegens de risico's die verbonden zijn aan receptplichtige geneesmiddelen, worden deze onderworpen aan een bijzondere controle door de arts, maar ook door de apotheker. Dit rechtvaardigt zelfs beperkingen van het intracommunautaire handelsverkeer [24] en is neergelegd in het desbetreffende secundaire recht. Krachtens artikel 88, lid 1, eerste streepje, van richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik [25], verbieden de lidstaten immers publieksreclame voor geneesmiddelen die uitsluitend op medisch recept mogen worden afgeleverd. Derhalve wordt, wat de receptplichtige geneesmiddelen betreft, de aankoopbeslissing in beginsel genomen door de medische beroepsbeoefenaren, en niet door de eindverbruiker.

49. Zelfs indien men in beginsel niettemin tevens rekening houdt met de patiënt omdat,

21 — Zie punt 36 hierboven.

22 — Arresten van 11 november 1997 in zaak C-251/95 (Sabèl, Jurispr. 1997, blz. I-6191, punt 23) en 22 juni 1999 in zaak C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer, Jurispr. 1999, blz. I-3819, punt 25), beide met betrekking tot artikel 4, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), waarvan de bewoordingen overeenkomen met die van artikel 8, lid 1, sub b van verordening nr. 40/94.

23 — Arrest van 29 april 2004 in zaak C-371/02 (Björnekulla Fruktindustrier, Jurispr. blz. I-5791, punt 24).

24 — Arrest van 11 december 2003 in zaak C-322/01 (Deutscher Apothekerverband, Jurispr. 2003, blz. I-14887, punt 119).

25 — PB L 311, blz. 67.

zoals het Bureau ter terechtzitting heeft benadrukt, deze het voorschrift van de arts kan beïnvloeden, is de invloed van de patiënt bij receptplichtige geneesmiddelen zeer gering in vergelijking met de verantwoordelijkheid van de arts voor zijn beslissing. [26]

50. De invloed die de patiënt kan uitoefenen, kan er met name niet toe leiden dat hij als een normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende consument van de waren in kwestie wordt aangemerkt. De kwalificatie van gemiddelde consument dient veeleer te worden toegekend aan de groep die over de aankoop van receptplichtige geneesmiddelen beslist, namelijk de artsen die deze voorschrijven.

51. Ook het door het BHIM en Biofarma benadrukte gevaar voor verwarring door een patiënt die los van het voorschrift met het merk wordt geconfronteerd, is althans op het vlak van het merkenrecht van weinig belang. In het arrest Picasso heeft het Hof immers het tijdstip waarop de keuze tussen de waren en de merken wordt gemaakt, als beslissend voor de beoordeling van het verwarringsgevaar aangemerkt. [27] Andere tijdstippen, waarop de consument wegens een kleinere oplettendheid sneller in verwarring zou kunnen worden gebracht, zijn daarentegen van bijkomstig belang. [28]

52. Daarom moet de stelling van Alcon dat bij de vaststelling van het relevante publiek voor de receptplichtige geneesmiddelen dient te worden uitgegaan van de medische beroepsbeoefenaren, en niet van de patiënten, worden aanvaard. Ondanks deze stelling heeft het Gerecht zich niet bezig gehouden met de rechtsvraag inzake de afbakening van het relevante publiek in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en heeft het evenmin aangegeven waarom het tegen het standpunt van Alcon in, de eindverbruikers toch tot dit publiek rekent.

53. Derhalve is op zijn minst de motivering van het bestreden arrest ontoereikend, zowel wat de uitlegging van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 als wat het daadwerkelijk rekening houden met de eindverbruikers betreft. Wanneer het Gerecht werkelijk van oordeel zou zijn dat, ongeacht

26 — Zie de arresten van het Duitse Bundesgerichtshof van 15 oktober 1992 in zaak I ZR 259/90 (CORVATON/CORVASAL, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1993, 118, 119), van 2 februari 1989 in zaak I ZR 150/86 (Herzsymbol, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1989, 425, 428) en van 25 januari 1990 in zaak I ZR 83/88 (L-THYROXIN, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1990, 453, 455). In dezelfde zin, zie de beslissing van de Hearings Officer S. J. Probert van het UK Patent Office van 29 januari 1998 (verzoek nr. 1582474 van Dallas Burston Ashbourne Limited en oppositie nr. 42375 van Warner-Lambert Company [DICLOTARD], http://www.patent.gov.uk/tm/legal/decisions/inter1998/o01198.pdf, blz. 13, lijnen 12 en volgende).

27 — Arrest van 12 januari 2006 in zaak C-361/04 P (Ruiz-Picasso e.a./BHIM, Jurispr. blz. I-643, punt 40).

28 — Arrest Picasso (aangehaald in voetnoot 27, punt 41 en volgende).

de aan de orde zijnde waar, steeds de gemiddelde eindverbruiker doorslaggevend is, is er naast ontoereikende motivering tevens sprake van een onjuiste uitlegging van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

54. Het rekening houden met de eindverbruiker kan in casu evenwel door andere gronden worden gerechtvaardigd. In de onderhavige zaak dienen immers niet twee receptplichtige geneesmiddelen te worden vergeleken, maar, enerzijds, de in de merkaanvraag opgegeven groep van farmaceutische oogheelkundige middelen en, anderzijds, het receptplichtige geneesmiddel dat in de handel wordt gebracht onder de benaming TRIVASTAN. Zoals Alcon in antwoord op een desbetreffende vraag ter terechtzitting erkende, zijn immers niet alle farmaceutische oogheelkundige middelen op de Italiaanse markt receptplichtig.

