ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ
Г-ЖА JULIANE KOKOTT
представено на 26 октомври 2006 година [1]

I — Въведение

1. Настоящият спор се отнася до въпроса дали две марки, които обхващат лекарствени продукти — словната марка „TRAVATAN“ и по-ранната италианска словна марка „TRIVASTAN“ — могат да бъдат объркани, което би изключило регистрацията на „TRAVATAN“ като марка на Общността. Тази вероятност от объркване е установена от всички предходни инстанции, а именно от отдела по споровете и от апелативния състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП), както и от Първоинстанционния съд.

2. В производството по обжалване следва да се провери дали Първоинстанционният съд с право е отхвърлил определени доводи на жалбоподателя с мотива, че са представени след изтичането на срока, и дали е направил точна преценка на вероятността от объркване, в частност предвид съответните потребители.

II — Правна уредба

3. Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 от 20 декември 1993 година относно марката на Общността [2] регламентира относителното основание за отказ, каквото представлява вероятността от объркване:

„При възражение на притежателя на по-ранна марка, се отказва регистрация на заявената марка:

[...]

1 — Език на оригиналния текст: немски.

2 — ОВ L 11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146.

б) когато поради своята идентичност или прилика с по-ранната марка и поради идентичността или приликата на стоките или услугите, които двете марки обозначават, съществува вероятност от объркване в съзнанието на хората на територията, в която по-ранната марка е защитена; вероятността от объркване включва риска от свързване с по-ранната марка."

4. Седмо съображение от този регламент уточнява понятието за вероятност от объркване в случай на прилика между марките и стоките или услугите:

„[...] вероятността от объркване, чиято оценка зависи от многобройни фактори и по-специално от признаването на марката на пазара, от асоциацията която може да бъде направена с използвания или регистриран знак, от степента на сходство между марката и знака и между посочените стоки или услуги, представлява специфично условие за такава защита."

5. По-ранна марка обаче може да бъде пречка за регистрацията на нова марка само ако все още е обект на реално използване. Така член 43, параграфи 2 и 3 от Регламент №40/94 предвижда:

„2. По искане на заявителя, притежателят на една по-ранна марка на Общността, който е направил възражение, представя доказателства, че през петте години предхождащи публикуването на заявката за марка на Общността, по-ранната марка на Общността е била обект на реално използване в Общността за стоките или услугите, за които тя е регистрирана, и които той цитира за обосноваване на възражението, или че съществуват основателни причини за неизползването, доколкото към тази дата, по-ранната марка е била регистрирана за не по-малко от пет години. При липса на такива доказателства, възражението се отхвърля. Ако по-ранната марка на Общността е била използвана само за една част от стоките или от услугите, за които тя е регистрирана, тя се смята за регистрирана, за целите на разглеждането на възражението, само за тази част от стоките или услугите.

3. Параграф 2 се прилага по отношение на по-ранните национални марки, посочени в член 8, параграф 2, буква а), като се изхожда от това, че използването в Общността е заменено с използването в държавата-членка, в която по-ранната национална марка е защитена."

III — Обстоятелства, предхождащи спора и решението на Първоинстанционния съд

6. Първоинстанционният съд описва предхождащите спора обстоятелства в точки 1—11 от обжалваното съдебно решение, постановено на 22 септември 2005 г. по дело T-130/03 [3], както следва:

„1 На 11 юни 1998 г. Alcon Inc. подава в Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП) заявка за марка на Общността съгласно изменения Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146).

2 Марката, чиято регистрация е заявена, е словният знак „TRAVATAN".

3 Стоките, за които е заявена регистрацията, са от клас 5 по смисъла на Ницката спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г., ревизирана и изменена, и съответстват на следното описание: „Офталмологични фармацевтични препарати".

4 Тази заявка е публикувана в Бюлетин на марките на Общността № 23/99 от 22 март 1999 г.

5 На 22 юни 1999 г. Biofarma SA подава възражение срещу регистрацията на тази марка на Общността на основание член 42 от Регламент № 40/94. В подкрепа на възражението се изтъква посоченото в член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 основание за отказ на регистрация. Възражението се основава на съществуването на националната словна марка „TRIVASTAN", регистрирана в Италия на 27 януари 1986 г. под номер 394980.

6 Възражението е подадено по отношение на всички посочени в заявката за марката стоки. То се основава на съвкупността от стоките, обхванати от по-ранната марка, а именно „фармацевтични, ветеринарни и хигиенни препарати; диетични препарати за деца или болни; пластири, превър-

3 — Alcon/СХВП, Biofarma („TRAVATAN") (Recueil, стр. II-3859, наричано по-нататък „обжалваното съдебно решение").

