SKLEPNI PREDLOGI GENERALNE PRAVOBRANILKE JULIANE KOKOTT, predstavljeni 26. oktobra 2006[1]

I – Uvod

1. V obravnavanem primeru gre za vprašanje, ali lahko dve znamki za zdravila, besedna znamka TRAVATAN in prejšnja italijanska besedna znamka TRIVASTAN, povzročita zmedo, kar bi imelo za posledico, da se znamke TRAVATAN ne bi smelo registrirati kot znamke Skupnosti. Vse dosedanje instance, to pomeni oddelek za ugovore in odbor za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (v nadaljevanju: UUNT ali Urad) in Sodišče prve stopnje, so ugotovile, da naj bi obstajala taka verjetnost zmede.

2. V pritožbenem postopku je treba preučiti, prvič, ali je Sodišče prve stopnje trditev pritožnika upravičeno zavrglo kot prepozno, in, drugič, ali je Sodišče prve stopnje pravilno preučilo verjetnost zmede, zlasti glede na upoštevno javnost.

II – Pravni okvir

3. Člen 8(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti[2] določa relativni razlog za zavrnitev registracije zaradi verjetnosti zmede:

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

(a) […]

1 – Jezik izvirnika: nemščina.

2 – UL 1994, L 11, str. 1.

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

4. Sedma uvodna izjava pojasnjuje pojem verjetnosti zmede pri podobnosti znamk in proizvodov ali storitev:

ker ta, „katere ugotavljanje je odvisno od številnih elementov, zlasti od prepoznavnosti znamke na tržišču, povezovanja, ki ga lahko povzroči uporabljen ali registriran znak, stopnje podobnosti med znamko ter označenim blagom in storitvami, pomeni poseben pogoj takšnega varstva."

5. Vendar pa lahko prejšnja znamka nasprotuje registraciji nove znamke le, če se prejšnjo znamko še resno in dejansko uporablja. Člen 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 zato določa:

„2. Če tako zahteva prijavitelj, imetnik prejšnje znamke Skupnosti, ki je vložil pisni ugovor, priskrbi dokaz o tem, da se je v obdobju petih let pred datumom objave znamke Skupnosti prejšnja znamka Skupnosti resno in dejansko uporabljala v Skupnosti za blago ali storitve, za katere je registrirana in ki jih imetnik navaja kot razlog za ugovor, ali pa obstajajo razlogi za neuporabo, če je bila prejšnja znamka Skupnosti na ta dan registrirana vsaj pet let. Če ustreznega dokazila ni, se ugovor zavrne. Če se je prejšnja znamka Skupnosti uporabljala le za del blaga ali storitev, za katere je registrirana, se za preizkus ugovora šteje, da je registrirana le za ta del blaga ali storitev.

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

III – Dejansko stanje spora in sodba Sodišča prve stopnje

6. Sodišče prve stopnje opisuje dejansko stanje spora v točkah od 1 do 11 izpodbijane sodbe z dne 22. septembra 2005 v zadevi T-130/03 [3] tako:

„1 11. junija 1998 je družba Alcon Inc. vložila zahtevo za registracijo znamke Skupnosti pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994 L 11, str. 1), kot je spremenjena in dopolnjena.

2 Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je besedni znak TRAVATAN.

3 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija, spadajo v razred 5 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je spremenjen in dopolnjen, in ustrezajo naslednjemu opisu: ‚farmacevtski pripravki za oči'.

4 Ta zahteva je bila objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 23/99 z dne 22. marca 1999.

5 Biofarma SA je 22. junija 1999 na podlagi člena 42 Uredbe št. 40/94 vložila ugovor proti registraciji te znamke Skupnosti. Razlog, na katerega se je sklicevala v oporo svojemu ugovoru, je bil tisti iz člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94. Ugovor je temeljil na obstoju nacionalne besedne znamke TRIVASTAN, registrirane v Italiji 27. januarja 1986 pod številko 394980.

6 Ugovor je bil usmerjen zoper vse proizvode, navedene v prijavi znamke. Temeljil je na vseh proizvodih, ki jih zajema prejšnja znamka, in sicer: ‚farmacevtski in veterinarski proizvodi; sanitarni proizvodi za medicinske namene; dietetske snovi za medicinsko uporabo, hrana za dojenčke; obliži, obvezilni material;

3 – Alcon proti UUNT, ZOdl., str. II-3859.

snovi za plombiranje zob in za zobne odtise; dezinfekcijska sredstva; pripravki za uničevanje škodljivcev; herbicidi in pesticidi' iz razreda 5.

7 Z dopisom z dne 5. maja 2000 je tožeča stranka zahtevala, naj intervenientka predloži dokaz, v skladu s členom 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94, da je bila prejšnja znamka v obdobju petih let pred datumom objave prijave znamke Skupnosti resno in dejansko uporabljana v državi članici, v kateri je varovana za vse proizvode, na katerih temelji ugovor. Z obvestilom z dne 29. maja 2000 je oddelek za ugovore pozval intervenientko, naj poda ta dokaz v roku dveh mesecev.

