CONCLUSÕES DA ADVOGADA-GERAL
JULIANE KOKOTT
apresentadas em 26 de Outubro de 2006 [1]

I — Introdução

1. O presente litígio diz respeito à questão de saber se duas marcas de medicamentos sujeitos a receita médica, a marca nominativa TRAVATAN e a marca nominativa italiana anterior TRIVASTAN, podem ser confundidas, o que levaria a que a TRAVATAN não pudesse ser registada como marca comunitária. Até este momento, todas as instâncias, ou seja, a Divisão de Oposição e a Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (a seguir «IHMI» ou «Instituto») e o Tribunal de Primeira Instância consideraram que existia esse risco de confusão.

2. No presente recurso deve verificar-se, por um lado, se o Tribunal de Primeira Instância rejeitou acertadamente as alegações do recorrente por serem intempestivas, e, por outro, se o tribunal fez uma apreciação correcta da existência de risco de confusão, especialmente no que diz respeito ao público relevante.

II — Quadro jurídico

3. O artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária [2] regula os motivos relativos de recusa por risco de confusão:

«Após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca será recusado,

a) [...]

1 — Língua original: alemão.

2 — JO L 11, p.1.

b) Quando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior.»

4. O sétimo considerando explica o conceito do risco de confusão no caso de semelhança de marcas e produtos ou serviços: «o risco de confusão, cuja avaliação depende de numerosos factores e nomeadamente do conhecimento da marca no mercado, da associação que pode ser estabelecida com o sinal utilizado ou registado, do grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos e os serviços designados, constitui uma condição específica da protecção».

5. Contudo, uma marca anterior só pode constituir oposição ao registo de uma marca nova, se a marca anterior ainda for objecto de uma utilização séria. O artigo 43.º, n.ºs 2 e 3 do Regulamento n.º 40/94 prevê, por isso:

«2. A pedido do requerente, o titular de uma marca comunitária anterior que tenha deduzido oposição, provará que, nos cinco anos anteriores à publicação do pedido de marca comunitária, a marca comunitária anterior foi objecto de uma utilização séria na Comunidade em relação aos produtos ou serviços para que foi registada e em que se baseia a oposição, ou que existem motivos justificados para a sua não utilização, desde que, nessa data, a marca anterior esteja registada há, pelo menos, cinco anos. Na falta dessa prova, a oposição será rejeitada. Se a marca comunitária anterior tiver sido utilizada apenas para uma parte dos produtos ou serviços para que foi registada, só se considera registada, para efeitos de análise da oposição, em relação a essa parte dos produtos ou serviços.

3. O n.º 2 é aplicável às marcas nacionais anteriores referidas no n.º 2, alínea a), do artigo 8.º, partindo-se do princípio de que a utilização na Comunidade é substituída pela utilização no Estado-Membro em que a marca nacional anterior se encontre protegida.»

III — Antecedentes do litígio e acórdão do Tribunal de Primeira Instância

6. O Tribunal de Primeira Instância reproduz os antecedentes do litígio nos n.os 1 a 11 do acórdão recorrido, de 22 de Setembro de 2005, no processo T-130/03 [3] da seguinte forma:

«1 Em 11 de Junho de 1998, a Alcon Inc. apresentou um pedido de marca comunitária no Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO L 11, p. 1), conforme alterado.

2 A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo TRAVATAN.

3 Os produtos para os quais o registo foi pedido integram a classe 5 na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, tal como revisto e alterado, e correspondem à seguinte descrição: 'Produtos farmacêuticos oftalmológicos'.

4 Este pedido foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 23/99, de 22 de Março de 1999.

5 Em 22 de Junho de 1999, a Biofarma SA deduziu oposição, nos termos do artigo 42.º do Regulamento n.º 40/94, contra o registo dessa marca comunitária. O motivo invocado em apoio da oposição foi o referido no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 40/94. A oposição fundava-se na existência da marca nacional nominativa TRIVASTAN, registada em Itália, em 27 de Janeiro de 1986, sob o número 394980.

6 A oposição foi deduzida relativamente a todos os produtos que são objecto do pedido de marca. A mesma referia-se à totalidade dos produtos abrangidos pela marca anterior, designadamente 'produtos farmacêuticos, veterinários e higiénicos; produtos dietéticos para crianças ou doentes; emplastros, material para

3 — Alcon/IHMI, Colect., p. II-3859.

pensos; matérias para chumbar os dentes e para impressões dentárias; desinfectantes; preparações para destruir ervas e animais nocivos', que integram a classe 5.