зочни материали; материали за пломбиране на зъбите и за зъбни отливки; дезинфектанти; препарати за унищожаване на плевели и вредни животни“, включени в клас 5.

7 С писмо от 5 май 2000 г. в съответствие с член 43, параграфи 2 и 3 от Регламент №40/94 жалбоподателят иска встъпилата страна да представи доказателства, че за всички стоки, на които се основава възражението, през петте години, предхождащи публикуването на заявката за марка на Общността, по-ранната марка е била обект на реално използване в държавата-членка, в която тази марка е защитена. Със съобщение от 29 май 2000 г. отделът по споровете поканва встъпилата страна да представи това доказателство в двумесечен срок.

8 На 28 юли 2000 г. встъпилата страна изпраща на СХВП документи, които имат за цел да докажат реалното използване в Италия на по-ранната марка. Сред тези документи по-специално са фактури, листовката на лекарството на встъпилата страна, извлечение от италианския регистър Informatore Farmaceutico и извлечение от Pharmaceutical Trade Mark Directory.

9 С Решение от 26 септември 2001 г. отделът по споровете приема, че използването на по-ранната марка е доказано за конкретен фармацевтичен продукт, а именно „периферен съдоразширител, предназначен за лекуване на проблеми с периферните и мозъчните кръвоносни съдове и съдови смущения в очите и ушите“, и уважава възражението за всички заявени стоки. В резултат на това той отказва да регистрира заявената марка с мотива, че съществува вероятност от объркване, която включва вероятност от свързване в Италия с по-ранната марка, предвид факта че марките са подобни от визуална и фонетична гледна точка, и че съществува определена прилика между стоките.

10 На 13 ноември 2001 г. жалбоподателят подава жалба пред СХВП на основание членове 57—62 от Регламент № 40/94 срещу решението на отдела по споровете.

11 С Решение от 30 януари 2003 г. (наричано по-нататък „оспореното решение“) трети апелативен състав отхвърля жалбата. По същество той приема, че тъй като стоките, обозначени от въпросните марки, разкриват висока степен на прилика и че между последните са налице много сходства от визуална и фонетична гледна точка, съществува вероятност от объркване, която включва вероятност от свързване на разглежданите марки.“

7. Първоинстанционният съд отхвърля подадената от Alcon Inc. (наричано понататък „Alcon“) жалба срещу оспореното решение.

8. Той обявява за недопустим довода, съгласно който не са изпълнени условията за реално използване на по-ранната марка — по смисъла на решението по дело MFE Marienfelde/СХВП [„HIPOVITON“] [4] — поради късното представяне на този довод и тъй като той освен това не е изтъкнат пред апелативния състав (точка 19 и сл.).

9. Alcon не опровергава и констатацията на апелативния състав, според която представените от встъпилата страна доказателства установяват реалното използване на по-ранната марка за „периферен съдоразширител, предназначен за лекуване на проблеми с периферните и мозъчните кръвоносни съдове и съдови смущения в очите и ушите“ (точка 29 и сл.).

10. На последно място, според Първоинстанционния съд апелативният състав с право приема, че съществува вероятност от объркване между двете марки. Според него наистина има много голяма прилика както между стоките (точка 55 и сл.), така и между знаците (точка 65 и сл.). Според Първоинстанционния съд вероятността от объркване между знаците е налице по-специално по отношение на италианските потребители (точка 72 и сл.).

IV — Жалбата

11. Alcon оспорва обявената от Първоинстанционния съд недопустимост на неговия довод, свързан с условията за реално използване, и твърди, че Първоинстанционният съд е извършил неправилна преценка на вероятността от объркване, по-специално като не отчел в достатъчна степен ролята на медицинските специалисти.

12. В резултат на това Alcon иска от Съда:

1. да отмени обжалваното съдебно решение;

2. при необходимост да върне делото на Първоинстанционния съд;

4 — Решение на Първоинстанционния съд от 8 юли 2004 г. (T-334/01, Recueil, стр. II-2787).

3. да осъди СХВП и/или встъпилата страна да заплати/заплатят съдебните разноски.

V — Съображения

A — *По първото правно основание на жалбата — Допустимост на довода, свързан с реалното използване на по-ранната марка*

13. Тъй като счита, че жалбата е частично недопустима и по същество неоснователна, СХВП иска от Съда:

1. да отхвърли жалбата като частично недопустима и частично неоснователна и

2. да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

15. В точка 20 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд констатира, че „в своята жалба жалбоподателят твърди, че апелативният състав е нарушил член 43, параграфи 2 и 3 от Регламент № 40/94 не поради това че не са изпълнени условията за реално използване на по-ранната марка, а само поради това че представеното от встъпилата страна доказателство за реалното използване не удостоверявало, че по-ранната марка е била действително използвана за офталмологичните препарати“. Така той стига до извода, че доводът, изложен от Alcon по време на съдебното заседание относно условията за реалното използване, представлява ново правно основание и поради това е недопустим.