8 Intervenientka je 28. julija 2000 UUNT posredovala dokumente v dokaz resne in dejanske uporabe prejšnje znamke v Italiji. Med temi dokumenti so bili tudi računi, pojasnila o zdravilih intervenientke, izvleček iz italijanskega seznama *L'Informatore Farmaceutico* in izvleček iz *Pharmaceutical Trade Mark Directory*.

9 Oddelek za ugovore je z odločbo z dne 26. septembra 2001 ugotovil, da je bila uporaba prejšnje znamke dokazana za določen farmacevtski proizvod, in sicer ‚periferni vazodilatator za zdravljenje perifernih cerebralno-vaskularnih težav in vaskularnih motenj vida in sluha', in je dovolil ugovor za vse zahtevane proizvode. Zato je zavrnil registracijo prijavljene znamke, ker naj bi v Italiji obstajala verjetnost zmede, vključno z verjetnostjo povezovanja, glede na to, da sta bili znamki vidno in zvočno podobni in da naj bi obstajala stopnja podobnosti med proizvodi.

10 13. novembra 2001 je tožeča stranka na podlagi členov od 57 do 62 Uredbe št. 40/94 zoper odločbo oddelka za ugovore vložila pritožbo pri UUNT.

11 Z odločbo z dne 30. januarja 2003 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) je tretji odbor za pritožbe pritožbo zavrnil. Menil je, da je glede na to, da so proizvodi, ki jih označuje znamka, prikazovali visoko stopnjo podobnosti in je obstajala velika vidna in zvočna podobnost med znamkama, obstajala verjetnost zmede med zadevnimi proizvodi, vključno z verjetnostjo povezovanja med njimi."

7. Sodišče prve stopnje je tožbo družbe Alcon zoper odločbo odbora za pritožbe zavrnilo.

8. Trditev, da ne obstajajo pogoji resne in dejanske uporabe v skladu s sodbo MFE Marienfelde proti UUNT [HIPOVITON] [4], naj ne bi bila dopustna, ker je bila prepozna in poleg tega ni bila predstavljena pred odborom za pritožbe (točka 19 in naslednje).

9. Družba Alcon naj tudi ne bi izpodbila ugotovitve odbora za pritožbe, da dokazi, predloženi s strani intervenientke, dokazujejo resno in dejansko uporabo prejšnje znamke za „periferni vazodilatator za zdravljenje perifernih cerebralno-vaskularnih težav in vaskularnih motenj vida in sluha“ (točka 29 in naslednje).

10. Končno Sodišče prve stopnje meni, da je odbor za pritožbe pravilno ugotovil verjetnost zmede med obema znamkama. Tako naj bi si bili vsakokratni proizvodi zelo podobni (točka 55 in naslednje) in tudi znaka, ki ju je treba primerjati (točka 65 in naslednje). Predvsem med italijanski potrošniki bi lahko oba znaka povzročila zmedo (točka 72 in naslednja).

4 – Sodba Sodišča prve stopnje z dne 8. julija 2004 v zadevi T-334/01 (ZOdl., str. II-2787).

IV – Pritožba

11. Družba Alcon izpodbija, da je Sodišče prve stopnje kot nedopustno zavrglo njeno trditev glede pogojev resne in dejanske uporabe, in meni, da se je Sodišče prve stopnje pri presoji verjetnosti zmede zmotilo, ker predvsem ni dovolj upoštevalo vloge strokovnjakov s področja medicine.

12. Družba Alcon zato predlaga, naj se:

1. izpodbijana odločba razveljavi;

2. če je treba, vrne zadevo Sodišču prve stopnje;

3. Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) in/ali intervenientki naloži plačilo stroškov.

V – Presoja

13. UUNT meni, da pritožba v bistvenem ni utemeljena, v določenih delih pa tudi ni dopustna in zato predlaga, naj se:

A – *Prvi pritožbeni razlog – Dopustnost trditve o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke*

1. pritožba deloma zavrže kot nedopustna in deloma zavrne kot neutemeljena;

15. Sodišče prve stopnje je v točki 20 izpodbijane sodbe ugotovilo, „da tožeča stranka v zahtevku ni ugovarjala, da naj bi odbor za pritožbe kršil člen 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94, da pogoji resne in dejanske uporabe niso bili izpolnjeni, temveč le toliko, kolikor dokaz resne in dejanske uporabe, ki ga je predložila intervenientka, ni prikazal, da je bila prejšnja znamka dejansko uporabljana za proizvode za oči." Iz tega je sklepalo, da je trditev družbe Alcon na obravnavi glede pogojev resne in dejanske uporabe nov tožbeni razlog, zaradi česar ni dopustna.

2. pritožniku naloži plačilo stroškov.