7 Por carta de 5 de Maio de 2000, a recorrente pediu que a interveniente provasse, em conformidade com o artigo 43.°, n.os 2 e 3, do Regulamento n.° 40/94, que, nos cinco anos anteriores à publicação do pedido de marca comunitária, a marca anterior tinha sido objecto de uma utilização séria no Estado-Membro em que essa marca se encontra protegida, em relação a todos os produtos em que se baseia a oposição. Por uma comunicação de 29 de Maio de 2000, a Divisão de Oposição convidou a interveniente a produzir a referida prova num prazo de dois meses.

8 Em 28 de Julho de 2000, a interveniente enviou ao IHMI documentos destinados a provar a utilização séria em Itália da marca anterior. Entre estes documentos figuravam, designadamente, facturas, o folheto informativo relativo ao medicamento da interveniente, um excerto do simpósio italiano *Informatore Farmaceutico* e um excerto do *Pharmaceutical Trade Mark Directory*.

9 Por decisão de 26 de Setembro de 2001, a Divisão de Oposição considerou que a utilização da marca anterior estava provada em relação a um produto farmacêutico específico, designadamente um 'vasodilatador periférico destinado a tratar problemas vasculares periféricos e cerebrais e perturbações vasculares do aparelho ocular e do aparelho auditivo' e admitiu a oposição em relação a todos os produtos reivindicados. Por conseguinte, recusou o registo da marca pedida com o fundamento de que existia um risco de confusão, incluindo o risco de associação, em Itália, tendo em conta que as marcas eram semelhantes do ponto de vista visual e fonético e que existia uma certa semelhança dos produtos.

10 Em 13 de Novembro de 2001, a recorrente interpôs um recurso para o IHMI, ao abrigo dos artigos 57.° a 62.° do Regulamento n.° 40/94, da decisão da Divisão de Oposição.

11 Por decisão de 30 de Janeiro de 2003 (a seguir 'decisão impugnada'), a Terceira Câmara de Recurso negou provimento ao recurso. Considerou, no essencial, que, dado que os produtos designados pelas marcas em causa apresentavam um grau elevado de semelhança e que estas últimas ostentavam parecenças muito fortes do ponto de vista visual e fonético, existia um risco de confusão, incluindo o risco de associação, entre as marcas em questão.»

7. O Tribunal de Primeira Instância negou provimento ao recurso da decisão da Câmara de Recurso interposto pela Alcon.

8. A alegação de que não estavam reunidas as condições para uma utilização séria, na acepção do acórdão MFE Marienfelde/IHMI (HIPOVITON) [4] (n.os 19 e segs.), é inadmissível, pois é intempestiva e não foi apresentada na Câmara de Recurso.

9. A Alcon também não impugnou a constatação da Câmara de Recurso de que as provas apresentadas pela interveniente demonstravam uma utilização séria da marca anterior para um «vasodilatador periférico destinado a tratar problemas vasculares periféricos e cerebrais e perturbações vasculares do aparelho ocular e do aparelho auditivo» (n.os 29 e segs.).

10. Por último, o Tribunal de Primeira Instância é da opinião de que a Câmara de Recurso considerou acertadamente que existia um risco de confusão entre as duas marcas. Tanto os respectivos produtos como os sinais a comparar (n.os 65 e segs.) são muito semelhantes entre si (n.os 55 e segs.). Os consumidores italianos, em especial, poderiam confundir os dois sinais (n.os 72 e segs.).

4 — Acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 8 de Julho de 2004 (T-334/01, Colect., p. II-2787).

IV — Recurso

11. A Alcon recorre do facto de o Tribunal de Primeira Instância ter julgado inadmissível a sua alegação relativa às condições de uma utilização séria e defende a posição de que o Tribunal de Primeira Instância cometeu um erro na apreciação do risco de confusão, na medida em que não teve suficientemente em consideração o papel do pessoal médico.

12. Por isso, a Alcon pede:

1. Que a decisão impugnada seja anulada;

2. Se necessário, que o processo baixe ao Tribunal de Primeira Instância;

3. A condenação do IHMI e/ou da interveniente nas despesas.

V — Apreciação

A — *Quanto ao primeiro fundamento do recurso — Admissibilidade do argumento relativo à utilização séria da marca anterior*

13. O IHMI considera, no essencial, que o recurso é improcedente e que, relativamente a algumas partes, é mesmo inadmissível, pedindo que o Tribunal de Justiça:

1. Julgue o recurso parcialmente inadmissível e parcialmente improcedente; e

2. Condene o recorrente nas despesas.

14. A Biofarma participou pela primeira vez na audiência e aderiu aos pedidos do IHMI.

15. O Tribunal de Primeira Instância decidiu no n.º 20 do acórdão recorrido que, «na sua petição, a recorrente não acusou a Câmara de Recurso de ter violado o artigo 43.º, n.os 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94, pelo facto de as condições da utilização séria da marca anterior não estarem preenchidas, mas apenas devido ao facto de a prova da utilização séria produzida pela interveniente não demonstrar que a marca anterior fora efectivamente utilizada para produtos oftalmológicos». Daqui conclui que a alegação da Alcon na audiência, relativa às condições da utilização constitui um fundamento novo sendo, por esse motivo, inadmissível.