14. Biofarma SA (наричано по-нататък „Biofarma“) встъпва в производството за пръв път във фазата на съдебното заседание, като се присъединява към исканията на СХВП.

16. Alcon възразява, като изтъква, че неговите твърдения относно условията за реално използване били само нов довод в подкрепа на основния довод, изведен от нарушението на член 43, параграфи 2 и 3 от Регламент № 40/94.

17. По силата на член 48, параграф 2, първа алинея от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд в хода на производството не могат да се въвеждат нови правни основания, освен ако те не почиват върху правни или фактически обстоятелства, установени в хода на производството. При все това довод, който представлява допълнение към основание, което е изложено преди това пряко или имплицитно в жалбата и което е в тясна връзка с последното, трябва да се обяви за допустим [5].

18. Прилагането на тази процесуална разпоредба се онагледява от дела в правни области, различни от правото относно марките. Така по дело, по което първоначално изтъкнатото правно основание е изведено от нарушението на редица условия за прилагане на член 87, параграф 1 ЕО, Съдът е приел за допустимо допълнение довода, според който разглежданата мярка поставя в по-благоприятно положение не само предприятията по смисъла на правото относно помощите, но също и други лица [6]. Твърдението за нарушение, според което Комисията не е анализирала в достатъчна степен дали е засегната търговията, също е счетено за допълнение към основание, според което търговията не е засегната [7]. Съдът е приел като допустимо допълнение и твърдението за наличие на процесуален недостатък поради липсата на изслушване, макар че първоначално изтъкнатото правно основание е изведено от факта, че не са достатъчно изяснени материалноправните условия за приемане на спорната защитна мярка [8]. На последно място Съдът е приел, че доводът, според който приложената в процедура по назначаване на длъжностно лице възрастова граница е трябвало да бъде оповестена, е допълнение към правното основание, изведено от липсата на правно основание за прилагането на възрастова граница [9].

19. Положението в настоящия случай е подобно. В своята жалба в първоинстанционното производство Alcon оспорва констатациите относно реалното използване по смисъла на член 43, параграфи 2 и 3 от Регламент № 40/94. Според него Biofarma не е доказало, че марката е използвана по начин, който да я направи достатъчно известна сред съответните италиански потребители. Не била установена и употребата на лекарството за офталмологични цели. Видно от точка 17 от обжалваното съдебно решение, вследствие на проведеното съдебно заседание Alcon се позовава „на Решение на Първоинстанционния съд от 8 юли 2004 г. по дело MFE Marienfelde/СХВП — Vétoquinol [„HIPOVITON“] (Т-334/01, Recueil, стр. II-2787), за да изтъкне, че условията за реално използване не са изпълнени, по-специално поради недостатъчния търговски обем на по-ранната марка“.

5 — Вж. за Процедурния правилник на Съда, чийто текст е идентичен, Решение от 19 май 1983 г. по дело Verros/Парламент (306/81, Recueil, стр. 1755, точка 9), Решение от 22 ноември 2001 г. по дело Нидерландия/Съвет (C-301/97, Recueil, стр. I-8853, точки 166 и 169) и Решение от 15 декември 2005 г. по дело Италия/Комисия (C-66/02, Recueil, стр. I-10901, точка 85 и сл.).

6 — Решение по дело Италия/Комисия, посочено по-горе в бележка под линия 5 (точка 87 и сл.).

7 — Решение по дело Италия/Комисия, посочено по-горе в бележка под линия 5 (точки 103 и 108).

8 — Решение по дело Нидерландия/Съвет, посочено по-горе в бележка под линия 5 (точки 157, 158 и 169).

9 — Решение по дело Verros/Парламент, посочено по-горе в бележка под линия 5 (точки 7 и 10).

20. Тези доводи явно представляват допълнение към мотивите, изтъкнати в подкрепа на правното основание, изведено от нарушението на член 43, параграфи 2 и 3 от Регламент № 40/94. Следователно не става дума за ново правно основание, което би било недопустимо, а за допустимо допълнение на своевременно изтъкнато правно основание. При това положение трябва да се приеме за неправилна констатацията, според която този довод е представен на Първоинстанционния съд, когато определените за това срокове вече са изтекли.