14. Družba Biofarma se je postopka prvič udeležila na obravnavi in se priključuje predlogom UUNT.

16. Družba Alcon nasprotno navaja, da je njena trditev glede pogojev resne in dejanske uporabe le nov argument, s katerim utemeljuje pravi tožbeni razlog, to je kršitev člena 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94.

17. V skladu s členom 48(2) Poslovnika Sodišča prve stopnje navajanje novih razlogov med postopkom ni dovoljeno, razen če ti izhajajo iz pravnih in dejanskih okoliščin, ki so se pojavile med postopkom. Vendar pa je dopustna trditev, ki pomeni razširitev tožbenega razloga, ki je že neposredno ali posredno vsebovan v tožbi. [5]

18. Uporabo te procesnopravne določbe ponazarjajo zadeve iz drugih pravnih področij, kot je pravo znamk. Tako je Sodišče pri prvotnem očitku kršitve več pogojev iz člena 87(1) ES sprejelo kot dopustno razširitev prvič omenjeno trditev, da sporni ukrep ne privilegira le podjetij v smislu prava državnih pomoči, ampak tudi druge osebe. [6] Prav tako je sprejelo očitek nezadostnega preizkusa vplivanja na trgovino s strani Komisije kot razširitev tožbenega razloga, da sploh ne obstaja vpliv na trgovino. [7] Kot dopustna razširitev je bil sprejet tudi očitek kršitve postopka, to je manjkajočega zaslišanja, potem ko je bilo sprva le očitano, da niso bili zadostno razjasnjeni materialni pogoji za sprejetje spornega zaščitnega ukrepa. [8] Končno je Sodišče kot razširitev tožbenega razloga, da za uporabo starostne meje ni pravne podlage, sprejelo tudi prvič navedeni argument, da bi morala biti v izbirnem postopku po pravu javnih uslužbencev starostna meja javno objavljena. [9]

19. Položaj je podoben tudi v obravnavanem primeru. Družba Alcon je v tožbi nasprotovala ugotovitvam glede resne in dejanske uporabe v skladu s členom 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94. Družba Biofarma naj ne bi dokazala uporabe, ki bi lahko pri italijanski upoštevni javnosti zagotovila zadosten sloves znamke. Tudi uporaba zdravila za očesne namene naj ne bi bila dokazana. Po navedbah Sodišča prve stopnje v točki 17 izpodbijane sodbe se je družba Alcon potem na obravnavi „sklicevala na sodbo Sodišča prve stopnje z dne 8. julija 2004 v zadevi MFE Marienfelde proti UUNT – Vétoquinol (HIPOVITON) (T-334/01, Zodl., str. II-2787), da bi dokazala, da pogoji resne in dejanske uporabe niso bili izpolnjeni, zlasti zaradi majhnega obsega prodaje prejšnje znamke."

5 – Poslovnik Sodišča vsebuje enako določbo, glej v tem smislu sodbe z dne 19. maja 1983 v zadevi Verros proti Parlamentu (306/81, Recueil, str. 1755, točka 9); z dne 22. novembra 2001 v zadevi Nizozemska proti Svetu (C-301/97, Recueil, str. I-8853, točki 166 in 169) in z dne 15. decembra 2005 v zadevi Italija proti Komisiji (C-66/02, ZOdl., str. I-10901, točka 85 in naslednja).

6 – V opombi 5 navedena sodba Italija proti Komisiji, točka 87 in naslednja.

7 – V opombi 5 navedena sodba Italija proti Komisiji, točki 103 in 108.

8 – V opombi 5 navedena sodba Nizozemska proti Svetu, točka 157 in naslednje ter točka 169.

9 – V opombi 5 navedena sodba Verros proti Parlamentu, točki 7 in 10.

20. S to trditvijo je očitno razširjena obrazložitev tožbenega razloga, da naj bi bil kršen člen 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94. Zato ne gre za nov tožbeni razlog, ki ni dopusten, ampak za dopustno razširitev pravočasno predstavljenega tožbenega razloga. Ugotovitev, da naj bi bila ta trditev v sodnem postopku prepozna, tako pomeni napačno uporabo prava.

21. Vendar pa je Sodišče prve stopnje nesprejetje te trditve v točki 23 izpodbijane sodbe dodatno oprlo na drugo obrazložitev. Preizkus Sodišča prve stopnje ne more iti čez dejanski in pravni okvir spora, kot je bil predložen odboru za pritožbe. Sodišče prve stopnje je dalje pravilno ugotovilo, da iz spisa izhaja, da družba Alcon dejansko ni ne pred odborom za pritožbe ne pred oddelkom za ugovore nasprotovala resni in dejanski uporabi prejšnje znamke, celo izrecno se je odpovedala izpodbijanju dokaza o resni in dejanski uporabi. [10] Ugovarjala je le temu, da naj bi se znamka uporabljala za primerljiv proizvod. [11] Zato je Sodišče prve stopnje sklenilo, da naj ugovori zoper resno in dejansko uporabo prejšnje znamke tudi zato ne bi bili dopustni, ker niso bili predmet postopka pred odborom za pritožbe.