16. A Alcon contrapõe, que o seu argumento relativo às condições da utilização séria é apenas um novo argumento para poder justificar o verdadeiro fundamento, a violação do artigo 43.º, n.os 2 e 3 do Regulamento n.º 40/94.

17. Nos termos do artigo 48.º, n.º 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, é proibido deduzir novos fundamentos no decurso da instância, a menos que tenham origem em elementos de direito e de facto que se tenham revelado durante o processo. Contudo, um fundamento que constitui uma ampliação de um fundamento anteriormente invocado, directa ou implicitamente, na petição inicial deve ser julgado admissível [5].

18. A aplicação desta disposição processual é ilustrada através de exemplos de ramos do direito diferentes do direito das marcas. Assim, num processo em que a alegação inicial era relativa à violação dos vários requisitos previstos no artigo 87.º, n.º 1, CE, o Tribunal de Justiça admitiu como ampliação admissível a posterior alegação de que as medidas controvertidas beneficiavam não apenas as empresas, na acepção do direito dos auxílios, mas também outras pessoas [6]. Considerou igualmente a alegação de insuficiente apreciação da afectação das trocas comerciais como a ampliação do fundamento de que não tinha havido qualquer afectação das trocas comerciais [7]. Também foi reconhecida como ampliação admissível a alegação de um erro processual, isto é, a falta de uma audiência, depois de inicialmente só ter sido contestado o facto de as condições materiais para a adopção das medidas de protecção controvertidas não terem sido suficientemente esclarecidas [8]. Por último, o Tribunal de Justiça também reconheceu o argumento invocado pela primeira vez de que num processo de recrutamento para a função pública comunitária o limite de idade devia ter-se tornado público, como ampliação do fundamento de que não existia base jurídica para a aplicação do limite de idade [9].

19. A presente situação é semelhante. Na petição inicial, a Alcon impugnou a decisão relativa à utilização séria na acepção do artigo 43.º, n.os 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94. A Biofarma não provou uma utilização que fosse adequada para que a marca tivesse adquirido uma notoriedade suficiente junto do público italiano em causa. Também não foi demonstrada uma utilização do medicamento para fins oftalmológicos. De acordo com as indicações do Tribunal de Primeira Instância no n.º 17 do acórdão recorrido, a Alcon remeteu então na audiência para o «acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 8 de Julho de 2004, MFE Marienfelde/IHMI — Vétoquinol (HIPOVITON) (T-334/01, Colect., p. II-2787), para alegar que as condições da utilização séria não estavam preenchidas, designadamente devido ao reduzido volume comercial da marca anterior».

5 — V., a propósito do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça, com o mesmo teor, os acórdãos de 19 de Maio de 1983, Verros/Parlamento (306/81, Colect., p. 1755, n.º 9), de 22 de Novembro de 2001, Países Baixos/Conselho (C-301/97, Colect., p. I-8853, n.os 166 e 169), e de 15 de Dezembro de 2005, Itália/Comissão (C-66/02, Colect., p. I-10901, n.os 85 e segs.).

6 — Acórdão Itália/Comissão (já referido no n.º 5, n.os 87 e segs.).

7 — Acórdão Itália/Comissão (já referido na nota 5, n.os 103 e 108).

8 — Acórdão Países Baixos/Conselho (já referido na nota 5, n.os 157 e segs. e 169).

9 — Acórdão Verros/Parlamento (já referido na nota 5, n.os 7 e 10).

20. É manifesto que esta alegação amplia a justificação para o fundamento de que o artigo 43.º, n.os 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94 foi violado. Daí não se tratar de um fundamento inadmissível, mas sim de uma ampliação admissível de um fundamento invocado em tempo útil. Assim, a declaração de que esta alegação foi intempestiva constitui um erro de Direito.