55. Met betrekking tot de merken voor receptvrije geneesmiddelen is de perceptie door de eindverbruiker veel belangrijker. Ofschoon ook deze geneesmiddelen op advies van een arts kunnen worden aangekocht, beslist de eindverbruiker vaak alleen over de aankoop. Daarom wordt er voor deze geneesmiddelen ook bij eindverbruikers reclame gemaakt. [29]

29 — Zie artikel 88, lid 2, van richtlijn 2001/83.

56. De perceptie door de eindverbruiker is ook en met name van belang bij het onderzoek van verwarringsgevaar tussen, enerzijds, een groep waren die receptplichtige geneesmiddelen en receptvrije geneesmiddelen omvat, en, anderzijds, een receptplichtig geneesmiddel, zoals het onderzoek dat in casu dient te worden verricht. Wanneer de eindverbruiker het receptvrije geneesmiddel wil kopen, maar het receptplichtige geneesmiddel vraagt omdat hij beide verwart, zal de apotheker weigeren hem dit te verkopen. Wanneer hij daarentegen om het receptvrije geneesmiddel vraagt ofschoon hij wegens zijn aandoening eigenlijk het receptplichtige geneesmiddel wil, omdat hij beide verwart, loopt hij het gevaar een voor hem nutteloos product te kopen.

57. Derhalve kan de door Alcon gevraagde beperking van het relevante publiek tot artsen in casu alleen worden aanvaard wanneer het verwarringsgevaar voor receptplichtige farmaceutische oogheelkundige middelen apart kan worden onderzocht. Dit veronderstelt dat de opgave van de waren kan worden gesplitst.

58. In beginsel is het mogelijk om de inschrijving van een merk slechts voor bepaalde elementen van de opgave van de waren te verrichten of te weigeren. Volgens de eerste zin van artikel 43, lid 5, van

verordening nr. 40/94 wordt een merkaanvraag immers alleen afgewezen voor de waren of diensten waarvoor de inschrijving wegens de oppositie is uitgesloten.

59. In casu speelt dit evenwel geen rol aangezien Alcon het overkoepelende begrip van farmaceutische oogheelkundige middelen niet nader heeft gespecificeerd, en het Bureau noch de rechters uit eigen beweging de opgave van de waren in deze zin kunnen verbeteren. Het is weliswaar mogelijk, de inschrijving voor bepaalde, uitdrukkelijk genoemde waren of groepen van waren te weigeren, maar een verdere onderverdeling van de groepen van waren zou inbreuk maken op de beschikkingsbevoegdheid van de aanvrager van het merk. Dit zou bovendien leiden tot omzeiling van de vormvereisten voor de beperking van de opgave van de waren alsmede, indien de onderverdeling gebeurt tijdens de procedure in rechte, tot een wijziging van de feiten waarover het Bureau uitspraak heeft gedaan. [30]

60. Derhalve kon het Gerecht het verwarringsgevaar alleen op basis van de perceptie door de eindverbruiker vaststellen. Het eerste onderdeel van het tweede middel leidt dus niet tot vernietiging van het bestreden arrest, ondanks de onjuiste rechtsopvattingen die daarin voorkomen.

4. Het derde en het vierde onderdeel van het middel — Vergelijking van de tekens

61. Met het derde en het vierde onderdeel van het middel komt Alcon op tegen de visuele en fonetische vergelijking van de tekens. Deze kritiek houdt evenwel uitsluitend verband met door het Gerecht gedane feitelijke vaststellingen. Deze onderdelen van het middel zijn dus niet-ontvankelijk. [31]

5. Het vijfde onderdeel — Verwarringsgevaar

62. Voor zover Alcon bezwaar maakt tegen de beoordeling van het verwarringsgevaar, baseert zij zich in wezen op het feit dat er onvoldoende rekening werd gehouden met de artsen en de apothekers. Maar zoals werd uiteengezet, volstaat een verwarringsgevaar bij de eindverbruikers, aangezien de opgave van de waren voor het merk TRAVATAN, eveneens receptvrije geneesmiddelen omvatte. [32] Dit onderdeel van het middel is dus ongegrond.

30 — De arresten van het Duitse Bundespatentgericht van 20 november 1997 in zaak 30 W (pat) 123/97 („Plantapret", Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1998, 725 [727]) en van het Duitse Bundesgerichtshof van 12 februari 1998 in zaak I ZB 32/95 („salvent/Salventerol", BGH Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1998, blz. 924 [925]) bevatten in wezen een gelijkaardige conclusie.

31 — Zie punt 36 hierboven.

32 — Zie punt 54 hierboven.

VI — Kosten

63. Volgens artikel 122 junctis de artikelen 118 en 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen voor zover dat is gevorderd. Aangezien de hogere voorziening dient te worden afgewezen, moet Alcon in de kosten worden verwezen.

VII — Conclusie

64. Mitsdien geef ik het Hof in overweging te beslissen als volgt:

1) De hogere voorziening wordt afgewezen.

2) Alcon Inc. wordt verwezen in de kosten.