22. Ta alternativna obrazložitev zavrženja ugovorov zoper resno in dejansko uporabo ustreza členu 135(4) Poslovnika Sodišča prve stopnje. V skladu z njim s pisnimi vlogami strank ni mogoče spremeniti predmeta postopka pred odborom za pritožbe. Resna in dejanska uporaba zaradi odpovedi družbe Alcona, da bi izpodbijala ustrezen dokaz, ni bila predmet postopka pred odborom za pritožbe. Zato je Sodišče prve stopnje ta tožbeni razlog pravilno zavrglo kot nedopusten.

23. Družba Alcon sicer meni, da naj bi tako razumljena omejitev dopustnega predmeta postopka pred Sodiščem prve stopnje na predmet pritožbe pred odborom za pritožbe ohranjala v veljavi odločbe, ki ob upoštevanju kasnejše sodne prakse očitno niso zakonite. To mnenje pa ni pravilno. Če stranka vseskozi nasprotuje določenemu elementu uporabe prava Urada, lahko to uspešno izpodbija, če je Sodišče prve stopnje glede tega pravnega vprašanja medtem odločilo v njeno korist. Če pa se stranka – v tem primeru družba Alcon – odpove temu, da bi vložila ugovor glede določenega vprašanja, ji tudi novejše sodbe ne morejo omogočiti, da bi prvič pred Sodiščem prve stopnje predložila tak tožbeni razlog.

24. Prvi pritožbeni razlog je treba zato zavrniti.

10 – Glej drugo stališče pred oddelkom za ugovore, priloga 7 k tožbi na prvi stopnji, list 70.

11 – Glej obrazložitev pritožbe, priloga 3 k tožbi na prvi stopnji, list 34.

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

25. Družba Alcon z drugim pritožbenim razlogom, ki ga razčlenjuje na šest delov, ugovarja uporabi člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

1. Šesti del pritožbenega razloga – zožitev seznama proizvodov

26. S šestim delom pritožbenega razloga, ki ga je treba najprej obravnavati, družba Alcon nasprotuje primerjavi proizvodov, ki sta jo opravila odbor za pritožbe in Sodišče prve stopnje. Družba Alcon naj bi pred odborom za pritožbe izrecno zožila opis svojega proizvoda na „farmacevtski proizvod za zdravljenje očesnega glavkoma“ in s tem še zmanjšala podobnost med proizvodi.

27. Sodišče prve stopnje je v točkah od 51 do 55 izpodbijane sodbe navedlo, da ta zožitev ni bila opravljena v skladu z zahtevami člena 44 Uredbe št. 40/94 in pravila 13 Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe št. 40/94 [12]. Zožitev seznama proizvodov iz prijave znamke Skupnosti je treba narediti izrecno in brezpogojno. Družba Alcon ni predlagala zožitve proizvodov, ampak je potrdila le pripravljenost k zožitvi. Zato je treba ustrezno prijavi znamke upoštevati vse farmacevtske pripravke za oči.

28. Družba Alcon je bila načelno upravičena, da pred odborom za pritožbe zoži opis proizvoda, ker člen 44(1) Uredbe št. 40/94 dovoljuje, da se kadarkoli zoži seznam blaga ali storitev, ki jih vsebuje prijava za znamko Skupnosti. Le v sodnem postopku nasprotuje zožitvi člen 135(4) Poslovnika Sodišča prve stopnje, ker bi zožitev spremenila predmet postopka. [13]

29. Sodišče prve stopnje pa v ustaljeni sodni praksi upravičeno zahteva, da je treba

12 – UL L 303, str. 1.

13 – Sodba z dne 21. oktobra 2004 v zadevi KWS Saat proti UUNT (C-47/02 P, ZOdl., str. I-10107, točka 58).

zožitev seznama proizvodov iz prijave znamke opraviti izrecno in brezpogojno.[14] Zožitev seznama proizvodov lahko namreč občutno vpliva na obseg pravnega varstva, povezanega z znamko, kot tudi – kot je očitno v obravnavanem primeru – na sposobnost registracije znamke.

30. Ker družba Alcon ni izjavila, da bo opravila zožitev, ampak je le potrdila pripravljenost k zožitvi, je lahko Sodišče prve stopnje brez izkrivljanja izjave družbe Alcon prišlo do sklepa, da seznam ni bil zožen.