21. В точка 23 от обжалваното съдебно решение обаче Първоинстанционният съд отхвърля това правно основание и въз основа на друг мотив. Според него контролът, който той упражнява, не може да излиза извън рамките фактическата и правна обстановка на спора, изложена пред апелативния състав. Той освен това правилно констатира, че както е видно от преписката, Alcon не е оспорило реалното използване на по-ранната марка нито пред апелативния състав, нито пред отдела по споровете, и че дружеството дори изрично се е отказало да оспорва доказателството за това използване [10]. Alcon само е поставило под съмнение твърдението, че по-ранната марка е използвана за сходен продукт [11]. По тази причина Първоинстанционният съд заключава, че възраженията срещу реалното използване на по-ранната марка са недопустими, както и поради това че не са били оспорени пред апелативния състав.

22. Този алтернативен мотив за отхвърляне на възраженията относно реалното използване е в съответствие с текста на член 135, параграф 4 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд. Според тази разпоредба страните не могат да изменят предмета на спора пред апелативния състав. Доколкото Alcon се е отказало да оспорва представените по този въпрос доказателства, реалното използване не е предмет на разглеждания от апелативния състав спор. Следователно Първоинстанционният съд правилно е отхвърлил това правно основание като недопустимо.

23. Според Alcon подобно ограничаване на предмета на спора пред Първоинстанционния съд до предмета на спора пред апелативния състав означава да бъдат оставени в сила решения, които в светлината на последващата съдебна практика ще се окажат явно незаконосъобразни. Това становище е неправилно. Когато една страна оспорва постоянно даден аспект от начина, по който СХВП прилага правото, тя, разбира се, може да оспори с успех този аспект, ако междувременно Първоинстанционният съд разреши правния въпрос в благоприятен за нея смисъл. Когато обаче, както Alcon в конкретния случай, една страна се откаже да оспорва определен въпрос, дори последващата съдебна практика не може да позволи Първоинстанционния съд да бъде сезиран с правно основание в този смисъл.

24. Следователно първото правно основание трябва да бъде отхвърлено.

10 — Вж. вторите становища, представени пред отдела по споровете, приложение 7 към първоинстанционната жалба, лист 70.

11 — Вж. мотивите на жалбата пред апелативния състав, приложение 3 към първоинстанционната жалба, лист 34.

Б — *По второто правно основание — Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94*

25. С второто правно основание, което се разделя на шест части, Alcon оспорва прилагането на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94.

1. По шестата част от правното основание — Ограничаване на списъка със заявените стоки

26. С шестата част от правното основание, което следва да се разгледа на първо място, Alcon оспорва стоките, които апелативният състав и Първоинстанционният съд включват в направеното от тях сравнение. Дружеството твърди, че пред апелативния състав то умишлено е ограничило спецификацията на своя продукт до „офталмологични фармацевтични препарати за лечение на глаукома", което допълнително намалило приликата между стоките.

27. В точки 51—55 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд излага, че това ограничаване не е извършено съобразно изискванията на член 44 от Регламент № 40/94 и на правило 13 от Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията от 13 декември 1995 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 [12]. Според Първоинстанционния съд ограничаването на списъка със стоките, обхванати от заявка за марка на Общността, трябва да бъде направено изрично и безусловно. Alcon обаче просто потвърдило, че е склонно на такова ограничаване, без да го поиска. В резултат на това следва да се вземат предвид всички офталмологични фармацевтични препарати, в съответствие със съдържанието на заявката за регистрация.

28. Поначало Alcon е имало право да ограничи спецификацията на продукта пред апелативния състав, тъй като член 44, параграф 1 от Регламент №40/94 дава възможност за ограничаване по всяко време на списъка със стоките или услугите, които се съдържат в заявката за регистрация на марка на Общността. Доколкото изменя предмета на спора, такова ограничаване е недопустимо съгласно член 135, параграф 4 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд само в съдебно производство [13].

29. При все това в постоянната съдебна практика Първоинстанционният съд с

12 — ОВ L 303, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 189.

13 — Решение от 21 октомври 2004 г. по дело KWS Saat/СХВП (C-447/02 P, Recueil, стр. I-10107, точка 58).

право изисква ограничаването на стоките, съдържащи се в заявка за марка, да бъде изрично и безусловно [14]. Всъщност това ограничаване може да има съществени последици върху обхвата на предоставената от марката защита, както и — което в конкретния случай е очевидно — върху възможността за регистрация на последната.

30. Доколкото Alcon не е заявило ограничаването, а просто е потвърдило, че е склонно да го направи, Първоинстанционният съд с право и без да изопачава заявеното от Alcon е могъл да заключи, че списъкът със стоките не е ограничаван.