21. Contudo, no n.º 23 do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância julgou esse argumento improcedente com base num segundo fundamento. A sua fiscalização não pode extravasar o quadro factual e jurídico do litígio tal como foi apresentado à Câmara de Recurso. Além disso, o Tribunal de Primeira Instância constatou que, segundo o processo da Câmara de Recurso e da Divisão de Oposição, a Alcon não pôs em causa a utilização séria da marca anterior, tendo mesmo expressamente prescindido de contestar a prova da utilização séria [10]. As objecções só tinham por objecto o facto de a marca ter sido utilizada para um produto semelhante [11]. Por isso, o Tribunal de Primeira Instância concluiu que as objecções contra uma utilização séria da marca anterior também eram inadmissíveis por não terem sido objecto do litígio na Câmara de Recuso.

22. Esta justificação alternativa para a improcedência das objecções contra uma utilização séria corresponde ao artigo 135.º, n.º 4, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância. Nos termos deste artigo, as partes não podem alterar o objecto do litígio perante a Câmara de Recurso. A utilização séria não foi objecto do processo na Câmara de Recurso, devido à renúncia da Alcon a impugnar a respectiva prova. Por este motivo, o Tribunal de Primeira Instância considerou, com razão, que este fundamento era inadmissível.

23. É certo que a Alcon defende que o entendimento de limitar o objecto do litígio ao objecto do recurso perante a Câmara de Recurso manterá em vigor decisões que a jurisprudência posterior virá a julgar manifestamente ilegais. No entanto, esta posição afigura-se errada. Quando uma parte impugna, em geral, um determinado elemento da aplicação da lei pelo Instituto, pode naturalmente contestá-la com probabilidade de sucesso se entretanto o Tribunal de Primeira Instância tiver decidido esta questão em seu favor. Mas se uma parte renuncia, como a Alcon fez neste caso, a opor objecções numa determinada questão, a jurisprudência posterior não lhe poderá permitir invocar pela primeira vez no Tribunal de Primeira Instância um fundamento nesse sentido.

24. Consequentemente, o primeiro fundamento deve improceder.

10 — Como a segunda tomada de posição perante a Divisão de Oposição, anexo 7 da petição na primeira instância, fl. 70.

11 — V. a justificação do recurso, anexo 3 da petição na primeira instância, fl. 34.

B — *Quanto ao segundo fundamento — a violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94*

25. Através do segundo fundamento do recurso que se divide em seis partes, a Alcon contesta a aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

1. Quanto à sexta parte — A limitação da lista de produtos

26. Com a sexta parte do fundamento, que deve ser tratada em primeiro lugar, a Alcon critica os produtos comparados pela Câmara de Recurso e pelo Tribunal de Primeira Instância. Perante a Câmara de Recurso a Alcon limitou deliberadamente a especificação do seu produto aos «produtos farmacêuticos oftalmológicos para o tratamento do glaucoma», reduzindo ainda mais qualquer semelhança entre os produtos.

27. Nos n.os 51 a 55 do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância explicou que esta limitação não foi feita de acordo com os requisitos previstos nos artigos 44.º do Regulamento n.º 40/94 e da regra 13 do Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão, de 13 de Dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento (CE) n.º 40/94 [12]. A limitação da especificação de um pedido de marca comunitária deve ser feita expressamente e de forma incondicional. A Alcon não pediu nenhuma limitação dos produtos, tendo apenas confirmado a disponibilidade para o fazer. Razão pela qual se devem considerar todos os preparados oftalmológico-farmacêuticos, em conformidade com o pedido de registo.

28. Em princípio, a Alcon podia limitar a especificação dos produtos perante a Câmara de Recurso, dado que o artigo 44.º, n° 1, do Regulamento n.º 40/94 permite que se altere em qualquer altura a lista de produtos e serviços contidos no pedido de registo de uma marca. Só no processo judicial é que não se permite a limitação, por força do artigo 135.º, n.º 4, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, dado que a limitação iria alterar o objecto do litígio [13].

29. Contudo, o Tribunal de Primeira Instância exige com razão, em jurisprudência

12 — JO L 303, p. 1.

13 — Acórdão de 21 de Outubro de 2004, KWS Saat/IHMI (C-447/02 P, Colect., p. I-10107, n.º 58).

assente, que a limitação da especificação de um pedido de marca comunitária deve ser expressa e feita de forma incondicional [14]. A limitação da lista de produtos pode, na realidade, ter a maior importância para o alcance do direito de protecção associado à marca, bem como, o que é evidentemente o caso, para a possibilidade de registo da marca.

30. Dado que a Alcon não explicou a limitação, tendo apenas mostrado disponibilidade para a fazer, o Tribunal de Primeira Instância podia concluir, sem deturpar a declaração da Alcon, que a lista não tinha sido limitada.