31. Sicer pa ni mogoče videti kršitve postopka s strani odbora za pritožbe v tem, da družbe Alcon ni pozval k razjasnitvi njene izjave. Taka razjasnitev bi bila sicer z vidika ekonomičnosti postopka verjetno smiselna, vendar pa ne obstaja nobena določba, ki bi zavezovala odbor za pritožbe, naj zahteva tako razjasnitev. Nasprotno se pravilo 13(3) Uredbe št. 2868/95 navezuje na nekatere druge (formalne) pomanjkljivosti, o katerih mora Urad skupaj z rokom za odpravo obvestiti prijavitelja, če pogoji, ki urejajo spremembo prijave, niso izpolnjeni. Ta obveznost pa nastane šele, ko je prijavitelj vložil tako zahtevo za spremembo.

14 – Glej vire v točki 51 izpodbijane sodbe.

32. V obravnavanem primeru ni nobenega razloga za to, da bi se UUNT nalagalo dodatne, ne izrecno določene obveznosti glede dajanja napotkov. Kot večina strank v postopkih pred UUNT je družba Alcon mednarodno dejavno veliko podjetje, ki mora razpolagati z dovolj strokovnega znanja, da se na svojo odgovornost udeleži postopka s področja prava znamk ali – kot tu – najame usposobljene zastopnike. Družba Alcon bi zato morala sama opaziti, da izjava o pripravljenosti k zožitvi seznama ne ustreza zožitvi seznama.

33. Torej Sodišče prve stopnje ni kršilo postopka, ko je tako kot odbor za pritožbe za primerjavo proizvodov pritegnilo seznam proizvodov iz prijave znamke, namreč farmacevtske pripravke za oči. Ta del pritožbenega razloga zato ni utemeljen.

2. Drugi del pritožbenega razloga – primerjava proizvodov

34. Iz ugotovitev glede šestega dela pritožbenega razloga prav tako izhaja, da tudi drugi del pritožbenega razloga – če že ni nedopusten – vsekakor ni utemeljen.

35. S tem delom pritožbenega razloga družba Alcon izpodbija, da Sodišče prve stopnje od družbe Biofarma ni zahtevalo dokaza o podobnosti obeh proizvodov. Travatan se daje v obliki kapljic za oko, Trivastan pa kot tableta. Že zato si proizvoda nista podobna.

36. Kolikor je ta del pritožbenega razloga navzven predstavljen kot očitek dejanske primerjave proizvodov, ni dopusten. Kot izhaja iz členov 225 ES in 58(1) Statuta Sodišča, je pritožba omejena na pravna vprašanja. Za ugotovitev in presojo relevantnih dejstev in tudi za presojo dokazov je pristojno le Sodišče prve stopnje. Presoja dejstev in dokazov tako ni, s pridržkom njihovega izkrivljanja, pravno vprašanje, ki bi bilo podvrženo nadzoru Sodišča v okviru pritožbe.[15] Izkrivljanje dokazov tu ni razvidno in ga družba Alcon tudi ne zatrjuje.

37. Vendar pa družba Alcon s tem delom pritožbenega razloga nasprotuje tudi določitvi proizvodov, ki se jih primerja. Ali se mora primerjava omejiti na dve določeni zdravili v njuni vsakokratni obliki, je pravno vprašanje, ki ga je treba preučiti v okviru pritožbe.

38. Družba Alcon pa zmotno trdi, da je treba zdravilo Travatan obravnavati v obliki kapljic za oko. Kot je že bilo razloženo, je treba v primeru tu prijavljene znamke pritegniti skupino proizvodov farmacevtskih pripravkov za oči. Ta obsega zdravila, ki se tržijo v različnih oblikah, torej tudi zdravila, ki se tako kot zdravilo, ki ga je treba primerjati, ponujajo v obliki tablet.

39. Tudi ta del pritožbenega razloga je zato treba zavrniti.

3. Prvi del pritožbenega razloga – upoštevna javnost

40. Družba Alcon s prvim delom pritožbenega razloga trdi, da UUNT ni pravilno določil upoštevne javnosti.

15 – Glej posebej za področje prava znamk sodbi z dne 7. oktobra 2004 v zadevi Mag Instrument proti UUNT (C-136/02 P, ZOdl., str. I-9165, točka 39) in z dne 15. septembra 2005 v zadevi BioID proti UUNT (C-37/03 P, ZOdl., str. I-7975, točka 43), v tem smislu tudi sodbo z dne 19. septembra 2002 v zadevi DKV proti UUNT (C-104/00 P, Recueil, str. I-7561, točka 22) kot tudi na splošno sodbe z dne 11. februarja 1999 v zadevi Antillean Rice Mills in drugi proti Komisiji (C-390/95, Recueil, str. I-769, točka 29); z dne 15. junija 2000 v zadevi Dorsch Consult (C-237/98, Recueil, str. I-4549, točka 35 in naslednja) in z dne 7. januarja 2004 v združenih zadevah Aalborg Portland in drugi proti Komisiji (C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P in C-219/00 P, Recueil, str. I-123, točka 49).