31. Не може да се счита за процесуален недостатък и обстоятелството, че апелативният състав не е поканил Alcon да изясни позицията си. От гледна точка на процесуална икономия такова изясняване без съмнение би било полезно, но липсва разпоредба, която да задължава апелативния състав да извърши това. Напротив, правило 13, параграф 3 от Регламент № 2868/95 се отнася до определен брой други пропуски (формални), които СХВП трябва да съобщи на заявителя, като му определи срок за отстраняването им, когато не са изпълнени условията за промяна на заявлението. Това задължение обаче предполага да е представена молба за промяна.

14 — Вж. съдебната практика, цитирана в точка 51 от обжалваното съдебно решение.

32. Не следва на СХВП да се налагат допълнителни задължения за уведомяване, които не са изрично уредени. Както повечето страни в процедурите пред СХВП, Alcon е голямо международно предприятие, което трябва да разполага с достатъчно експерти, за да участва пряко в процедура в рамките на правото относно марките или да прибегне до помощта на квалифицирани представители, както е направило в дадения случай. Следователно Alcon е трябвало да се досети, че заявяването на склонност за ограничаване на списъка със стоките не е равнозначно на ограничаване на този списък.

33. В резултат на това, доколкото подобно на апелативния състав е извършил сравнението между стоките въз основа на тези, които се съдържат в заявката за марка, а именно офталмологичните фармацевтични препарати, Първоинстанционният съд не е допуснал грешка при прилагане на правото. Следователно тази част от правното основание е неоснователна.

2. По втората част на правното основание — Сравнение между стоките

34. От свързаните с шестата част от правното основание констатации следва, че втората част от него също е неоснователна, доколкото не е недопустима.

35. С тази част от основанието Alcon упреква Първоинстанционния съд, че не е изискал от Biofarma доказателство за приликата между стоките. „TRAVATAN" се приемал под формата на капки за очи, докато „TRISVASTAN" бил под формата на таблетки. Само този факт бил достатъчен, за да изключи приликата между стоките.

36. Доколкото на пръв поглед се отнася до фактическото сравнение между стоките, тази част от правното основание е недопустима. Съгласно член 225 ЕО и член 58, първа алинея от Статута на Съда на Европейските общности, обжалването е ограничено само до правните въпроси. Само Първоинстанционният съд е компетентен да установи и прецени съответните факти, както и да прецени доказателствата. Преценката на тези факти и доказателства следователно не представлява, освен в случай на тяхното изопачаване, правен въпрос, който като такъв подлежи на проверка от Съда в рамките на обжалването [15]. Нищо в случая не показва изопачаване на доказателствата, а и Alcon не го твърди.

37. Тази част от правното основание обаче има за цел и да определи разглежданите стоки, включени в сравнението. Въпросът дали сравнението трябва да се ограничи до две лекарства в съответната им форма на приложение е правен въпрос, който трябва да се разгледа в рамките на обжалването.

38. Alcon обаче греши, като твърди, че определящ критерий трябва да е фактът, че „TRAVASTAN" е под формата на капки за очи. Както бе изтъкнато, в настоящия случай по отношение на заявката за марка групата стоки, която служи за сравнение, се състои от офталмологични фармацевтични препарати. Тази група включва лекарства, продавани под различна форма, в това число и лекарства, които, подобно на разглежданото лекарство, се предлагат под формата на таблетки.

39. Следователно тази част от правното основание също трябва да бъде отхвърлена.

15 — Вж. в частност относно правото относно марките Решение от 7 октомври 2004 г. по дело Mag Instrument/СХВП (C-136/02 P, Recueil, стр. I-9165, точка 39) и Решение от 15 септември 2005 г. по дело BioID/СХВП (C-37/03 P, Recueil, стр. I-7975, точка 43); в същия смисъл вж. Решение от 19 септември 2002 г. по дело DKV/СХВП (C-104/00 P, Recueil, стр. I-7561, точка 22) и, в по-общ план, Решение от 11 февруари 1999 г. по дело Antillean Rice Mills и др./Комисия (C-390/95 P, Recueil, стр. I-769, точка 29), Решение от 15 юни 2000 г. по дело Dorsch Consult/Съвет и Комисия (C-237/98 P, Recueil, стр. I-4549, точка 35 и 36), както и Решение от 7 януари 2004 г. по дело Aalborg Portland и др./Комисия (C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P и C-219/00 P, Recueil, стр. I-123, точка 49).

3. По първата част на правното основание — Съответните потребители

40. С първата част от правното основание Alcon твърди, че СХВП е определила неправилно съответните потребители.