31. De resto, não se pode dizer que a Câmara de Recurso tenha cometido um erro processual ao não ter pedido à Alcon um esclarecimento da sua explicação. É verdade que um esclarecimento desses podia ter sido útil do ponto de vista da economia processual, mas o certo é que não existe nenhuma disposição que obrigue a Câmara de Recurso a pedir esse esclarecimento. Pelo contrário, a regra 13, n.º 3, do Regulamento n.º 2868/95 refere-se a outros vícios (de forma) que o Instituto deve comunicar ao requerente mediante a fixação de um prazo para os sanar, quando não estiverem preenchidas as condições a que está sujeito o requerimento para a modificação do pedido. Essa obrigação só se constitui, no entanto, depois de o requerente ter apresentado um requerimento nesse sentido.

14 — V. as provas referidas no n.º 51 do acórdão recorrido.

32. No caso em apreço, não existe razão para impor ao IHMI mais obrigações de informação que não estejam expressamente previstas. Como a maioria das partes nos processos no IHMI, a Alcon é uma grande empresa que opera a nível internacional, que deve possuir conhecimentos suficientes na matéria para participar sob sua responsabilidade num processo de marcas ou que, tal como no presente caso, recorre a representantes qualificados. Por este motivo, a própria Alcon devia ter-se apercebido que a declaração de disponibilidade para limitar a lista não corresponde à limitação da mesma.

33. Desta forma, o Tribunal de Primeira Instância não cometeu qualquer erro de direito, quando, tal como a Câmara de Recurso, utilizou a lista de produtos do pedido de registo da marca para a comparação dos produtos, ou seja, preparados oftalmológico-farmacêuticos. Por conseguinte, esta parte é improcedente.

2. Quanto à segunda parte do fundamento — Comparação dos produtos

34. Resulta igualmente das conclusões quanto à sexta parte do fundamento que a segunda parte, caso não seja inadmissível, também é improcedente.

35. Através desta parte, a Alcon critica o facto de o Tribunal de Primeira Instância não ter exigido da Biofarma a prova da semelhança dos dois produtos. O Travatan é fornecido na forma de gotas para os olhos, e o Trivastan, pelo contrário, é fornecido na forma de comprimidos. Só este motivo basta para que os produtos não sejam semelhantes entre si.

36. Na medida em que esta parte do fundamento se apresenta, formalmente, apenas como impugnação da comparação efectiva dos produtos, é inadmissível. Como decorre dos artigos 225.º CE e 58.º, primeiro parágrafo, do Estatuto do Tribunal de Justiça, o recurso de uma decisão do Tribunal de Primeira Instância é limitado às questões de direito. O Tribunal de Primeira Instância é, portanto, o único competente para apurar e apreciar os factos pertinentes bem como para apreciar os elementos de prova. A apreciação destes factos e elementos de prova não constitui, por isso, excepto em caso de desvirtuação dos mesmos, uma questão de direito sujeita, como tal, à fiscalização do Tribunal de Justiça no âmbito de um recurso de uma decisão do Tribunal de Primeira Instância [15]. Não se vislumbra aqui uma desvirtuação dos meios de prova e a Alcon também não a alega.

37. Efectivamente, a Alcon impugna com esta parte a determinação dos produtos a comparar. A questão de saber se a comparação se deve limitar a dois medicamentos determinados na sua forma de administração é uma questão de direito a ser apreciada em sede de recurso.

38. A Alcon alega erradamente que se deve ter como ponto de referência a forma de administração do medicamento Travatan na forma de gotas para os olhos. Como previamente dito, para a marca apresentada a registo, deve ter-se em conta os grupos de produtos dos preparados oftalmológico-farmacêuticos. Esta engloba medicamentos, que são comercializados em diversas formas, tal como medicamentos que são vendidos em comprimidos, como o medicamento a ser comparado.

39. Consequentemente esta parte do fundamento também deve improceder.

3. Quanto à primeira parte do fundamento — O público relevante

40. Através da primeira parte do fundamento, a Alcon alega que o IHMI delimitou o público relevante de forma errada.

15 — V., em especial para o direito das marcas, acórdãos de 7 de Outubro de 2004, Mag Instrument/IHMI (C-136/02 P, Colect., p. I-9165, n.º 39), e de 15 de Setembro de 2005, BioID/IHMI (C-37/03 P, Colect., p. I-7975, n.º 43); neste sentido, v. igualmente acórdão de 19 de Setembro de 2002, DKV/IHMI (C-104/00 P, Colect., p. I-7561, n.º 22), bem como, em geral, os acórdãos de 11 de Fevereiro de 1999, Antillean Rice Mills e o./Comissão (C-390/95 P, Colect., p. I-769, n.º 29), de 15 de Junho de 2000, Dorsch Consult (C-237/98 P, Colect., p. I-4549, n.ºs 35 e segs.), e de 7 de Janeiro de 2004, Aalborg Portland e o./Comissão (C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P, Colect., p. I-123, n.º 49).