41. Sodišče prve stopnje v točki 49 izpodbijane sodbe ugotavlja:

„Ugotovljeno je, da so zadevni proizvodi zdravila, za katera se pred prodajo končnim potrošnikom v lekarnah zahteva zdravniški recept. Tako upoštevna javnost ni sestavljena le iz končnih potrošnikov, ampak tudi iz strokovnjakov, to je zdravnikov, ki predpišejo zdravilo, in iz farmacevtov, ki predpisano zdravilo prodajo.“ [16]

42. Sodišče prve stopnje v ugotovitvah glede verjetnosti zmede v točki 68 in naslednji ter v točki 72 in naslednjih potrjuje preudarke odbora za pritožbe na podlagi zaznavanja potrošnikov. Le v točki 73 so kot mogoči del upoštevne javnosti omenjeni strokovnjaki, pri čemer ugotovitve spet temeljijo na zaznavanju potrošnikov.

43. Družba Alcon nasprotuje temu, da so tudi končni potrošniki vključeni v upoštevno javnost. Ker se proizvodi izdajajo le na zdravniški recept, naj bi le zdravnik odločal o nakupu. Zato naj bi bila pomembna le odločitev strokovnjakov s področja medicine. Tako naj bi odločili že tudi neki drug odbor za pritožbe UUNT [17], Sodišče prve stopnje [18] in Sodišče [19].

44. Urad in družba Biofarma nasprotno menita, da je pomembno tudi zaznavanje bolnikov. Urad poudarja, da se bolnik ob soočenju z znamko ne sme motiti glede porekla označenega proizvoda. Njegovo zaznavanje ni pomembno le, če je izključeno soočenje z znamko. [20] Družba Biofarma to dopolnjuje s praktičnim primerom zamenjave dveh zdravil, ki sta v domači omarici z zdravili, zaradi zmede.

45. Ta del pritožbenega razloga se po eni strani navezuje na dejanski element, to je na

16 – Podobno sodba prvega senata Sodišča prve stopnje z dne 17. novembra 2005 v zadevi Biofarma proti UUNT – Bausch & Lomb Pharmaceuticals (ALREX) (T-154/03, ZOdl., str. II-4743, točka 45); pritožba s številko zadeve C-95/06 P je bila medtem umaknjena.

17 – Družba Alcon se sklicuje na odločbo prvega odbora za pritožbe z dne 12. maja 2004 v zadevi R 304/2003-1 Pierre Fabre Medicament, SA, proti Fujisawa Deutschland GmbH (RIBOMUSTIN/RIBOMUNYL).

18 – Družba Alcon se sklicuje na sodbo prvega senata Sodišča prve stopnje z dne 5. marca 2003 v zadevi Alcon proti UUNT – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS) (T-237/01, Recueil, str. II-411, točka 42).

19 – Družba Alcon se sklicuje na sklep Sodišča z dne 5. oktobra 2004 v zadevi Alcon proti UUNT – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS) (C-192/03 P, ZOdl., str. I-8993, točka 30).

20 – Tako je očitno pri znamki BSS, ki se uporablja za proizvod za očesno kirurgijo in pri kateri je zaznavanje strokovnjakov s področja medicine odločilno za njen razlikovalni učinek (glej v opombi 9 navedeni sklep BSS, točka 30).

ugotovitev, kakšno javnost nagovarjajo sporni proizvodi, in v tem pogledu ni dopusten. [21]

46. Po drugi strani pa se v okviru tega dela pritožbenega razloga istočasno nasprotuje razlagi člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 glede določitve upoštevne javnosti. Poleg tega se v njegovem okviru zatrjuje nezadostna obrazložitev glede ugotovitev Sodišča prve stopnje, ker vključitev končnih potrošnikov kljub nasprotnim trditvam ni obrazložena. Oba vidika se nanašata na pravna vprašanja, tako da je ta del pritožbenega razloga v tem pogledu dopusten.

47. Sodišče se osredotoča na to, kako znamka učinkuje na povprečnega potrošnika te vrste proizvodov ali storitev. [22] Na splošno ima zaznavanje potrošnikov ali končnih odjemalcev odločilno vlogo, kajti namen celotnega tržnega postopka je prodaja proizvoda znotraj teh krogov. [23] To pa velja le, če končni odjemalec odloča o nakupu.

48. Pri zdravilih, ki se izdajajo le na zdravniški recept, se o izbiri med različnimi proizvodi odloči že med posvetovanjem z zdravnikom in ne ob nakupu. Zaradi tveganj, povezanih z zdravili, ki se izdajajo le na zdravniški recept, so ta podvržena posebnemu nadzoru zdravnika, pa tudi farmacevta. To opravičuje celo omejitve trgovanja znotraj Skupnosti [24], kar ureja zadevna sekundarna zakonodaja. V skladu s členom 88(1)(1) Direktive 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini [25] je namreč v državah članicah prepovedano oglaševanje zdravil, ki se izdajajo le na recept, pri širši javnosti. Na področju zdravil, ki se izdajajo le na zdravniški recept, naj bi tako o nakupu načelno odločali strokovnjaki s področja medicine in ne končni potrošniki.