41. В точка 49 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд констатира:

„Безспорно е, че въпросните стоки са лекарства, за които се изисква лекарско предписание преди продажбата им на крайните потребители в аптеките. При това положение към съответните потребители спадат не само крайните потребители, но и специалисти, с други думи лекарите, които предписват лекарството, както и фармацевтите, които продават предписаното лекарство“ [16].

42. В своите съображения, свързани с вероятността от объркване, в точка 68 и сл., както и в точка 72 и сл. от обжалваното съдебно решение, Първоинстанционният съд потвърждава анализа, направен от апелативния състав въз основа на възприятието на потребителите. Само в точка 73 специалистите са споменати като възможна част от съответните потребители, но съображенията остават основани на възприятието на потребителите.

43. Alcon оспорва причисляването на крайните потребители към съответните потребители. Доколкото за продуктите се изисква лекарско предписание, решението за придобиването им се вземало единствено от лекаря. При това положение единствено релевантно било възприятието на медицинските специалисти. Съществували вече решения в този смисъл, приети от друг апелативен състав на СХВП [17], от Първоинстанционния съд [18] и от Съда [19].

44. В замяна на това СХВП и Biopharma считат, че възприятието на пациентите също е важно. СХВП подчертава, че пациентът не трябва да се заблуждава относно произхода на обозначената стока, когато се натъкне на марката. Неговото възприятие било без значение само ако било изключено той да се натъкне на марката [20]. Към това Biopharma добавя практическия пример с възможността двете лекарства да бъдат объркани, когато се намират в домашната аптека.

45. Тази част на правното основание се отнася от една страна до фактическо

16 — Вж. в този смисъл Решение на Първоинстанционния съд от 17 ноември 2005 г. по дело Biofarma/СХВП — Bausch & Lomb Pharmaceuticals [„ALREX“] (T-154/03, Recueil, стр. II-4743, точка 45); жалба C-95/06 P, подадена по това дело, е оттеглена.

17 — Alcon се позовава на решението на първи апелативен състав на СХВП от 12 май 2004 г. Pierre Fabre Medicament, SA/Fujisawa Deutschland GmbH [RIBOMUSTIN/RIBOMUNYL] (R 304/2003-1).

18 — Alcon се позовава на Решение на Първоинстанционния съд от 5 март 2003 г. по дело Alcon/СХВП — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS) (T-237/01, Recueil, стр. II-411, точка 42).

19 — Alcon се позовава на Определение на Съда от 5 октомври 2004 г. по дело Alcon/СХВП (C-192/03 P, Recueil, стр. I-8993, точка 30).

20 — Такъв изглежда е случаят с марката „BSS“, която обозначава продукт, използван в офталмологичната хирургия, чийто отличителен характер е определен посредством възприятието на медицинските специалисти (вж. Определение по дело Alcon/СХВП, посочено по горе в бележка под линия 19, точка 30).

обстоятелство, а именно определянето на потребителите, за които е предназначен разглежданият продукт, и поради това е недопустима [21].

46. От друга страна обаче, предмет на тази част от основанието е и тълкуването на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 по отношение на разграничаването на съответните потребители. Освен това там се твърди, че Първоинстанционният съд не е мотивирал в достатъчна степен своите констатации, тъй като не е обосновал включването на крайните потребители въпреки направените искания в обратния смисъл. И двата аспекта са свързани с правни въпроси, поради което тази част е допустима.

47. Съдът се основава на общото впечатление, което марката създава у средния потребител на разглежданата категория стоки или услуги [22]. Като цяло възприятието на крайните потребители или ползватели има определяща роля, тъй като целият процес на предлагане на пазара има за цел придобиване на стоката от тях [23]. Това обаче се отнася само за случаите, при които решението за придобиване се взема от крайния потребител.

48. При лекарствата, за които се изисква лекарско предписание, изборът между продуктите се прави не при закупуването, а по време на консултацията с лекаря. Предвид рисковете, свързани с тяхната употреба, тези лекарства подлежат на специален контрол от страна на лекаря, а и на фармацевта. Това дори обосновава ограничения на търговията в рамките на Общността и намира отражение в релевантни разпоредби от вторичното право [24]. По смисъла на член 88, параграф 1, първо тире от Директива 2001/83/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 година за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба [25] държавите-членки забраняват рекламирането на лекарствени продукти сред населението, които се отпускат само с лекарско предписание. Следователно при лекарствата, за които се изисква лекарско предписание, решението за придобиване поначало се взема от медицинските специалисти, а не от крайния потребител.

49. Макар пациентът по принцип да се взема предвид, тъй като — както подчер-

21 — Вж. точка 36 от настоящото заключение.