41. O Tribunal de Primeira Instância decidiu no n.º 49 do acórdão recorrido:

«É pacífico que os produtos em causa são medicamentos que requerem uma receita do médico antes da sua venda aos consumidores finais nas farmácias. Por conseguinte, o público pertinente é constituído não apenas por consumidores finais mas também por profissionais, isto é, por médicos que receitam o medicamento e por farmacêuticos que vendem o medicamento receitado» [16].

42. Nas considerações relativas ao risco de confusão (n.os 68 e segs. e 72 e segs.), o Tribunal de Primeira Instância confirma o entendimento da Câmara de Recurso com base na percepção dos consumidores. Os especialistas só são mencionados no n.º 73 como partes possíveis do público relevante, ao passo que as conclusões só assentam na percepção dos consumidores.

43. A Alcon opõe-se também à inclusão dos consumidores finais no público relevante. Visto que os produtos estão sujeitos a receita médica, só o médico é que decide sobre a aquisição, pelo que só releva a percepção dos peritos médicos. Já houve decisões neste sentido por parte de outra Câmara de Recurso do IHMI [17], do Tribunal de Primeira Instância [18] e do Tribunal de Justiça [19].

44. Já o Instituto e a Biofarma entendem que o que está em causa é a percepção dos pacientes. O Instituto salienta que, quando o paciente se confronta com a marca, não se deve enganar quanto à origem do produto designado. A sua percepção só é irrelevante, se se excluir um confronto com a marca [20]. A Biofarma acrescenta a este facto o exemplo prático de confusão de dois medicamentos que se encontram no armário de medicamentos doméstico.

45. Esta parte do fundamento diz respeito, por um lado, a um elemento de facto, ou seja,

16 — É semelhante o acórdão da Primeira Secção do Tribunal de Primeira Instância de 17 de Novembro de 2005, Biofarma/IHMI — Bausch & Lomb Pharmaceuticals (ALREX) (T-154/03, Colect., p. II-4743, n.º 45), o recurso com o número de processo C-95/06 P foi entretanto retirado.

17 — A Alcon remete para a decisão da Primeira Câmara de Recurso de 12 de Maio de 2004, no processo R 304/2003-1 Pierre Fabre Medicament, SA/Fujisawa Deutschland GmbH (RIBOMUSTIN/RIBOMUNYL).

18 — A Alcon remete para o acórdão da Segunda Secção do Tribunal de Primeira Instância de 5 de Março de 2003, Alcon/IHMI — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS) (T-237/01, Colect., p. II-411, n.º 42).

19 — A Alcon remete para o despacho do Tribunal de Justiça de 5 de Outubro de 2004, Alcon/IHMI — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS) (C-192/03 P, Colect., p. I-8993, n.º 30).

20 — Tal parece ser o caso da marca BSS, que é utilizada para um produto para a cirurgia dos olhos e para cujo carácter distinto se torna determinante a percepção de peritos médicos (v. despacho BSS, já referido na nota 19, n.º 30).

a determinação de qual o público visado pelos produtos em litígio pelo que é inadmissível [21].

46. Por outro lado, diz igualmente respeito à interpretação do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 no que se refere à delimitação do público relevante. Além disso, implica uma fundamentação insuficiente do Tribunal de Primeira Instância, dado que a inclusão dos consumidores finais não foi justificada, apesar de alegações contrárias. Estes dois aspectos respeitam a questões de direito, de forma que, nesta medida, esta parte do fundamento é admissível.

47. O Tribunal de Justiça teve em conta a impressão causada pela marca nos consumidores médios destes tipos de produtos ou serviços [22]. Em geral, a percepção dos consumidores ou dos utilizadores finais desempenha um papel importante, dado que todo o processo de comercialização tem por objectivo a aquisição dos produtos por esses círculos [23]. No entanto, isto só é válido quando o utilizador final decide sobre a aquisição.

48. No caso dos medicamentos sujeitos a receita médica, a escolha não é feita durante a aquisição mas sim durante a consulta com o médico. Devido aos riscos associados aos medicamentos sujeitos a receita médica, estes são submetidos a um controlo especial por parte do médico e também do farmacêutico. Este facto justifica mesmo restrições ao comércio intracomunitário [24] e está previsto no direito derivado aplicável. Nos termos do artigo 88.°, n.° 1, primeiro travessão, da Directiva 2001/83/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Novembro de 2001, que estabelece um código comunitário relativo aos medicamentos para uso humano [25], os Estados-Membros proíbem a publicidade junto do público em geral dos medicamentos que só possam ser fornecidos mediante receita médica. No ramo dos medicamentos sujeitos a receita médica são, em princípio, os profissionais do sector médico e não o consumidor final quem decide sobre a aquisição.