49. Čeprav se bolnika kljub temu načelno tudi upošteva, ker lahko – kot je zlasti trdil

21 – Glej zgoraj navedeno točko 36.

22 – Sodbi z dne 11. novembra 1997 v zadevi Sabèl (C-251/95, Recueil, str. I-6191, točka 23) in z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Recueil, str. I-3819, točka 25) k členu 4(1)(b) Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L 40, str. 1), ki ustreza členu 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

23 – Sodba z dne 29. aprila 2004 v zadevi Björnekulla Fruktindustrier (C-371/02, Recueil, str. I-5791, točka 24).

24 – Sodba z dne 11. decembra 2003 v zadevi Deutscher Apothekerverband (C-322/01, Recueil, str. I-14887, točka 119).

25 – UL L 311, str. 67.

Urad na obravnavi – vpliva na recept zdravnika, je njegov vpliv pri zdravilih, ki se izdajajo le na zdravniški recept, v primerjavi z odgovornostjo, ki jo ima pri odločitvi zdravnik, zelo majhnega pomena. [26]

50. Morebitni vpliv bolnika zlasti ne more povzročiti, da bi bil *ta* obravnavan kot povprečno obveščen, pozoren in razumen potrošnik teh proizvodov. Povprečnega potrošnika je nasprotno treba opredeliti v skupini, ki pretežno odloča o nakupu zdravila, ki se izdaja le na zdravniški recept, to pomeni med zdravniki, ki predpisujejo recepte.

51. Tudi verjetnost zmede pri bolniku, ki jo poudarjata UUNT in družba Biofarma, ki je neodvisno od recepta soočen z znamko, je vsaj z vidika prava znamk majhnega pomena. Sodišče je namreč v sodbi Picasso opredelilo trenutek, v katerem se opravi izbira med proizvodi in med znamkami, kot odločilen za presojo verjetnosti zmede. [27] Drugi trenutki, v katerih bi se potrošnik prej lahko zmedel zaradi manjše pozornosti, so nasprotno drugotnega pomena. [28]

52. Zato je pravilna trditev družbe Alcon, da je treba pri upoštevni javnosti za zdravila, ki se izdajajo le na zdravniški recept, upoštevati strokovnjake s področja medicine, ne pa bolnikov. Sodišče prve stopnje se kljub tej trditvi ne ukvarja niti s pravnim vprašanjem, kako je treba določiti javnost v skladu s členom 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, niti ne obrazloži, zakaj je v nasprotju s trditvijo družbe Alcon končne potrošnike vključilo v to javnost.

53. Posledično vsaj obrazložitev izpodbijane sodbe ni zadostna, tako glede razlage člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 in tudi glede konkretne vključitve končnih potrošnikov. Če Sodišče prve stopnje dejansko izhaja iz tega,

26 – Glej sodbe nemškega Bundesgerichtshof z dne 15. oktobra 1992 v zadevi I ZR 259/90 (CORVATON/CORVASAL, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1993, str. 118 in 119); z dne 2. februarja 1989 v zadevi I ZR 150/86 (Herzsymbol, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1989, 425, 428) in z dne 25. januarja 1990 v zadevi I ZR 83/88 (L-THYROXIN, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1990, 453, 455). Podobno odločba Hearings Officer S. J. Probert, UK Patent Office, z dne 29. januarja 1998 (prijava Dallas Burston Ashbourne Limited št. 1582474 in ugovor Warner-Lambert Company [DICLOTARD] št. 42375, http://www.patent.gov.uk/tm/legal/decisions/inter1998/o01198.pdf, str. 13, vrstica 12 in naslednje).

27 – Sodba z dne 12. januarja 2006 v zadevi Ruiz-Picasso in drugi proti UUNT (C-361/04 P, ZOdl., str. I-643, točka 40).

28 – V opombi 27 navedena sodba Picasso, točke 41 in naslednje.

da je kljub vsakokratnemu proizvodu vedno odločilen povprečen končni potrošnik, bi to poleg pomanjkljive obrazložitve pomenilo napačno razlago člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

54. Vključitev končnega potrošnika pa se lahko v obravnavanem primeru ohrani vsaj z drugo obrazložitvijo. V tem primeru namreč ni treba primerjati dveh zdravil, ki se izdajata le na zdravniški recept, ampak v prijavi navedeno skupino proizvodov farmacevtskih pripravkov za oči in zdravilo, ki se izdaja le na zdravniški recept in se trži pod znamko TRIVASTAN. Kot pa je družba Alcon priznala v odgovoru na vprašanje, ki je bilo zastavljeno na obravnavi, pa se na italijanskem trgu vsi farmacevtski pripravki za oči ne izdajajo na zdravniški recept.