22 — Решение от 11 ноември 1997 г. по дело Sabèl (C-251/95, Recueil, стр. I-6191, точка 23) и Решение от 22 юни 1999 г. по дело Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Recueil, стр. I-3819, точка 25), и двете свързани с член 4, параграф 1, буква б) от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките (ОВ L 40, 1989 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92), чийто текст съответства на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94.

23 — Решение от 29 април 2004 г. по дело Björnekulla Fruktindustrier (C-371/02, Recueil, стр. I-5791, точка 24).

24 — Решение от 11 декември 2003 г. по дело Deutscher Apothekerverband (C-322/01, Recueil, стр. I-14887, точка 119).

25 — ОВ L 311, стр. 67; Специално издание на български език, 2007 г, глава 13, том 33, стр. 3.

тава СХВП в съдебното заседание — той може да окаже влияние върху предписанието на лекаря, то неговото влияние, сравнено с отговорността на лекаря при вземане на решение, е от несъществено значение [26].

50. В частност влиянието, което той може да упражни, не би могло да доведе до това на *пациента* да се признае качеството на среден потребител на разглежданите стоки, който е сравнително добре информиран и сравнително наблюдателен и предпазлив. Напротив, средният потребител трябва да се определи с оглед на групата, чието решение е определящо при придобиването на лекарствата, за които се изисква лекарско предписание, а именно лекарите, които ги предписват.

51. Освен това изтъкнатата от СХВП и Biopharma вероятност пациентът да се обърка, когато се натъкне на марката, независимо от предписването на лекарството, е от несъществено значение, най-малкото от гледна точка на правото относно марките. Всъщност в своето решение по дело Ruiz-Picasso и др./СХВП Съдът е постановил, че решаващ за оценката на вероятността от объркване е моментът, в който се прави изборът между стоките и марките [27]. В замяна на това Съдът е приел като второстепенно значението на други моменти, в които вероятността потребителят да се обърка се дължи на понижената степен на внимание [28].

52. Ето защо е правилна тезата на Alcon, че за лекарствата, за които се изисква лекарско предписание, при определяне на съответните потребители трябва да се вземат предвид не пациентите, а медицинските специалисти. Въпреки представените в тази насока доводи, Първоинстанционният съд не разглежда правния въпрос, свързан с разграничаването на потребителите по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, нито посочва мотиви, поради които противно на представените от Alcon доводи причислява крайните потребители към тях.

53. В резултат на това трябва най-малкото да се приеме, че е налице непълнота на мотивите на обжалваното съдебно решение както относно член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, така и що се отнася до обстоятелството, че са взети предвид конкретно крайните потребители. Ако Първоинстанционният съд действително приема, че независимо от раз-

26 — Вж. Решение на Bundesgerichtshof (Германия) от 15 октомври 1992 г. по дело CORVATON/CORVASAL (дело I ZR 259/90, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1993, 118, 119); Решение от 2 февруари 1989 г. по дело Herzsymbol (дело I ZR 150/86, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1989, 425, 428) и Решение от 25 януари 1990 г. по дело L-THYROXIN (дело I ZR 83/88, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1990, 453, 455). В аналогичен смисъл вж. Решение на Hearings Officer S. J. Probert от UK Patent Office (Обединено кралство) от 29 януари 1998 г. [заявка № 1582474, представена от Dallas Burston Ashbourne Limited, и възражение № 42375 на Warner-Lambert Company („DIC-LOTARD") http://www.patent.gov.uk/tm/legal/decisions/inter1998/o01198.pdf, стр. 13, ред 12 и сл.).

27 — Решение от 12 януари 2006 г. (C-361/04 P, Recueil, стр. I-643, точка 40).

28 — Вж. точка 41 и сл . от посоченото в бележка под линия 27 решение.

глежданата стока, определящ е винаги крайният потребител, към непълнотата на мотивите би трябвало да се добави и неправилно тълкуване на посочения член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94.

54. Въпреки всичко в дадения случай може да бъде оправдано обстоятелството, че е взет предвид крайния потребител, но поради други мотиви. Трябва да се сравнят всъщност не две лекарства, за които се изисква лекарско предписание, а от една страна офталмологичните фармацевтични препарати, посочени в заявката за марка, и от друга страна — отпусканото по лекарско предписание лекарство, предлагано на пазара с марката „TRIVASTAN". На въпрос по този повод обаче в съдебното заседание Alcon признава, че не за всички офталмологични фармацевтични препарати, предлагани на италианския пазар, се изисква лекарско предписание.