49. Mesmo que se tenha igualmente em conta, em princípio, o paciente, por este —

21 — V., *supra*, n.° 36.

22 — Acórdãos de 11 de Novembro de 1997, Sabèl (C-251/95, Colect., p. I-6191, n.° 23), e de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Colect., p. I-3819, n.° 25), no que se refere ao artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, correspondente ao artigo 4.°, n.° 1, alínea b), da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1).

23 — Acórdão de 29 de Abril de 2004, Björnekulla Fruktindustrier (C-371/02, Colect., p. I-5791, n.° 24).

24 — Acórdão de 11 de Dezembro de 2003, Deutscher Apothekerverband (C-322/01, Colect., p. I-14887, n.° 119).

25 — JO L 311, p. 67.

como o Instituto invocou na audiência — poder influenciar a receita do médico, a sua influência tem uma importância diminuta em comparação com a responsabilidade decisória do médico no caso de medicamentos sujeitos a receita médica [26].

50. Em especial, a eventual influência do paciente não pode levar a que *este* seja considerado o consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado. O consumidor médio deve ser determinado no âmbito dos grupos que decidem sobre a aquisição do medicamento sujeito a receita médica, isto é, os médicos que prescrevem as receitas.

51. De igual forma, o risco salientado pelo IHMI e pela Biofarma de poder haver uma confusão por parte do paciente, que é confrontado com a marca independentemente da receita, tem pouca relevância, pelo menos do ponto de vista do direito das marcas. Com efeito, o Tribunal de Justiça decidiu no acórdão Picasso que o momento em que é feita a escolha entre os produtos e as marcas é considerado crucial para o risco de confusão [27]. Os outros momentos em que o consumidor, devido a um menor grau de atenção, possa ser induzido em confusão são secundários relativamente ao momento acima referido [28].

52. Daí resulta que é acertada a tese da Alcon, segundo a qual, na determinação do público relevante, se deve ter em vista os profissionais do sector médico no caso de medicamentos sujeitos a receita médica, e não os pacientes. Apesar desta alegação, o Tribunal de Primeira Instância não apreciou a questão jurídica de saber como se deve delimitar o público na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, nem justificou porque é que incluiu os consumidores finais neste público, indo contra a exposição da Alcon.

53. Consequentemente, a fundamentação do acórdão recorrido é, pelo menos, insuficiente, tanto no que diz respeito à interpretação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 como no que concerne à inclusão concreta de consumidores finais. Se o Tribunal de Justiça vier a partir do princípio de que, independentemente do respectivo produto, o consumidor final é

26 — V. acórdãos do Bundesgerichtshof de 15 de Outubro de 1992 no processo I ZR 259/90 (CORVATON/CORVASAL, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1993, 118, 119), de 2 de Fevereiro de 1989 no processo I ZR 150/86 (Herzsymbol, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1989, 425 , 428), e de 25 de Janeiro de 1990 no processo I ZR 83/88 (L-THYROXIN, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1990, 453, 455). De igual modo, as decisões do Hearings Officer S. J. Probert do UK Patent Office de 29 de Janeiro de 1998 (Pedido de registo n.º 1582474 pela Dallas Burston Ashbourne Limited e a oposição n.º 42375 pela Warner-Lambert Company [DICLOTARD], http://www.patent.gov.uk/tm/legal/decisions/inter1998/o01198.pdf, p. 13, linha 12 e segs).

27 — Acórdão de 12 de Janeiro de 2006, Ruiz-Picasso e o./IHMI (C-361/04 P, Colect., p. I-643, n.º 40).

28 — Acórdão Ruiz-Picasso e o./IHMI (já referido na nota 27, n.os 41 e segs.).

sempre determinante, então existe, além da falta de fundamentação, uma interpretação errada do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

54. No presente caso, a inclusão do consumidor final pode, na verdade, ser mantido pelo menos com outra justificação. De facto, neste caso, não tem de se comparar dois medicamentos obrigatoriamente sujeitos a receita, mas sim, por um lado, o grupo de produtos de preparados oftalmológico-farmacêuticos indicado no pedido de registo e, por outro, o medicamento obrigatoriamente sujeito a receita e comercializado sob a marca TRIVASTAN. Tal como a Alcon indicou como resposta a uma pergunta feita na audiência, nem todos os preparados oftalmológico-farmacêuticos estão obrigatoriamente sujeitos a receita médica no mercado italiano.