55. Glede na znamke zdravil, ki se prodajajo brez zdravniškega recepta, je zaznavanje končnih potrošnikov veliko večjega pomena. Ta zdravila se lahko sicer kupijo tudi na pobudo zdravnikov, vendar pa končni potrošniki v veliko primerih sami odločijo o nakupu. Zato se ta zdravila tudi oglašujejo končnim potrošnikom. [29]

29 – Glej člen 88(2) Direktive 2001/83.

56. Zaznavanje končnih potrošnikov je pomembno tudi in prav zaradi preizkusa verjetnosti zmede med skupino proizvodov – ki vsebuje zdravila, ki se prodajajo brez zdravniškega recepta, in tudi zdravila, ki se izdajajo le na zdravniški recept – in zdravilom, ki se izdaja le na zdravniški recept, kot ga je treba opraviti na tem mestu. Če želi končni potrošnik kupiti zdravilo, ki se prodaja brez zdravniškega recepta, ampak posledično zaradi zmede zahteva zdravilo, ki se izdaja le na zdravniški recept, bo lekarna to zavrnila. Če pa obratno posledično zaradi zmede zahteva zdravilo, ki se prodaja brez zdravniškega recepta, čeprav je na podlagi svoje bolezni pravzaprav želel zdravilo, ki se izdaja le na zdravniški recept, lahko mogoče prejme zdravilo, ki mu ne pomaga.

57. Omejitev upoštevne javnosti na zdravnike, kot to zahteva družba Alcon, bi bila zato v obravnavanem primeru dopustna le, če bi se lahko verjetnost zmede pri farmacevtskih pripravkih za oči, ki se izdajajo le na zdravniški recept, ločeno preizkusila. To bi bilo pogojeno s tem, da bi se seznam proizvodov lahko delil.

58. Načeloma je mogoče prijavo znamke dopustiti oziroma zavrniti le za določene dele seznama proizvodov. V skladu s členom 43(5), prvi stavek, Uredbe št. 40/94 se

prijava znamke namreč zavrne le za tisto blago ali storitve, za katero na podlagi ugovora registracija ni mogoča.

59. V tem primeru pa to ne igra nobene vloge, ker družba Alcon obsežnega nadrejenega pojma farmacevtski pripravki za oči ni natančneje razčlenila in ker niti Urad niti sodišči ne morejo sami ustrezno popraviti seznama proizvodov. Mogoče je sicer zavrniti registracijo za posamezne, izrecno imenovane proizvode ali skupine proizvodov, vendar pa bi nadaljnja razčlenitev skupin proizvodov posegla v prijaviteljevo razpolagalno pravico. Poleg tega bi se spodkopale formalne zahteve pri zožitvi seznama proizvodov in – pri morebitni razčlenitvi v sodnem postopku – bi se spremenilo dejansko stanje, o katerem je odločil Urad. [30]

60. Posledično je lahko Sodišče prve stopnje ugotovilo verjetnost zmede le na podlagi zaznavanja končnega potrošnika. Prvi delni očitek drugega pritožbenega razloga tako kljub napačni uporabi prava v izpodbijani sodbi ne povzroči njene razveljavitve.

4. Tretji in četrti del pritožbenega razloga – Primerjava znakov

61. Družba Alcon s tretjim in četrtim delom pritožbenega razloga izpodbija vidno in zvočno primerjavo znakov. S tem pa družba Alcon nasprotuje izključno dejanskim ugotovitvam Sodišča prve stopnje. Zato v tem pogledu pritožba ni dopustna. [31]

5. Peti del pritožbenega razloga – verjetnost zmede

62. Kolikor družba Alcon izpodbija presojo verjetnosti zmede, se v bistvu opira na to, da naj zdravniki in farmacevti ne bi bili upoštevani v zadostni meri. Kot je bilo že razloženo, pa zadostuje verjetnost zmede pri končnih potrošnikih, ker seznam proizvodov za znamko TRAVATAN vključuje tudi zdravila, ki se prodajajo brez zdravniškega recepta. [32] Zato v tem pogledu pritožba ni utemeljena.

30 – Podoben sklep je v sodbi nemškega Bundespatentgericht z dne 20. novembra 1997 v zadevi 30 W (pat) 123/97 („Plantapret“, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1998, 725 [727]) in v sodbi nemškega Bundesgerichtshof z dne 12. februarja 1998 v zadevi I ZB 32/95 („salvent/Salventerol“, BGH Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1998, str. 924 [925]).

31 – Glej zgoraj navedeno točko 36.

32 – Glej zgoraj navedeno točko 54.

VI – Stroški

63. V skladu s členom 122 v povezavi s členom 118 in členom 69(2) Poslovnika Sodišča se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Ker družba Alcon s pritožbo ni uspela, se ji naloži plačilo stroškov.

VII – Predlog

64. Zato Sodišču predlagam, naj odloči tako:

1. Pritožba se zavrne.

2. Družbi Alcon Inc. se naloži plačilo stroškov.