55. Възприятието на крайния потребител придобива много по-голямо значение по отношение на марките за лекарства, за които не се изисква лекарско предписание. Макар че тези лекарства могат се придобиват и по лекарска препоръка, решението за закупуването им много често се взема единствено от крайния потребител. Ето защо рекламата за тези лекарства е насочена и към крайните потребители [29].

29 — Вж. член 88, параграф 2 от Директива 2001/83.

56. Възприятието на крайния потребител трябва най-вече да се вземе предвид при анализа на вероятността от объркване — като този, който следва да се направи в дадения случай — между, от една страна, група продукти, включваща лекарства, за които се изисква лекарско предписание, и такива, които се продават без рецепта, а от друга страна — лекарство, за което се изисква лекарско предписание. Ако крайният потребител иска да закупи лекарство, което се продава без рецепта, но поради объркване поиска лекарство, което се нуждае от лекарско предписание, аптеката ще му откаже продажбата. В замяна на това, ако в резултат на объркване той поиска лекарство, което се продава без рецепта, въпреки че поради своето състояние всъщност желае лекарство, за което се изисква лекарско предписание, има вероятност той да придобие продукт, който няма да му помогне.

57. При това положение поисканото от Alcon ограничаване на съответните потребители до лекарите може да се допусне само ако вероятността от объркване за офталмологичните фармацевтични препарати, за които се изисква лекарско предписание, може да се анализира отделно. За тази цел би трябвало списъкът с обхванатите от марката стоки да може да се раздели.

58. По принцип е възможно регистрацията на марка или отказът за регистрация да се ограничи до определени части от списъка на обхванатите от нея стоки. Всъщност съгласно член 43, параграф 5,

първо изречение от Регламент № 40/94 заявка за марка се отхвърля само за стоките или услугите, за които поради подадено възражение регистрацията е изключена.

59. В дадения случай въпросът обаче е лишен от значение, тъй като Alcon не е разделило на подгрупи обширното родово понятие офталмологични фармацевтични препарати и нито СХВП, нито съдилищата могат по своя инициатива да коригират списъка с обхванати от марката стоки. Несъмнено е възможно да се откаже регистрация на отделни изрично посочени стоки или групи от стоки, но понататъшното разделяне на стоките на групи би било намеса в правото на заявителя на марката да се разпорежда със заявката. Освен всичко останало, това би довело както до заобикаляне на приложимите изисквания относно формата, в която трябва да се извърши ограничаването на списъка със стоките, така и — ако разделянето се извърши в рамките на съдебното производство — до промяна на фактите, въз основа на които се е произнесла СХВП [30].

60. Следователно Първоинстанционният съд е могъл да установи дали е налице вероятност от объркване, като се основава само на възприятието на крайния потребител. По този начин, въпреки допуснатите в обжалваното съдебно решение грешки при прилагане на правото, първата част от второто правно основание не води до отмяна на това съдебно решение.

4. По третата и четвъртата част на правното основание — Сравнение на знаците

61. С третата и четвъртата част от правното основание Alcon оспорва визуалното и фонетично сравнение между словните знаци. Това твърдение обаче се отнася изключително до фактическите констатации, извършени от Първоинстанционния съд. Следователно тези части от правното основание са недопустими [31].

5. По петата част — Вероятност от объркване

62. Доколкото оспорва оценката на вероятността от объркване, Alcon по същество се основава на факта, че не били взети предвид в достатъчна степен лекарите и фармацевтите. Както бе изтъкнато обаче, достатъчна е вероятност от объркване от страна на крайните потребители, тъй като списъкът със стоките, обхванати от марката „TRAVATAN", включва и лекарства, за които не се изисква лекарско предписание [32]. Следователно тази част от правното основание е неоснователна.

30 — Решение на Bundespatentgericht (Германия) от 20 ноември 1997 г. Plantapret (дело 30 W (pat) 123/97, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1998, 725 (727) и Решение на Bundesgerichtshof (Германия) от 12 февруари 1998 г. (salvent/Salventerol BGH[дело I ZB 32/95, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1998, S. 924 (925), по същество достигат до аналогичен резултат.

31 — Вж. точка 36 от настоящото заключение.

32 — Вж. точка 54 от настоящото заключение.

VI — По съдебните разноски

63. Съгласно член 122 във връзка с член 118 и член 69, параграф 2 от Процедурния правилник на Съда загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане. Тъй като жалбата трябва да бъде отхвърлена, Alcon следва да бъде осъдено да заплати разноските.

VII — Заключение

64. При това положение предлагам на Съда да се произнесе, както следва:

1) Отхвърля жалбата.

2) Осъжда Alcon Inc. да заплати съдебните разноски.