55. No que diz respeito às marcas de medicamentos não sujeitos a receita médica, a percepção dos consumidores finais tem uma importância muito maior. É verdade que estes medicamentos podem ser comprados por indicação do médico, mas, em muitos casos, são os consumidores que decidem sobre a respectiva aquisição. Por este facto, o público-alvo da publicidade destes medicamentos são os consumidores finais [29].

29 — V. artigo 88.º, n.º 2, da Directiva 2001/83.

56. A percepção dos consumidores também tem particular importância na apreciação de um risco de confusão entre um grupo de produtos que é composto tanto por medicamentos de venda livre como por medicamentos sujeitos a receita médica, por um lado, e um medicamento sujeito a receita médica, por outro, como no presente caso. Quando o consumidor final quer comprar o medicamento de venda livre, mas, devido a uma confusão, pede o medicamento sujeito a receita médica, a farmácia negar-lhe-á este pedido. Se, pelo contrário, pedir o medicamento de venda livre, apesar de, na realidade, devido à sua doença, pretender o medicamento sujeito a receita médica, então recebe possivelmente um medicamento que não o ajuda.

57. Consequentemente, a redução do público relevante pretendida pela Alcon só seria admissível no presente caso, se o risco de confusão pudesse ser apreciado em separado para os preparados oftalmológico-farmacêuticos. Isto pressuporia que a lista dos produtos podia ser dividida.

58. Em princípio, é possível aceitar ou recusar o pedido de registo de uma marca apenas para determinados componentes da lista dos produtos. Nos termos do artigo 43.º, n.º 5, primeiro período, do Regulamento

n.º 40/94, só se recusa o pedido de registo de uma marca relativamente a produtos ou serviços que não possam ser registados devido a uma oposição.

59. No entanto, no presente caso, isso não é relevante, dado que a Alcon não reduziu o conceito abrangente dos preparados oftalmológico-farmacêuticos e nem o Instituto nem o Tribunal de Primeira Instância podem corrigir oficiosamente a lista de produtos. De facto, é possível recusar o registo para produtos ou grupos de produtos individuais e expressamente designados, mas a restrição de grupos de produtos só cabe ao requerente. Além deste facto, iludir-se-iam os requisitos de forma para uma limitação da lista de produtos e, no caso de haver uma redução no processo judicial, o objecto do processo sobre o qual o Instituto decidiu seria alterado [30].

60. Por conseguinte, o Tribunal de Primeira Instância podia declarar o risco de confusão apenas com base na percepção do consumidor final. Por este motivo, a primeira parte do segundo fundamento do recurso não conduz à anulação do acórdão recorrido, apesar do erro jurídico que este contém.

4. Quanto à terceira e à quarta alegações — Comparação dos sinais

61. Através da terceira e da quarta partes do fundamento, a Alcon contesta a comparação visual e fonética dos sinais. Ao fazê-lo, a Alcon ataca apenas as constatações factuais do Tribunal de Primeira Instância. Consequentemente, nesta medida o recurso é inadmissível [31].

5. Quanto à quinta alegação — Risco de confusão

62. Na medida em que a Alcon contesta a apreciação do risco de confusão, baseia-se essencialmente no facto de os médicos e os farmacêuticos não terem sido suficientemente tidos em consideração. Como acima exposto, basta que haja risco de confusão dos consumidores finais, dado que a lista de produtos para a marca TRAVATAN também incluía medicamentos de venda livre [32]. Nesta medida, o recurso é, pois, improcedente.

30 — Com resultados idênticos, v. os acórdãos do Bundespatentgericht alemão, de 20 de Novembro de 1997, no processo 30 W (pat) 123/97 («Plantapret», Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1998, 725 [727]), e do Bundesgerichtshof alemão, de 12 de Fevereiro de 1998, no processo I ZB 32/95 («salvent/Salventerol», BGH Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1998, p. 924 [925]).

31 — V., *supra*, n.º 36.

32 — V., *supra*, n.º 54.

VI — Quanto às despesas

63. Por força do artigo 122.°, conjugado com os artigos 118.° e 69.°, n.° 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo sido julgado improcedente o recurso interposto pela Alcon, há que condená-la nas despesas.

VII — Conclusão

64. Por conseguinte, propomos que o Tribunal de Justiça decida nos seguintes termos:

«1. É negado provimento ao recurso.

2. A Alcon Inc. é condenada nas despesas.»